

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 13/96

Verkündet am:
5. März 1998
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Les-Paul-Gitarren

UWG § 1

- a) Die für den ergänzenden Leistungsschutz erforderliche wettbewerbliche Eigenart von Originalware kann auch dann noch gegeben sein, wenn andere Hersteller in großem Umfang Nachahmungen vertreiben. Allein der Umstand, daß es äußerlich - zumindest zunächst - gleich aussehende Waren auf dem Markt gibt, hindert den Fortbestand einer wettbewerblichen Eigenart von Originalware nicht, solange die maßgeblichen Verkehrskreise zwischen Original und Kopie unterscheiden.
- b) Zur Frage der unlauteren Anlehnung an den guten Ruf einer berühmten Originalware (hier: "Les Paul"-Gitarren) durch den Vertrieb äußerlich fast vollständig gleich aussehender Nachahmungen, wenn mit diesem keine Her-

kunftstäuschung und keine Rufschädigung des Originalherstellers verbunden ist.

WZG § 24

Zur Frage des zeichenmäßigen Gebrauchs von Warenzeichen des Originalherstellers auf Nachahmungen der Originalware.

BGH, Urt. v. 5. März 1998 - I ZR 13/96 - OLG Hamburg
LG Hamburg

- 3 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Dezember 1995 aufgehoben, soweit die Hauptsache nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist.

Die Berufung der Beklagten gegen das Teilurteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 24, vom 17. Juli 1992 wird hinsichtlich der Aussprüche zu I 2 (Auskunftserteilung) und II (Feststellung der Schadensersatzpflicht), soweit diese auf den Ausspruch zu I 1 b bezogen sind, zurückgewiesen.

Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Tatbestand:

Die Klägerin, eine Gesellschaft US-amerikanischen Rechts, stellt elektrische Gitarren her. Die berühmtesten davon sind die von Les Paul gestalteten sog. "Les Paul"-Gitarren, von diesen insbesondere die Modelle "Les Paul Custom" und "Les Paul Standard". Die Klägerin hat die "Les Paul Custom" im Jahre 1954, die "Les Paul Standard" im Jahre 1958 auf den Markt gebracht. Sie ist Inhaberin des Bildzeichens Nr. 952 768 (im folgenden: "Split Diamond"), eingetragen am 20. Dezember 1976, des Bildzeichens Nr. 960 290 (im folgenden: "Glockenemblem"), eingetragen am 13. Juli 1977, und des Wort-Bild-Zeichens Nr. 899 938 (Glockenemblem mit dem Schriftzug "Les Paul"), eingetragen am 29. November 1972, die nachstehend abgebildet sind:

952 768

960 290

899 938

Die Beklagte vertreibt die elektrischen Gitarren "F. LP 20" und "F. LP 10". Auf diesen Gitarren hat die Beklagte ein glockenförmiges Emblem und die sog. "auseinandergezogene Raute" - wie im Klageantrag zu I 2 wiedergegeben - angebracht.

Die Klägerin hat vorgetragen, die Modelle der Beklagten seien ihren "Les Paul"-Gitarren nahezu identisch nachgebaut. Die "Les Paul Custom" und die fast vollständig auf sie zurückgehende "Les Paul Standard" seien als Werke der angewandten Kunst urheberrechtlich geschützt. Sie habe von dem Urheber Les Paul alle Rechte daran erworben. Neben den daraus folgenden urheberrechtlichen Ansprüchen bestünden gegen die Beklagte wettbewerbsrechtliche Ansprüche. Die "Les Paul"-Gitarren hätten auch heute noch wettbewerbliche Eigenart. Durch die vollständige Übernahme der äußeren Gestaltung bei den "F. "-Gitarren täusche die Beklagte über die Herkunft dieser Gitarren und beute den guten Ruf der Gitarren der Klägerin aus. Durch die Benutzung des glockenförmigen Emblems und der auseinandergezogenen Raute verletze die Beklagte die Warenzeichen.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,
 1. 1. elektrische Gitarren gemäß den nachfolgenden Abbildungen a) und b) anzubieten, zu vertreiben und/oder zu bewerben:

Abbildung 1 a)

Abbildung 1 b)

2. elektrische Gitarren anzubieten, zu vertreiben und/oder zu bewerben, die einzeln oder in Kombination die aus nachstehender Abbildung ersichtlichen Zeichen (glockenförmiges Emblem, aus fünf Elementen bestehende "auseinandergezogene Raute") aufweisen:

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über Zeitraum und Umfang des Vertriebs sowie die Vertriebswege der unter I. 1. und 2. bezeichneten Gitarren durch Angabe der Namen und Anschriften der Lieferanten und gewerblichen Abnehmer und der dabei erzielten Umsätze zu erteilen und erforderlichenfalls die gegebene Auskunft an Eides Statt zu versichern;

III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr aus dem Vertrieb der unter I. 1. und 2. bezeichneten Gitarren entstanden ist und noch entstehen wird;

