

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

EWG-Vertrag Art. 30, 36, 177 Abs. 3

quattro

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Stellt es eine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Art. 30, 36 EWGV dar, wenn einem im Mitgliedstaat A tätigen Tochterunternehmen eines im Mitgliedstaat B ansässigen Automobilherstellers die zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Quadra", die der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet, im Mitgliedstaat A verboten werden muß, weil ein anderer Automobilhersteller in diesem Mitgliedstaat (A) ein Warenzeichen- und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort "quattro" - nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaates A zu Recht - geltend macht, obwohl dieses Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts hat und in weiteren anderen Mitgliedstaaten diese Bedeutung jedenfalls deutlich erkennen läßt und obwohl die damit bezeichnete Zahl 4 im Automobilbau und -vertrieb eine vielfältige, bedeutende Rolle spielt.

BGH, Beschl. v. 21. November 1991 - I ZR 263/89 - OLG München
LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 263/89

Verkündet am:
21. November 1991
Kalus
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 1991 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Erdmann, Dr. Mees und Starck

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Stellt es eine unzulässige Behinderung des innergemeinschaftlichen Handels im Sinne der Art. 30, 36 EWGV dar, wenn einem im Mitgliedstaat A tätigen Tochterunternehmen eines im Mitgliedstaat B ansässigen Automobilherstellers die zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Quadra", die der Hersteller in seinem Heimatstaat und anderwärts bislang ungehindert für ein allradgetriebenes Kraftfahrzeug verwendet, im Mitgliedstaat A verboten werden muß, weil ein anderer Automobilhersteller in diesem Mitgliedstaat (A) ein Warenzeichen- und/oder ein Ausstattungsrecht an dem Wort "quattro" - nach dem innerstaatlichen Recht des Mitgliedstaates A zu Recht - geltend macht, obwohl dieses Wort in einem anderen Mitgliedstaat die Bedeutung eines Zahlworts hat und in weiteren anderen Mit-



gliedstaaten diese Bedeutung jedenfalls deutlich erkennen läßt und obwohl die damit bezeichnete Zahl 4 im Automobilbau und -vertrieb eine vielfältige, bedeutende Rolle spielt.

G r ü n d e :

I. Die Klägerin, eine in Deutschland ansässige Herstellerin von Kraftfahrzeugen, ist Inhaberin zweier Warenzeichen "quattro", die für sie unter den Nummern 1040501 und 1071458 mit Prioritäten vom 20. Oktober 1981 bzw. vom 2. April 1983 für die Warenklasse 12 in die Warenzeichenrolle eingetragen worden sind.

Die Klägerin vertreibt seit 1980 unter der Bezeichnung "Audi quattro" Personenkraftwagen mit einem von ihr entwickelten permanenten Allradantrieb.

Die Beklagte, ein Tochterunternehmen eines französischen Autoherstellers, dem der Vertrieb der von diesem Hersteller erzeugten Kraftfahrzeuge in Deutschland obliegt, führte Mitte März 1988 einen in Frankreich hergestellten und vorher schon in anderen europäischen Ländern vertriebenen Pkw mit Allradantrieb eines anderen Konzepts unter der Bezeichnung "Espace Quadra" auf dem deutschen Markt ein. Dem ist die Klägerin unter Berufung auf von ihr in Anspruch genommene Schutzrechte an der Bezeichnung "quattro" entgegengetreten.

Die Beklagte hat ihrerseits mit Schriftsätzen vom 8. März 1988 beim Deutschen Patentamt die Löschung der beiden Warenzeichen der Klägerin beantragt und dazu geltend gemacht, daß die Eintragung der als Zahlwort freizuhaltenden Bezeichnung "quattro" mangels ausreichender Verkehrsdurchsetzung nicht hätte erfolgen dürfen. Über diese Anträge hatte das Deutsche Patentamt bis zum Erlaß des Berufungsur-

teils in der vorliegenden Sache nicht entschieden. Mit Beschlüssen vom 9. August 1990 und vom 11. Oktober 1990 hat die Warenzeichenabteilung des Deutschen Patentamts die beiden Warenzeichen gelöscht. Gegen die Entscheidungen hat die Klägerin Beschwerde eingelegt, über die das Bundespatentgericht noch nicht entschieden hat.

Die Klägerin, die die Bezeichnungen "quattro" und "Quadra" als verwechslungsfähig ansieht, hat - gestützt auf die beiden Warenzeichen und auf ein von ihr geltend gemachtes Ausstattungsrecht an der Bezeichnung "quattro" - die Beklagte auf Unterlassung der Bezeichnung "Quadra" in Anspruch genommen und außerdem Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt. Sie hat dazu unter Berufung auf von ihr veranlaßte Meinungsumfragen im einzelnen vorgetragen, daß die Bezeichnung "quattro" einen hohen Grad an Verkehrsgeltung sowohl im allgemeinen Verkehr als auch insbesondere unter Autokäufern und Führerscheininhabern erlangt habe, woraus sich sowohl die Rechtsbeständigkeit der Zeicheneintragen als auch ein Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG ergeben.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat der Klage entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

II. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche als gemäß § 25 Abs. 1 und 2 und § 31 WZG begründet angesehen und sie - ungeachtet seiner einleitenden Bemerkung, daß es darauf nicht entscheidend ankomme - hilfsweise auch auf §§ 15, 24 und 31 WZG gestützt.