IV. der Klägerin zu gestatten, das Urteil auf Kosten der Beklagten in einer halbseitigen Anzeige in der Fachzeitschrift "Gitarre & Bass" zu veröffentlichen.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat dazu vorgetragen, die Voraussetzungen für einen urheberrechtlichen Schutz der Gitarre "Les Paul Standard" seien wegen Ablaufs der Schutzfrist in den USA und mangels einer ausreichenden eigenschöpferischen Leistung nicht gegeben. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche bestünden nicht, weil den Gitarren der Klägerin die erforderliche wettbewerbliche Eigenart fehle. Seit vielen Jahren biete eine große Anzahl von Herstellern Nachbauten der "Les Paul"-Gitarren in Deutschland an, ohne daß die Klägerin dagegen einschreite.

Die äußere Form der Gitarren gebe deshalb keinen Herkunftshinweis auf die Klägerin. Bei den "F. -Gitarren seien - unstreitig - Technik und Klang der "Les Paul"-Gitarren nicht nachgeahmt. Warenzeichenrechtliche Ansprüche habe die Klägerin nicht. Ihre Warenzeichen hätten nur einen geringen Schutzzumfang. Die Beklagte hat sich weiterhin auf Verwirrung berufen.

Das Landgericht hat der Klage mit Ausnahme des Antrags auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, über den es nicht entschieden hat, durch Teilurteil stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage insgesamt abgewiesen (OLG Hamburg NJWE-WettbR 1996, 159).

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Revision eingelegt, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt hat. In der mündlichen Revisionsverhandlung hat die Beklagte hinsichtlich des Klageantrags zu I 2 (Unterlassung der Markenverletzungen) eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Daraufhin haben die Parteien die Hauptsache insoweit und hinsichtlich des Klageantrags zu IV (Urteilsveröffentlichung), soweit dieser auf den Klageantrag zu I 2 bezogen ist, für erledigt erklärt.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerin führt, soweit die Hauptsache nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, hin-

sichtlich eines Teils der Klageanträge zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils (Verurteilung zur Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen Eingriffs in die Markenrechte der Klägerin), im übrigen zur Aufhebung und Zurückverweisung (Klageantrag zu I 1 und Klageanträge zu II, III und IV, soweit sie auf den Klageantrag zu I 1 bezogen sind).

A. I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs der "F. -Gitarren" verneint und dazu ausgeführt: Die Klägerin könne für die Gitarren "Les Paul Custom" und "Les Paul Standard" keinen urheberrechtlichen Schutz beanspruchen, weil diese keine Werke der angewandten Kunst (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG) seien. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche seien nicht gegeben. Die ursprünglich gegebene wettbewerbliche Eigenart der beiden "Les Paul"-Gitarren sei später verlorengegangen. Kopien populärer Gitarren-Modelle seien auf dem deutschen Markt gang und gäbe. Viele von ihnen seien so gut ausgeführt, daß dem Verbraucher die Unterschiede zum Original verborgen blieben und er sich nur an dem Markennamen orientieren könne. Dies gelte gerade auch für die beiden "Les Paul"-Gitarren. Mit den "F. -Gitarren" werde demgemäß auch nicht der gute Ruf der "Les Paul"-Gitarren ausgebeutet.

II. Die Revisionsangriffe gegen die Abweisung des Unterlassungsantrags zu I 1 haben Erfolg, soweit das Berufungsgericht einen Anspruch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 1 UWG) verneint hat.

1. Das Berufungsgericht hat einen urheberrechtlichen Schutz für die Gestaltung der Gitarren "Les Paul Custom" und "Les Paul Standard" abgelehnt, weil keine persönliche geistige Schöpfung anzunehmen sei. Diese tatrichterliche Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß bei Werken der angewandten Kunst, soweit sie einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, höhere Anforderungen an die Gestaltungshöhe zu stellen sind. Da sich bereits die geschmacksmusterfähige Gestaltung von der nicht geschützten Durchschnittsgestaltung, dem rein Handwerksmäßigen und Alltäglichen, abheben muß, ist für die Urheberrechtsschutzfähigkeit ein noch weiterer Abstand, d.h. ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung, erforderlich (vgl. BGH, Urt. v. 22.6.1995 - I ZR 119/93, GRUR 1995, 581, 582 = WRP 1995, 908 - Silberdistel, m.w.N.). Zu der Gestaltung der beiden "Les Paul"-Gitarren hat das Berufungsgericht festgestellt, diese biete zwar fraglos ein harmonisches und ansprechendes Aussehen, entferne sich aber nicht so weit von vorgegebenen Formen, daß sie als schöpferisch gewertet werden könne. Die nicht ganz fernliegende Kombination und Abwandlung bekannter oder notwendiger Elemente genüge dazu nicht.

Die dieser Wertung zugrundeliegenden Feststellungen werden von der Revision nicht angegriffen. Der - auch von dem gerichtlichen Sachverständigen betonte - Umstand, daß es bei der Gestaltung der "Les Paul"-Gitarren gelungen ist, auf der Grundlage der vorgegebenen Gestaltungsformen ein zeitloses Design sehr hoher Qualität zu schaffen, kann - wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat - die für

ein Werk der angewandten Kunst erforderliche Schöpfung individueller Prägung nicht ersetzen (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 23.1.1981 - I ZR 48/79, GRUR 1981, 517, 519 = WRP 1981, 514 - Rollhocker; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, § 2 UrhG Rdn. 18, jeweils m.w.N.). Da somit ein urheberrechtlicher Schutz nach deutschem Recht ausscheidet, muß nicht auf die Frage eingegangen werden, ob ein Schutz im Inland für ein Werk der angewandten Kunst eines US-amerikanischen Urhebers im vorliegenden Fall nicht bereits aus Rechtsgründen ausscheidet.

2. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch der Klägerin auch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 1 UWG) abgelehnt hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand.

a) Die Ansicht des Berufungsgerichts, daß den "Les Paul"-Gitarren unter den gegenwärtigen Umständen die für den wettbewerbsrechtlichen Schutz erforderliche wettbewerbliche Eigenart fehle, kann nicht geteilt werden. Die wettbewerbliche Eigenart setzt ein Erzeugnis voraus, dessen konkrete Ausgestaltung oder einzelne Merkmale geeignet sind, im Verkehr auf seine betriebliche Herkunft oder Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1995, 581, 583 - Silberdistel, m.w.N.). Diese Voraussetzung hat das Berufungsgericht auf der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen zu Unrecht verneint.

(1) Das Berufungsgericht hat gemeint, die beiden "Les Paul"-Gitarren wiesen zwar in ihrer äußeren Gestalt Merkma-

le auf, aus denen sich ursprünglich eine wettbewerbliche Eigenart ergeben habe; diese sei aber verlorengegangen, weil die Merkmale dieser Instrumente für den maßgeblichen Verkehrskreis nur noch einen Typus der elektrischen Gitarre kennzeichneten, der keinem bestimmten Hersteller zugeordnet werden könne. Von den beiden "Les Paul"-Gitarren seien seit Beginn der 70er Jahre mindestens fünfzehnmal so viele Nachbauten wie Originale auf den Markt gekommen. Der Käufer von Gitarren unterscheide deshalb allgemein deutlich zwischen Original und Nachbau. Schon der Unterschied im Preis, der bei einer "Les Paul"-Gitarre etwa drei- bis viermal so hoch wie bei einer "F. " -Gitarre sei, zwinge den Käufer dazu, sich über die Unterschiede von für ihn äußerlich gleich aussehenden Instrumenten Rechenschaft zu geben. Die äußeren Merkmale der "F. " -Gitarren ließen den Verkehr zwar an die Erzeugnisse der Klägerin denken, er sehe darin aber wegen der Marktentwicklung keine Gewähr für die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb. Das Äußere der "Les Paul"-Gitarren der Klägerin sei insofern Allgemeingut geworden, als daraus ein objektiver Maßstab folge, an dem das Angebot anderer Hersteller gemessen werden möchte. Dies gelte gerade deshalb, weil die Originalware der Klägerin im Laufe der Zeit ihr Ansehen nicht verloren habe.

(2) Entgegen der Rechtsansicht des Berufungsgerichts ergibt sich aus diesen Feststellungen, daß die "Les Paul"-Gitarren nach wie vor wettbewerbliche Eigenart besitzen. Dazu genügt es, daß ihre äußere Gestaltung stets und unmittelbar auf die Ware der Klägerin hinweist, auch wenn dem Verkehr bekannt ist, daß andere Hersteller Kopien mit denselben äußeren Merkmalen vertreiben. Es reicht aus, daß dem

Verkehr die "Les Paul"-Gitarren mit dieser äußeren Gestaltung als die Originale bekannt sind, die nach wie vor Ansehen genießen und den objektiven Maßstab für die Waren anderer Hersteller bilden. Solange der Verkehr Ware anderer Hersteller mit derselben äußeren Gestaltung als Kopie und die "Les Paul"-Gitarren als die Originale ansieht, ist deren wettbewerbliche Eigenart noch gegeben, auch wenn es zahlreiche Kopien auf dem Markt gibt, die der Verkehr ohne weiteres oder nach näherer Prüfung als solche erkennt (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 8.11.1984 - I ZR 128/82, GRUR 1985, 876, 878 = WRP 1985, 397 - Tchibo/Rolux I). Allein der Umstand, daß es äußerlich - zumindest zunächst - gleich aussehende Waren auf dem Markt gibt, hindert den Fortbestand einer wettbewerblichen Eigenart von Originalware nicht, solange die maßgeblichen Verkehrskreise zwischen Original und Kopie unterscheiden.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich insofern - was die Frage eines Bestehens einer wettbewerblichen Eigenart angeht - nicht von den vom Berufungsgericht angesprochenen Fällen, in denen die Anmutung und Ausstrahlung einer Originalware durch Nachahmung des Äußeren für den Vertrieb billiger Ware ausgenutzt wird oder der Markt plötzlich mit Nachahmungen überschwemmt wird, die der Verkehr als solche erkennt oder erkennen kann.

b) Dem Berufungsgericht kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen auch nicht darin zugestimmt werden, daß der Vertrieb der beanstandeten "F. " -Gitarren unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles als wettbewerblich nicht unlauter zu werten ist.