Die für den zuerkannten Ausstattungsschutz erforderliche Verkehrsgeltung hat das Berufungsgericht aus einer von der Beklagten eingeholten Meinungsumfrage des Instituts G●-● sowie aus einer von der Klägerin vorgelegten Meinungsumfrage der G●-● - beide aus dem Jahr 1988 - hergeleitet. Es hat dazu ausgeführt, daß eine besonders starke Verkehrsdurchsetzung wegen eines Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber nicht erforderlich sei, weil ein solches Bedürfnis nicht vorliege. Daher reichten die 61,1 % des vom Institut G●-● befragten allgemeinen Verkehrs - bzw. 79,8 % bis 87,9 % bei Führerscheinbesitzern, Autobesitzern, Autofahrern, am Automarkt Interessierten und Leuten mit Kraftfahrzeuganschaffungsabsicht -, die die Bezeichnung "quattro" im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen kannten, sowie der Anteil von 51,2 % des Publikums, der die Bezeichnung einem bestimmten Hersteller als Kennzeichnung zuordne, aus. Die Umfrage der G●-● mit noch höheren Werten bestätige dieses Ergebnis.

Die Verwechslungsgefahr bestehe sowohl nach dem ähnlichen Klang als auch dem Sinne nach, letzteres wegen des fremdsprachigen Bezugs von "quattro" und "Quadra" auf die Zahl vier.

Zeichenrechtliche Ansprüche seien gegeben, weil die beiden Klagezeichen eingetragen seien - was das Verletzungsgericht binde - und Anhaltspunkte für eine mißbräuchliche

Geltendmachung von Schutzrechten aus den Zeichen fehlten; denn jedenfalls im Kollisionszeitpunkt habe - wie sich aus den Ausführungen zum Ausstattungsschutz ergebe - die Eintragungsvoraussetzung einer hinreichenden Verkehrsgeltung vorgelegen.

III. Nach Auffassung des Senats ist die Feststellung des Berufungsgerichts, die Bezeichnung "Quadra" werde kennzeichenmäßig verwendet, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Dagegen ist die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, es bestehe kein Freihaltebedürfnis an dem von der Klägerin als Kennzeichen beanspruchten Wort "quattro", rechtsfehlerhaft. Nach der Überzeugung des Senats besteht ein erhebliches Interesse der Fachkreise im Automobilbau, die für diese Branche in vielfacher Hinsicht bedeutsame Zahl 4 auch in ihrer italienischen Zahlwort-Version, die den Versionen in anderen Sprachen (Spanisch oder Französisch) ähnlich ist und auch in Deutschland weithin in ihrer Bedeutung verstanden wird, für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten. Diesem Freihaltebedürfnis wird durch die Vorschrift des § 16 WZG allein schon deshalb nicht hinreichend Rechnung getragen, weil im Automobilbau die Abgrenzung zwischen einem zeichenrechtlichen Gebrauch und der Verwendung als bloße Typen- oder Modellbezeichnung, bei welcher Zahlworte eine besondere Rolle spielen können, nicht einfach und für die Fachkreise schwer zu beurteilen ist.

Ausgehend von einem - starken - Freihaltebedürfnis der Mitbewerber der Klägerin reichen die vom Berufungsgericht bislang festgestellten Bekanntheitsgrade von "quattro" nach

der Überzeugung des Senats nicht aus, um ein Ausstattungsrecht gemäß § 25 WZG und/oder die Rechtsbeständigkeit der Warenzeichen bejahen zu können (vgl. zu den Anforderungen des Senats insoweit aus neuerer Zeit BGH, Beschl. v. 3.11.1989 - I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; BGH, Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; BGH, Urt. v. 31.1.1991 - I ZR 71/89, LM WZG § 24 Nr. 115 - frei Öl; vgl. auch früher schon BGHZ 30, 357, 371 - Nährbier; BGHZ 34, 299, 305 - Almglocke/Almquell; BGHZ 74, 1, 5 - RBB/RBT).

Jedoch erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die nach deutschem Recht zur Ermöglichung weiterer Sachaufklärung (Meinungsforschungsgutachten im Auftrag des Gerichts) gebotene Zurückverweisung zu Feststellungen führen würde, die als Grundlage der Schutzfähigkeit der Bezeichnung "quattro" nach deutschem Recht ausreichen. Da bei den hierfür erforderlichen hohen Bekanntheitsgraden dann auch von starker Kennzeichnungskraft und entsprechend erweitertem Schutzzumfang der Bezeichnung "quattro" ausgegangen werden müßte, würde in diesem Falle auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen und gemäß §§ 24, 31 WZG die kennzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Quadra" in Deutschland zu verbieten sein.

Die Revision sieht in einem solchen Verbot eine unzulässige Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handels. Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen. Da die Frage bereits für die von ihm zu treffende Entscheidung Bedeutung hat - im Falle eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht käme es auf eine Zurückverweisung zur weiteren Sachaufklärung

nicht an - hat er gemäß Art. 177 Abs. 3 EWGV die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften herbeizuführen.

Piper

Teplitzky

Erdmann

Mees

Starck