Die Übernahme eines wettbewerblich eigenartigen Leistungsergebnisses ist als solche noch nicht wettbewerbswidrig; es müssen vielmehr besondere wettbewerbliche Umstände hinzutreten, die das Nachahmen unlauter erscheinen lassen. Da der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz die Wertung des Sonderrechtsschutzes hinzunehmen hat, muß es sich um Umstände handeln, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestandes liegen (vgl. BGH GRUR 1995, 581, 583 - Silberdistel, m.w.N.). Solche Umstände sind hier aber möglicherweise gegeben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die "F. -Gitarren der Beklagten in der äußeren Gestaltung den "Les Paul"-Gitarren nahezu vollständig nachgebildet sind, obwohl dafür keine technischen Gründe geltend gemacht werden können. In einem solchen Fall sind regelmäßig nur noch geringere Anforderungen an die besonderen wettbewerblichen Umstände zu stellen, die eine Unlauterkeit der Nachahmung begründen (vgl. BGH, Urt. v. 14.12.1995 - I ZR 240/93, GRUR 1996, 210, 211 f. = WRP 1996, 279 - Vakuumpumpen, m.w.N.).

Eine vermeidbare Herkunftstäuschung liegt allerdings nicht vor. Nach den nicht mit Verfahrensrügen angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts weiß der Verkehr, daß allein eine äußere Gestaltung wie die der "Les Paul"-Gitarren keine Gewähr für die Herkunft aus dem Unternehmen der Klägerin ist. Das Berufungsgericht hat dargelegt, daß seit vielen Jahren systematisch und in großem Stil Nachbauten der "Les Paul"-Gitarren - in unverhältnismäßig größerer Anzahl als Originale - im regelmäßigen Geschäftsverkehr auf dem deutschen Markt vertrieben worden sind. Dem Verkehr ist

deshalb das Nebeneinander von Originalen und Nachbauten auf dem Musikinstrumentenmarkt bekannt. Er geht davon aus, daß er sich anhand anderer Merkmale zunächst Klarheit darüber verschaffen muß, wer die aus seiner Sicht gleich gestalteten Instrumente hergestellt hat. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich auch, daß der Verkehr aus einer Gestaltung von Gitarren, die dem Äußeren von "Les Paul"-Gitarren entspricht, nicht auf Beziehungen ihres Herstellers zu der Klägerin schließt.

Die Feststellungen des Berufungsgerichts sind jedoch nicht ausreichend, um die Annahme zu rechtfertigen, daß auch keine unlautere Anlehnung an den guten Ruf der "Les Paul"-Gitarren der Klägerin gegeben ist. Eine Rufausbeutung in Form der Rufschädigung oder einer irreführenden Übertragung von Qualitätserwartungen auf ein Nachahmerprodukt kommt hier allerdings nach den festgestellten Umständen nicht in Betracht. Das Äußere der "F. " -Gitarren läßt die beteiligten Verkehrskreise zwar an die "Les Paul"-Gitarren denken, aufgrund des Kenntnisstandes des Verkehrs ist damit aber nicht die Gefahr verbunden, daß der Vertrieb der "F. " -Gitarren den Ruf der Klägerin schädigen könnte oder Gütevorstellungen, die mit den "Les Paul"-Gitarren verbunden werden, deshalb auf die "F. " -Nachahmungen übertragen werden, weil diese mit den "Les Paul"-Gitarren verwechselt würden (vgl. dazu auch BGH GRUR 1996, 210, 212 - Vakuumpumpen).

Eine Anlehnung an den guten Ruf eines Originalherstellers kann aber auch aus anderen Gründen als der Gefahr der Rufschädigung wettbewerbsrechtlich unlauter sein (vgl. BGH

GRUR 1985, 876, 878 - Tchibo/Rolux I; BGH, Urt. v. 28.3.1996 - I ZR 11/94, GRUR 1996, 508, 509 = WRP 1996, 710 - Uhren-Applikation). Ein solcher Fall liegt hier möglicherweise vor. Die "Les Paul"-Gitarren der Klägerin sind unstreitig berühmt und sind - wie das Berufungsgericht festgestellt hat - auch Jahrzehnte, nachdem sie auf den Markt gebracht worden sind, gleichsam ein objektiver Maßstab für das Angebot anderer Hersteller. Die Beklagte hat diese Gitarren, wie sie selbst vorgetragen hat, nicht in der Technik und im Klang nachgeahmt. Sie hat allein ihre äußere Gestaltung, das sehr gute Design, das auch in langer Zeit seine wettbewerbliche Eigenart nicht verloren hat, übernommen und dies fast vollständig, obwohl es für die Qualität der Musikinstrumente als elektrische Gitarren ohne Bedeutung ist. Einen anderen Grund als das Bestreben, sich an den guten Ruf der "Les Paul"-Gitarren anzuhängen, gibt es dafür nicht. Für die "F. " -Gitarren, die unstreitig eine geringere Qualität besitzen, wird nur das äußere Gewand der berühmten Originale benutzt, die zu einem dreibis viermal so hohen Preis vertrieben werden. Ein derartiges Vorgehen, das den Originalhersteller nach der Lebenserfahrung in seinen Bemühungen, den Ruf seiner Ware aufrechtzuerhalten, erheblich behindert, wird nur unter ganz besonderen Umständen nicht als wettbewerblich unlauter behandelt werden können. Dazu müßte hier feststehen, daß gleich oder fast gleich aussehende Kopien in solcher Zahl auf den Markt gekommen sind, daß ein Wettbewerber deshalb - auch unter Berücksichtigung der sonstigen Umstände - davon ausgehen konnte, daß auch solche Nachahmungen von der Klägerin allgemein hingenommen werden.

Ob hier eine derartige Ausnahmelage anzunehmen ist, läßt sich dem Berufungsurteil nicht entnehmen. Das Berufungsgericht hat zwar dargelegt, daß Kopien populärer Gitarrenmodelle - gerade auch der beiden "Les Paul"-Gitarren - auf dem deutschen Markt gang und gäbe seien und daß viele von ihnen so gut ausgeführt seien, daß dem Verbraucher die Unterschiede zum Original verborgen blieben. Es hat aber nicht festgestellt, in welchem Umfang Nachahmungen der "Les Paul"-Gitarren deren äußere Gestaltung so vollständig wie die "F. " -Gitarren übernommen haben. Ein Hinweis darauf ergibt sich auch nicht aus den Bemerkungen des Berufungsgerichts, bei vielen Nachahmungen blieben dem Verbraucher die Unterschiede zum Original verborgen; schon der Preisunterschied von Originalen und Kopien zwinge ihn, sich über die Unterschiede von äußerlich für ihn gleich aussehenden Instrumenten Rechenschaft zu geben. Dabei bleibt offen, ob tatsächlich ein Nebeneinander von äußerlich gleich aussehenden Originalen und Kopien, insbesondere auch in denselben Verkaufsstätten, üblich geworden ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen vielmehr auch das Verständnis zu, daß die Nachahmungen im allgemeinen - trotz weitgehender oder gänzlicher Übernahme der äußeren Instrumentenform - in vielen Details (der Materialien, der Farbgestaltung usw.) durchaus einen Abstand in der Gestaltung von den Originalen wahren, der jedoch für den Verbraucher nicht ausreicht, um Original und Kopie allein aufgrund des Erinnerungsbildes von dem Original zu unterscheiden. Für eine solche Marktsituation könnten die im Verfahren eingereichten Unterlagen über Nachahmungen der "Les Paul"-Gitarren sprechen. Im weiteren Verfahren wird diese Frage und gegebenenfalls auch die weitere Frage, ob und in welchem

Umfang und aus welchen Gründen die Klägerin mit den "F. " -Gitarren vergleichbar identische Nachahmungen hingenommen hat, in Ausschöpfung der angebotenen Beweise zu klären sein.

III. Aus den vorstehend dargelegten Gründen führt die Revision der Klägerin auch insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung, als sie sich gegen die Abweisung ihrer auf den Klageantrag zu I 1 bezogenen Anträge auf Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und auf Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie dagegen wendet, daß das Berufungsgericht den Klageantrag zu IV abgewiesen hat, soweit dieser darauf gerichtet ist, daß gestattet wird, ein den Klageantrag zu I 1 zusprechendes Urteil zu veröffentlichen.

B. I. Das Berufungsgericht hat die markenrechtlichen Ansprüche zurückgewiesen, welche die Klägerin daraus herleitet, daß die Beklagte die "F. " -Gitarren auf der Kopfplatte mit einem glockenförmigen Emblem und mit der sog. auseinandergezogenen Raute versieht. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, der Verkehr erkenne unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles, daß es sich nicht um einen zeichenmäßigen Gebrauch handele. Wenn der Verkehr wisse, daß der mit eigener Marke auftretende Hersteller eine Kopie der "Les Paul"-Gitarren anbiete, erkenne er sofort, daß "Raute" und "Glockenemblem" lediglich als Sachhinweise die Aufgabe hätten, eine möglichst große Nähe zum Original zu vermitteln. Eine Identitätstäuschung könne nicht eintreten, zumal dem mit der Marke "F. " entgegenwirkt werde und der Verkehr nach den Umständen geradezu

zum Vergleich mit den "echten" Marken der Klägerin aufgerufen sei.

II. Die Revisionsangriffe der Klägerin gegen diese Beurteilung haben Erfolg, soweit die Hauptsache nicht - hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs - übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist. Der Klägerin steht der Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen der Verletzung ihrer Warenzeichen "Glockenemblem" und "Split Diamond" zu. Dieser Anspruch ist für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 ausschließlich nach altem Recht und für die Zeit danach zugleich nach neuem Recht zu beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 631 = WRP 1997, 742 - Sermion II).

1. Für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 hat die Klägerin einen Schadensersatzanspruch aus §§ 24, 31 WZG.

(1) Die Revision rügt mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung die rechtlichen Maßstäbe für eine zeichenmäßige Benutzung i.S. des § 24 WZG verkannt hat. Sowohl bei dem von der Beklagten auf den "F. " -Gitarren verwendeten "Glockenemblem" als auch bei der "auseinandergezogenen Raute" kann ein zeichenmäßiger Gebrauch nicht verneint werden.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Warenzeichengesetz ist der Begriff der kennzeichenmäßigen Benutzung im Interesse eines umfassenden Zeichenschutzes weit zu fassen. Es genügt die objektive Möglichkeit, daß ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs zu

der Vorstellung gelangen kann, die Bezeichnung diene als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware (vgl. BGH, Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 152/92, GRUR 1994, 635, 636 = WRP 1994, 516 - Pulloverbeschriftung; Urt. v. 8.12.1994 - I ZR 192/92, GRUR 1995, 156 = WRP 1995, 307 - Garant-Möbel).

Der Ansicht des Berufungsgerichts, daß diese Voraussetzungen hier nicht gegeben sind, kann nicht zugestimmt werden. Bei der Verwendung eines fremden Zeichens auf der eigenen Ware ist im Zweifel ein kennzeichenmäßiger Gebrauch anzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 19.12.1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 = WRP 1961, 167 - Tosca; Urt. v. 19.10.1994 - I ZR 130/92, GRUR 1995, 57, 60 = WRP 1995, 92 - Markenverunglimpfung II). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß hier die Annahme eines zeichenmäßigen Gebrauchs völlig fernliege und auch nicht bei einem noch erheblichen Teil der Verkehrskreise vorhanden sei, ist erfahrungswidrig. Das Berufungsgericht hat nicht in Zweifel gezogen, daß die Klägerin selbst ihre eingetragenen Warenzeichen "Split Diamond" und "Glockenemblem" auf ihren "Les Paul"-Gitarren zeichenmäßig verwendet. An dieser Annahme ändert auch der Umstand nichts, daß die Warenzeichen, so wie sie von der Klägerin auf den "Les Paul"-Gitarren verwendet werden, auch schmückend wirken mögen. In gleicher Weise verwendet aber die Beklagte die "auseinandergezogene Raute" und das "Glockenemblem" auf ihren äußerlich gleich aussehenden Gitarren. Allein dadurch, daß die Beklagte ihre Gitarren zusätzlich mit ihrem Zeichen "F. " versieht, wird die Wirkung der "auseinandergezogenen Raute" und des "Glockenemblems" als Zeichen nicht oder zumindest nicht in einem

solchen Umfang aufgehoben, daß nicht noch ein erheblicher Teil der Verkehrskreise von einer zeichenmäßigen Benutzung ausgeht. Das Berufungsgericht hat in seine Erwägungen schon den naheliegenden Umstand nicht einbezogen, daß das Zeichen "F. " vielfach als Zweitmarke für Gitarren anderer Bauart erscheinen wird und die Verwendung der anderen Zeichen auf den "F. "-Gitarren dann weiterhin als Hinweis auf eine Herkunft aus dem Unternehmen der Klägerin dient. Das Berufungsgericht durfte demgemäß nicht bereits daraus, daß der Verkehr die "F. "-Gitarren als Kopien der "Les Paul"-Gitarren erkennt, schließen, daß die Beklagte die "auseinandergezogene Raute" und das "Glockenemblem" nicht zeichenmäßig benutzt.

Darüber hinaus hat das Berufungsgericht übergangen, daß die beteiligten Verkehrskreise auch dann, wenn sie von einem Nebeneinander von Original und Kopien auf dem Markt wissen, nicht ohne weiteres davon ausgehen können, daß die Kennzeichen der Klägerin einfach - zur Vervollständigung der Ähnlichkeit - mitkopiert werden. Selbst soweit dies vom Verkehr als rechtlich zulässig und damit als im geordneten Geschäftsverkehr möglich angesehen werden sollte, ist zu berücksichtigen, daß die "F. "-Gitarren für den Verkehr - von der Kennzeichnung abgesehen - äußerlich gleich wie die "Les Paul"-Gitarren aussehen. Erst eine nähere Prüfung kann ihm Klarheit darüber verschaffen, ob es sich um ein Original oder um eine Kopie handelt. Solange diese Prüfung nicht stattgefunden hat oder stattfinden konnte (wie bei der Werbung, bei Schaufensterauslagen usw.), können die Zeichen der Klägerin auf einer Kopie nicht lediglich als mitkopierter Teil des Originals verstanden werden.

Die Ansicht des Berufungsgerichts würde unter diesen Umständen entgegen dem Zweck des Gesetzes den Schutz eingetragener Warenzeichen verkürzen. Die Eintragung eines Zeichens gibt dem Rechtsinhaber das Recht, sein Zeichen zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer Unternehmen zu verwenden (§ 15 WZG). Ein wirksamer Zeichenschutz erfordert es, diesen nicht bereits dann entfallen zu lassen, wenn eine nähere Prüfung der Ware ergeben kann, daß die mit dem Zeichen versehene Ware eine Kopie ist, die nicht von dem Inhaber des Warenzeichens stammt, und die Verwendung auch des Zeichens lediglich den Zweck hat, die Ähnlichkeit mit dem Original zu verstärken. Gerade in der Phase vor der näheren Prüfung der Ware kann ein Zeichen in besonderer Weise seine Funktionen, insbesondere seine Eignung als Herkunftshinweis, entfalten.

(2) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist auch die Verwechslungsgefahr der angegriffenen Zeichen mit dem Warenzeichen der Klägerin zu bejahen.

aa) Das Vorliegen der Verwechslungsgefahr kann der Senat auf der Grundlage des feststehenden Sachverhalts selbst beurteilen, weil es sich dabei um eine Rechtsfrage handelt, deren Beurteilung auch dem Revisionsgericht offensteht (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin, m.w.N.).

bb) Das von der Beklagten auf ihren "F. -Gitarren verwendete "Glockenemblem" ist mit dem für Saiteninstrumente eingetragenen Warenzeichen der Klägerin "Glockenemblem"

Nr. 960 290 ohne weiteres verwechslungsfähig. Die Beklagte benutzt diese Kennzeichnung in fast identischer - lediglich geringfügig eckigerer - Form.

cc) Eine Verwechslungsgefahr besteht jedoch auch zwischen dem für "Musikinstrumente, insbesondere Gitarren", eingetragenen Warenzeichen der Klägerin "Split Diamond" und der von der Beklagten auf ihren "F. -Gitarren benutzten "auseinandergezogenen Raute".

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist jedenfalls eine normale Kennzeichnungskraft des Warenzeichens "Split Diamond" anzunehmen. Maßgeblich ist auf den Gesamteindruck der in Rede stehenden Kennzeichnungen abzustellen, wobei - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - von dem Erfahrungssatz auszugehen ist, daß der Verkehr die in Frage stehenden Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines Erinnerungseindrucks gewinnt. In diesem Eindruck treten aber regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale mehr hervor als die Unterschiede, so daß es maßgeblich nicht so sehr auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen der Zeichen ankommt (vgl. BGHZ 126, 287, 293 - Rotes Kreuz; 127, 262, 265 - NEUTREX; BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Klagezeichen und angegriffenes Zeichen werden hier durch ihre klare, aus fünf Elementen gebildete Rautenform geprägt. Vier flächigen dreieckigen Elementen, die durch Kontraststreifen voneinander abgesetzt sind, ist jeweils ein - ebenfalls flächiges - fünftes Element als Mittelstück zwischengeschaltet. Die Unterschiede treten gegenüber die-

sen Übereinstimmungen stark zurück. Sie liegen darin, daß das Mittelstück des Klagezeichens balkenförmig die Raute teilt, während das Mittelstück bei dem angegriffenen Zeichen Z-förmig gezackt ist und weitgehend von den Dreieckselementen umschlossen wird. Diese Dreieckselemente sind im Umriß den Zacken des Mittelstücks angepaßt. Durch die ausgeprägte Form des Mittelstücks entsteht jedoch auch bei dem angegriffenen Zeichen der Eindruck, daß das Mittelstück die Raute als kräftiges Querelement teilt. Auch im Hinblick auf die Verwendung des angegriffenen Zeichens für die gleiche Ware kann danach die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

(3) Aus den festgestellten Umständen ergibt sich auch ohne weiteres, daß die Beklagte bei der Verletzung der Warenzeichen der Klägerin vorsätzlich gehandelt hat.

2. Für die Zeit nach dem 1. Januar 1995 hat die Klägerin einen Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG.

(1) Ein markenmäßiger Gebrauch der angegriffenen Zeichen ist jedenfalls gegeben. Die umstrittene Frage, ob ein markenmäßiger Gebrauch Voraussetzung für Ansprüche aus § 14 MarkenG ist (vgl. dazu - mit Nachweisen zum Meinungsstand - Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 29 ff.; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 14 Rdn. 21), kann deshalb hier offenbleiben.

(2) Die Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich beider angegriffener Zeichen auch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Die vorstehend zur Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz dargelegten Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr gelten auch für die Beurteilung nach neuem Markenrecht. Auch danach kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend auf den Gesamteindruck der Marke an (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR Int. 1998, 56, 57 Tz. 23 = WRP 1998, 39, 41 - Sabèl/Puma; BGHZ 130, 276, 283 f. - Torres). Die auf diesen Grundsätzen aufbauende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann auch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht anders ausfallen als nach § 24 WZG.

(3) Der Einwand der Verwirkung greift nicht durch. Die Revisionserwiderung kann nicht darauf verweisen, daß die Beklagte bereits in den Vorinstanzen Umstände geltend gemacht habe, die diesen Einwand stützen könnten. Das Vorbringen, die Klägerin sei jahrzehntelang gegen (andere) Nachahmungen der "Les Paul"-Gitarren (als solche) nicht vorgegangen, kann den Ansprüchen der Klägerin gegen die Beklagte wegen rechtswidriger Verwendung ihrer eingetragenen Warenzeichen auf Kopien ihrer Instrumente nicht entgegenstehen.

3. Als Hilfsanspruch zur Durchsetzung ihres Schadensersatzanspruchs steht der Klägerin auch der geltend gemachte Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG zu.

C. I. Hinsichtlich des Antrags der Klägerin, die Beklagte zu verurteilen, die Verwendung des glockenförmigen Emblems und der "auseinandergezogenen Raute" auf den

"F. "-Gitarren zu unterlassen, haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt. Insoweit werden die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen sein, weil die Klägerin mit ihrem Unterlassungsantrag ohne die Erledigungserklärung Erfolg gehabt hätte.

Nach der Ablösung des Warenzeichengesetzes durch die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1995 kann ein in die Zukunft gerichteter Unterlassungsanspruch nur dann bejaht werden, wenn er dem Anspruchsteller bereits nach den Vorschriften der §§ 15, 24 WZG zugestanden hat und ihm außerdem nach § 14 MarkenG zusteht (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH GRUR 1997, 629, 631 - Sermion II). Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, wären hier - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs nach altem Recht ebenso wie nach neuem Recht gegeben gewesen.

II. Nach dem Sach- und Streitstand zur Zeit der übereinstimmenden Erledigterklärung ist dagegen offengeblieben, ob der Klägerin aufgrund der Verwendung ihrer Markenrechte ein Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zugestanden hätte. Ein solcher Anspruch kann gemäß § 1004 BGB oder § 249 BGB auch nach einer Markenverletzung bestehen, wenn eine Urteilsveröffentlichung notwendig ist, um einen auch nach der Verurteilung zur Unterlassung noch fortbestehenden Störungszustand zu beseitigen, sofern nicht die Abwägung der beiderseitigen Interessen ergibt, daß die dem Verletzer daraus erwachsenden Nachteile in einem Mißverhältnis zu den Vorteilen stehen, die von der Urteilsveröffentlichung zu erwarten sind (vgl. dazu auch die Begründung des Regie-

rungsentwurfs zu § 18 des Entwurfs eines Markenrechtsreformgesetzes BT-Drucks. 12/6581, abgedruckt bei Fezer aaO S. 1759, 1791; vgl. weiter Fezer aaO § 18 MarkenG Rdn. 47; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 18 Rdn. 5; vgl. weiter - zum Wettbewerbsrecht - BGH, Urt. v. 6.10.1965 - Ib ZR 4/64, GRUR 1966, 92, 95 = WRP 1966, 24 - Bleistiftabsätze).

Die Klägerin hat den Antrag, ihr zu gestatten, das Urteil auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen, im Rechtsstreit lediglich darauf gestützt, daß die Beeinträchtigungen, die durch die behauptete Urheberrechtsverletzung und den geltend gemachten Verstoß gegen § 1 UWG eingetreten seien, beseitigt werden müßten. Sie hat diesen Klageantrag dagegen nicht mit der Verletzung ihrer Markenrechte begründet. Das Landgericht hat gleichwohl - wie aus dem Tenor seines Urteils (Ausspruch III) hervorgeht - den Antrag auf Urteilsveröffentlichung auch unter diesem Gesichtspunkt zugesprochen. Im Hinblick darauf hätte der Klägerin vor der Entscheidung über ihren Antrag auf Veröffentlichung eines wegen der Markenverletzung ergangenen Urteils gemäß § 139 Abs. 1 ZPO Gelegenheit gegeben werden müssen, ihr Vorbringen zum Bestehen eines Störungszustands, der eine Urteilsveröffentlichung notwendig gemacht hätte, zu ergänzen. Insoweit ist offen, wie nach einer dementsprechenden Ergänzung des Klägervorbringens zu entscheiden gewesen wäre.

D. Auf die Revision der Klägerin war danach das Berufungsurteil aufzuheben, soweit die Hauptsache nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist. Das landgerichtliche Teilurteil war hinsichtlich seiner Aussprüche zu I 2 (Auskunftserteilung) und II (Feststellung der Schadens-

ersatzpflicht), soweit diese auf den Ausspruch zu I 1 b bezogen sind, wiederherzustellen. Im übrigen war die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuweisen.

Erdmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm