SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS
vom 2. April 1998 *

1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie [1] verbietet die Eintragung einer Marke, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird".

2. Um der Eintragung einer Marke auf der Grundlage dieser Vorschrift widersprechen zu können, ist daher der Nachweis erforderlich, daß die Marke mit einer älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist und daß die durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind.

3. Der Bundesgerichtshof möchte wissen, ob bei der Beurteilung, ob Waren oder Dienstleistungen als ähnlich im Sinne dieser Vorschrift anzusehen sind, die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke, insbesondere deren Bekanntheit, zu berücksichtigen sein kann.

Die Markenrichtlinie

4. Durch die Markenrichtlinie werden die Vorschriften des nationalen Markenrechts harmonisiert, „die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken" (dritte Begründungserwägung der Richtlinie). So werden u. a. die Gründe für die Ablehnung der Eintragung oder die Ungültigerklärung einer Marke (Artikel 3 und 4) und die Rechte aus der Marke (Artikel 5 ff.) harmonisiert.

5. Nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Vorschriften der Richtlinie bis zum 28. Dezember 1991 umzusetzen. Mit der Entscheidung 92/10/EWG [2] machte der Rat jedoch von seiner Befugnis aus Artikel 16 Absatz 2 Gebrauch und verlängerte die Frist für die Umsetzung der Richtlinie bis zum 31. Dezember 1992.

* Originalsprache: Englisch.

1 — Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. 1989, L 40, S. 1.

2 — ABl. 1992, L 6, S. 35.

6. Artikel 4 Absatz 1, der die Fähigkeit zur Eintragung einer Marke betrifft, sieht folgendes vor:

„Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,

a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

7. In ähnlicher Weise sieht Artikel 5 Absatz 1, in dem die Rechte aus einer Marke im einzelnen genannt werden, vor:

Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

8. Bekannte Marken können einen noch weiter gehenden Schutz erhalten. Nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a können Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke unter bestimmten Umständen ablehnen, wenn die Marke mit einer älteren nationalen Marke, die bekannt ist, identisch oder dieser ähnlich ist, auch wenn die Waren oder Dienstleistungen, in bezug auf die der Antrag für die jüngere Marke gestellt wird, den Waren oder

Dienstleistungen nicht ähnlich ist, für die die ältere Marke eingetragen ist:

„Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, daß eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit

a) sie mit einer älteren nationalen Marke im Sinne des Absatzes 2 identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde."

9. Ist die ältere Marke eine durch die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke [3] geregelte Gemeinschaftsmarke, so läßt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie zu, daß der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, die in der Gemeinschaft bekannt ist, gegen die Eintragung einen Einwand der gleichen Art erhebt. Im Gegensatz zu Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a verpflichtet Artikel 4 Absatz 3 die Mitgliedstaaten dazu, einen derartigen Schutz zu bieten, und ermächtigt sie nicht lediglich dazu.

10. Ferner räumt Artikel 5 Absatz 2 (der nicht die Eintragung, sondern die Verwendung einer jüngeren Marke betrifft) den Mitgliedstaaten eine Befugnis ein, die der in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a geregelten ähnlich ist:

„Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, daß es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

11. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß der Bundesgerichtshof, auch wenn die Frage sich auf Marken bezieht, die bekannt sind, und in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 derartige Marken besonders erwähnt werden, deutlich gemacht hat, daß die Vorschrift, um die es in der vorliegenden Rechtssache geht, aus den im folgenden dargelegten Gründen Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b ist [4].

3 — Verordnung (EWG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. 1994, L 11, S. 1.

4 — Siehe unten, Nr. 26.

Sachverhalt

12. Am 29. Juli 1986 reichte die Pathe Communications Corporation (im folgenden: Pathe), die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, eine Anmeldung für das Wortzeichen „CANNON" für die folgenden Waren und Dienstleistungen ein: „auf Videobandkassetten aufgezeichnete Filme (Videofilmkassetten); Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten".

13. Dieser Anmeldung widersprach die Canon Kabushiki Kaisha (im folgenden: CKK) mit der Begründung, daß sie gegen ihr eigenes Wortzeichen „Canon" verstoße. Dieses Zeichen war bereits eingetragen, u. a. für „Steh- und Laufbildkameras und -projektoren; Fernsehaufnahme- und Fernsehaufzeichnungsgeräte, Fernsehübertragungsgeräte, Fernsehempfangs- und -wiedergabegeräte, einschließlich Band- und Plattengeräte für Fernsehaufnahme und -wiedergabe".

14. Als die CKK Widerspruch einlegte, war die Markenrichtlinie noch nicht erlassen worden; es wurde daher das deutsche Gesetz über Marken angewendet. Dieses Gesetz ist als das Warenzeichengesetz (WZG) bekannt. Die am 21. Dezember 1988 erlassene Richtlinie, die zum 31. Dezember 1992 umgesetzt sein sollte [5], wurde im deutschen Recht durch ein am 25. Oktober 1994 erlassenes Gesetz umgesetzt. Die Hauptvorschriften dieses Gesetzes traten am 1. Januar 1995 in Kraft. Der Bundesgerichtshof erklärt jedoch, daß der vorliegende Fall auf der Grundlage des jetzt geltenden Gesetzes zu entscheiden sei, durch das die Richtlinie umgesetzt werde. Das neue deutsche Gesetz heißt Markengesetz, und der Bundesgerichtshof erklärt, daß Artikel 9 Absatz 1 Nummer 2 dieses Gesetzes Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie entspreche.

15. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist für die rechtliche Beurteilung davon auszugehen, daß die beiden Zeichen „CANNON" und „Canon" klanglich identisch sind. Sie werden jedoch nicht für identische Waren und Dienstleistungen verwendet. Die Frage, die sich den deutschen Gerichten stellt, geht dahin, ob die jeweiligen Waren und Dienstleistungen jedoch als ähnlich angesehen werden können.

16. Bei der Prüfung des Antrags der Firma Pathe durch die deutschen Behörden hat der Erstprüfer angenommen, daß die Waren und Dienstleistungen der beiden Parteien in der Tat gleichartig seien, und hat daher die Eintragung und das Zeichen „CANNON" versagt. Der Erinnerungsprüfer hat diesen Beschluß aufgehoben und den Widerspruch wegen fehlender Gleichartigkeit zurückgewiesen. Die Firma CKK hat Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt. Diese ist

5 — Siehe oben, Nr. 5.

jedoch durch Beschluß vom 6. April 1994 zurückgewiesen worden. Die CKK hat daraufhin Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt; im Rahmen dieses Verfahrens ist die Vorlage erfolgt, um die es hier geht.

17. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der CKK zurückgewiesen, weil es mit dem Erinnerungsprüfer darin übereinstimmte, daß keine Gleichartigkeit im Sinne von § 5 Absatz 4 Nummer 1 WZG zwischen den Waren und Dienstleistungen der Parteien bestehe. Eine Gleichartigkeit könne nur angenommen werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätten, so enge Berührungspunkte aufwiesen, daß beim Durchschnittskäufer die Meinung aufkommen könne, sie stammten aus dem gleichen Geschäftsbetrieb. Die CKK behauptet, im November 1985 hätten 76,6 % der Bevölkerung ihr Zeichen gekannt, und der Bundesgerichtshof stellt fest, danach sei davon auszugehen, daß das Zeichen „Canon" eine bekannte Marke sei. Das Bundespatentgericht hat jedoch angenommen, daß der Bekanntheit des Zeichens der CKK bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Bedeutung beizumessen sei.

18. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß die in der Anmeldung der Firma Pathe bezeichneten Waren „Videofilmkassetten" den durch das Zeichen der CKK erfaßten Waren „Fernsehaufnahme- und Fernsehaufzeichnungsgeräte, Fernsehübertragungsgeräte, Fernsehempfangs- und -wiedergabegeräte, einschließlich Band- und Plattengeräte für Fernsehaufnahme und -wiedergabe" am nächsten stünden. Es hat jedoch angenommen, daß die beiden Warengruppen nicht gleichartig seien. Unter Abweichung von der Auffassung des 30. Senats des Bundespatentgerichts in einem ähnlich gelagerten Verfahren hat es festgestellt, daß nicht angenommen werden könne, daß Videofilmkassetten mit durch das Zeichen der CKK erfaßten Fernsehgeräten oder den von der CKK vertriebenen Videokameras gleichartig seien.

19. Das Bundespatentgericht habe schon 1989 festgestellt, daß unter den Produzenten von Videobändern im Industriekatalog von Seibt von 1988 kein einziger Hersteller von Geräten der Unterhaltungselektronik zu finden sei; insoweit hätten sich jedenfalls in bezug auf bespielte Videokassetten zwischenzeitlich keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die Nachfrage in einschlägigen Fachgeschäften habe ergeben, daß im Sortiment bespielter Videokassetten kein Name eines Herstellers von Fernsehgeräten oder Videorecordern zu finden sei. Es könne daher nicht angenommen werden, daß der angesprochene Durchschnittskäufer der Meinung sei, bespielte Videobänder und die entsprechenden Aufnahme- und Wiedergabegeräte stammten aus demselben Geschäftsbetrieb. Auch den allgemeinen Verkehrsteilnehmern seien die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Herstellung bespielter Kassetten ausreichend bekannt, und sie verstünden, daß Videokassetten und Videorecorder nicht von demselben Hersteller stammten.

20. Das Bundespatentgericht hat auch die Möglichkeit einer Gleichartigkeit der in der Anmeldung der Firma Pathe genannten

Dienstleistungen „Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten" und der durch das Zeichen der CKK geschützten Fernsehfilmgeräte usw. verneint. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Verwendung von Kameras und Projektoren für die Herstellung und Vorführung von Filmen nicht in einem zeichenrechtlich relevanten Umfang zu dem irrtümlichen Schluß verleite, die Produzenten derartiger Geräte stellten regelmäßig auch Filme her und verliehen sie oder führten sie vor.

21. In ihrer Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts macht die CKK geltend, seit der Umsetzung der Markenrichtlinie im deutschen Recht sei die Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts in bezug auf die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen nicht mehr sachgerecht. Das Zeichen „Canon" sei eine berühmte bzw. notorisch bekannte Marke und dieser Umstand verbunden mit der Tatsache, daß Videofilmkassetten und Videoaufnahme- und -wiedergabegeräte über gleiche Vertriebsstätten angeboten würden, müsse zu der Schlußfolgerung führen, daß die von den beiden Marken erfaßten Waren ähnlich seien und sich daraus für das Publikum eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Absatz 1 Nummer 2 des Markengesetzes ergebe [6].

6 — Wie oben dargelegt, entspricht diese Vorschrift Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie.

Die Frage

22. Der Bundesgerichtshof hat dem Gerichtshof daher folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Kann bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen die Kennzeichnungskraft, insbesondere die Bekanntheit der prioritätsälteren Marke (zum Zeitpunkt des für den Zeitrang der jüngeren Marke maßgeblichen Tages), zu berücksichtigen sein, insbesondere dergestalt, daß die Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie auch dann zu bejahen ist, wenn der Verkehr die Waren und/oder Dienstleistungen unterschiedlichen Herkunftsstätten zuordnet?

23. Der Bundesgerichtshof erklärt, die Frage bestehe im wesentlichen darin, ob der Erlaß der Markenrichtlinie die deutschen Gerichte dazu verpflichte, ihre Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zu ändern. Er versucht dementsprechend festzustellen, welche Kriterien bei der Beurteilung anzuwenden sind, ob Waren oder Dienstleistungen ähnlich im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie sind.

24. Der Vorlagebeschluß enthält folgende Angaben zur Umsetzung der Richtlinie. Bei der Umsetzung der Richtlinie sei der deutsche Gesetzgeber davon ausgegangen, daß der Begriff der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen nicht in der gleichen Weise verstanden werden könne, in der dieser Begriff nach früherem deutschem Recht verstanden worden sei. In der Begründung des Entwurfs des Markenrechtsreformgesetzes sei festgestellt worden, daß auf den im geltenden Recht entwickelten „statischen" Gleichartigkeitsbegriff künftig nicht zurückgegriffen werden könne.

25. Nach früher geltendem Recht habe eine objektive Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen vorliegen müssen: Es habe daher keinen zeichenrechtlichen Schutz gegeben, wenn keine objektive Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen vorgelegen habe, und zwar unabhängig vom Ähnlichkeitsgrad der beteiligten Marken und der Bekanntheit der prioritätsälteren Marke. Im Schrifttum werde die Auffassung vertreten, seit Umsetzung der Richtlinie sei dies nicht mehr der Fall: Es bestehe jetzt eine Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen einerseits und der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Je näher sich die Zeichen stünden und je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei, um so weniger Ähnlichkeit der Waren und der Dienstleistungen brauche nachgewiesen zu werden. Der Bundesgerichtshof ist der Auffassung, daß eine derartige Auslegung bedeuten würde, daß es erheblich leichter wäre, eine Verwechslungsgefahr darzutun, als nach dem vorher geltenden deutschen Recht.

26. Der Bundesgerichtshof erkennt an, daß die ältere Marke unter bestimmten Umständen nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie auch in bezug auf nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen geschützt werden könne. Obwohl diese Vorschrift fakultativ sei, sei sie im deutschen Recht durch § 9 Absatz 1 Nummer 3 des Markengesetzes umgesetzt worden. Der Bundesgerichtshof hebt jedoch hervor, daß es wichtig sei, zwischen der Anwendung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a zu unterscheiden, da nach nationalem Recht der ersten Eintragung einer Marke für nicht ähnliche Waren nach den nationalen Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a als solcher nicht widersprochen werden könne: Derjenige, der Einwände erhebe, könne lediglich eine Klage auf Löschung der Marke, sobald diese eingetragen sei, oder wegen Verletzung seiner eigenen Marke erheben, wobei von der Vorstellung ausgegangen werde, daß das Eintragungsverfahren abstrakt schematisch ablaufen solle. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b gebe dagegen einen Grund dafür ab, der Eintragung einer Marke zu widersprechen. Die Frage, ob eine spezielle Verwendung einer Marke unter Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b oder Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a falle, sei daher von erheblicher praktischer Bedeutung.

Die Bedeutung des Wortes „Verwechslung"

27. Die Frage geht teilweise dahin, ob eine Verwechslungsgefahr [7] auch dann zu bejahen

7 — Der deutschen Fassung der Richtlinie ist von einer Verwechslungs*gefahr* die Rede, während es in der englischen Fassung um die „likelihood" (Wahrscheinlichkeit) einer Verwechslung geht.

ist, wenn das Publikum die Waren oder Dienstleistungen unterschiedlichen Herkunftsstätten zuordnet. Die Bedeutung des Wortes „Verwechslung" in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie ist vom Gerichtshof bereits in seinem Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache Sabèl [8] hervorgehoben worden.

28. Dabei ging es um die Auslegung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, soweit darin davon die Rede ist, daß „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird". Der Gerichtshof hat ausgeführt, ihm sei vorgetragen worden, daß „die Gefahr der gedanklichen Verbindung ... drei Fallgestaltungen [umfasse], und zwar erstens den Fall, daß das Publikum das Zeichen und die betreffende Marke verwechsle (unmittelbare Verwechslungsgefahr), zweitens den Fall, daß das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Inhaber des Zeichens und dem Inhaber der Marke herstelle und sie miteinander verwechsle (mittelbare Verwechslungsgefahr oder Gefahr der gedanklichen Verbindung), und drittens den Fall, daß das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehe, da die Wahrnehmung des Zeichens die Erinnerung an die Marke wecke, obwohl beide nicht verwechselt würden (Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne)" [9].

29. Der Gerichtshof hat festgestellt, daß daher zu entscheiden sei, „ob ... Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Anwendung finden kann, wenn keine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr, sondern lediglich eine Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne besteht" [10]. Er ist zu folgendem Ergebnis gelangt: „Bereits nach ihrem Wortlaut ist diese Bestimmung daher nicht anwendbar, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht" [11]. Der Gerichtshof hat daher entschieden, daß die „rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, ... für sich genommen keine ‚Gefahr von Verwechslungen' ... im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b" begründet [12].

30. Wenn im vorliegenden Fall keine Gefahr besteht, daß das Publikum irgendeine Art von geschäftlicher Verbindung zwischen den Marken „Canon" und „CANNON" annimmt, besteht folglich keine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Die Kommission weist jedoch darauf hin, daß die Frage sich auf die Zuordnung von Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen „Herkunftsstätten" beziehe; dieser Begriff mag die Bedeutung widerspiegeln, die das frühere deutsche Markenrecht dem Ort der Herstellung der betreffenden Waren beimaß. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß es nicht ausreicht, lediglich darzutun, daß für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung in bezug auf den Ort besteht, an dem die Waren hergestellt oder die Dienstleistungen erbracht werden: Wenn für das Publikum, auch wenn es erkennt, daß die Waren oder Dienstleistungen unterschiedliche Herkunftsorte haben, die Gefahr besteht, daß es glaubt, daß eine Verbindung zwischen den beiden Unternehmen besteht, so liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne der Richtlinie vor.

8 — Rechtssache C-251/95 (Sabèl BV, Slg. 1997, I-6191).

9 — Randnr. 16 des Urteils.

10 — Randnr. 17 des Urteils.

11 — Randnr. 18 des Urteils.

12 — Urteilstenor.

Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

31. Die Hauptdiskussion in der vorliegenden Sache hat sich auf die Frage konzentriert, ob die Kennzeichnungskraft einer Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung berücksichtigt werden kann, ob Waren oder Dienstleistungen als ähnlich im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b anzusehen sind. Mit anderen Worten: Ist es zulässig, Waren oder Dienstleistungen als ähnlich in bezug auf besonders charakteristische Merkmale anzusehen, wenn diese Waren oder Dienstleistungen in bezug auf andere weniger charakteristische Merkmale nicht als ähnlich angesehen werden würden? Oder sollte der Maßstab für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen objektiv sein (d. h. nicht auf die Art der in Frage stehenden Merkmale bezogen)?

32. Alle Marken müssen, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen sollen, unterscheidungskräftig sein; eine Marke, die keine Unterscheidungskraft hat, darf nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie nicht eingetragen werden oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Unterscheidungskraft ist aber eine Frage des Grades. Eine Marke kann besonders unterscheidungskräftig sein, weil sie wohlbekannt oder weil sie ungewöhnlich ist. Je bekannter oder ungewöhnlicher eine Marke ist, je größer ist für die Verbraucher die Gefahr, daß bei ihnen die falsche Vorstellung entsteht, daß eine geschäftliche Verbindung zwischen den Waren oder Dienstleistungen mit derselben oder einer ähnlichen Marke besteht. Wie der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache Sabèl festgestellt hat, ist die „Verwechslungsgefahr ... um so größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt" [13]. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß es in jenem Fall im Gegensatz zum vorliegenden Fall nicht streitig war, daß zumindest einige der Waren, auf die sich die betreffenden Marken bezogen, gleich waren; die Frage bestand darin, ob die betroffenen Marken (im Gegensatz zu den Waren) so ähnlich waren, daß eine Verwechslungsgefahr entstehen konnte.

33. Die CKK, die französische Regierung und die Kommission sind der Auffassung, daß das Ausmaß der Kennzeichnungskraft einer Marke für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen erheblich sei. In der mündlichen Verhandlung hat die italienische Regierung vorgetragen, Ähnlichkeit sei ein sehr unbestimmter Begriff, der nicht allein auf objektive Faktoren gestützt werden könne.

34. Sie verweisen auf die zehnte Begründungserwägung in der Präambel der Richtlinie, die folgende Formulierung enthält:

„Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von

13 — Zitiert in Fußnote 8, Randnr. 24 des Urteils.

Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr, insbesondere über die Beweislast, sind Sache nationaler Verfahrensregeln, die von der Richtlinie nicht berührt werden." [14] [15]

35. Die CKK und die französische Regierung machen geltend, diese Begründungserwägung, insbesondere die Feststellung, daß es „unbedingt erforderlich [ist], den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen", zeige, daß der Maßstab für die Prüfung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen nicht als ein objektiver Maßstab angesehen werden könne.

36. Die CKK macht außerdem geltend, es sei wichtig, daß man der ersten Eintragung einer Marke nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b widersprechen könne und nicht die erste Eintragung hinnehmen und dann aufgrund anderer Vorschriften gegen die Verwendung der Marke vorgehen müsse. Sie ist der Ansicht, den Parteien in Widerspruchsverfahren entstünden niedrigere Kosten und sie könnten ihre Rechte wirksamer und effizienter als in anderen Verfahren vertreten.

37. Die Firma Pathe und das Vereinigte Königreich treten dagegen für eine objektive autonome Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ein (d. h. einer Beurteilung ohne Berücksichtigung der Art oder der Bekanntheit der älteren Marke). Das Vereinigte Königreich macht geltend, wenn man verlange, daß im Stadium der Eintragung einer Marke die Bekanntheit einer älteren Marke bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt werde, so würde dies die Prüfer über Gebühr belasten und das Eintragungsverfahren erheblich in die Länge ziehen. Die Firma Pathe trägt außerdem vor, daß große Unternehmen die Eintragungsverfahren absichtlich verzögern würden.

38. Darüber hinaus macht die Firma Pathe geltend, daß fließende Abgrenzungen der Definition von ähnlichen Waren oder Dienstleistungen zu Rechtsunsicherheit führen würden. Als ein letztes Argument vertritt das Vereinigte Königreich die Ansicht, wenn die Frage der Verwechslungsgefahr behandelt werden müsse, um zu entscheiden, ob Waren oder Dienstleistungen ähnlich seien, so hätte das Erfordernis, daß Ähnlichkeit vorliegen müsse, keinen Sinn: Die einzige Frage bestünde darin, ob eine Verwechslungsgefahr vorliege oder nicht; wäre dies beabsichtigt gewesen, so hätte die Richtlinie einen anderen Aufbau gehabt.

39. Meines Erachtens besteht der für die Entscheidung der Streitfrage ausschlaggebende Gesichtspunkt in der Feststellung in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie, daß die Beurteilung der Verwechslungsgefahr insbesondere vom

14 — Anm. d. Ü.: Die Fußnote bezieht sich auf einen Fehler im englischen Text und ist in der deutschen Fassung gegenstandslos.

15 — Siehe Fußnote 14.

Bekanntheitsgrad der Marke abhängt. Diese Feststellung lautet zusammenhängend wie folgt:

„Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen."

Diese Feststellung macht deutlich, daß der Bekanntheitsgrad der Marke, auch wenn er in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie nicht besonders genannt wird, für die Entscheidung erheblich ist, ob die Ähnlichkeit so groß ist, daß sie zu einer Verwechslungsgefahr führen kann.

40. Diese Auffassung wird auch durch das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Sabèl bestätigt, in dem dieser entschieden hat, daß das „Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ... unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen [ist]" [16]. Es ist richtig, daß diese Feststellung in einem anderen Zusammenhang getroffen worden ist: Der Gerichtshof hat dort die Frage geprüft, ob Ähnlichkeit in der Bedeutung der Marken allein zu einer Verwechslung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b in einem Fall führen konnte, in dem die betroffenen Waren eindeutig die gleichen waren. Die Feststellung hat jedoch allgemeine Geltung.

41. Die Regierung des Vereinigten Königreichs versucht das Argument zu widerlegen, daß die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie für eine globale Betrachtungsweise spreche. Sie macht geltend, diese Begründungserwägung bedeute lediglich, daß bei der Beurteilung der Ähnlichkeit die Frage zu berücksichtigen sei, ob die Waren oder Dienstleistungen so geartet seien, daß das Publikum aufgrund einer Verwechslung zu der Vorstellung gelangen könne, daß sie die gleiche Herkunft hätten, und daß bei dieser Beurteilung die Bekanntheit der älteren Marke nicht berücksichtigt werden dürfe.

42. Diese Erklärung erfordert jedoch, daß die Begründungserwägung dahin zu verstehen ist, daß die Frage der Verwechslung bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen ist, daß aber ein Kriterium bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, nämlich das Kriterium des „Bekanntheitsgrad[s] der [älteren] Marke im Markt" (das ausdrücklich in der Begründungserwägung genannt ist), bei dieser Beurteilung nicht berücksichtigt werden kann. Es

16 — Zitiert in Fußnote 8, Randnr. 22.

fällt mir schwer, die Begründungserwägung so zu verstehen. (Die Formulierung „Bekanntheitsgrad der Marke im Markt" bezieht sich meines Erachtens auf den Grad der Unterscheidungskraft der Marke, d. h., ob sie vom Publikum ohne weiteres erkannt wird, entweder weil sie als solche ungewöhnlich ist oder wegen ihrer Bekanntheit.)

43. Außerdem scheint mir die Gefahr, daß das Eintragungsverfahren dadurch verlängert wird, daß die Berücksichtigung der Bekanntheit einer älteren Marke verlangt wird, nicht so ernst zu sein, wie die Firma Pathe und die Regierung des Vereinigten Königreichs behaupten. Die französische Regierung hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, daß die Prüfung dieses Gesichtspunkts ihrer Erfahrung nach das Verfahren nicht über Gebühr in die Länge ziehe oder kompliziere. Es mag sogar im Interesse der Rechtssicherheit liegen, daß sichergestellt wird, daß Marken, deren Verwendung mit Erfolg widersprochen werden kann, gar nicht erst eingetragen werden. Jedenfalls zeigt die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie meines Erachtens, daß die Bekanntheit einer Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken selbst dann zu berücksichtigen ist, wenn sie bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nicht berücksichtigt werden kann. Darüber hinaus wird das Markenamt der Gemeinschaft verpflichtet sein, die Frage der Bekanntheit einer Marke in vielen Fällen zu prüfen, da die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke eine Vorschrift enthält, die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie ähnelt. Nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung kann der Inhaber einer älteren Marke, die bekannt ist, unter bestimmten Voraussetzungen der Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen widersprechen. Dies läßt darauf schließen, daß die praktischen Probleme, die dadurch entstehen, daß die Registerbehörden verpflichtet sind, die Bekanntheit einer Marke zu prüfen, nicht so groß sind, wie geltend gemacht worden ist.

44. Ich möchte betonen, daß — auch wenn meines Erachtens der Grad der Bekanntheit der Marke bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist, ob die Ähnlichkeit so groß ist, daß sie eine Verwechslungsgefahr auslösen kann — dem Erfordernis der Ähnlichkeit sowohl bei der Bewertung der Ähnlichkeit der Marken als auch bei der Bewertung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen sein volles Gewicht beigemessen werden muß. Es ist daher nicht richtig, zu behaupten, infolge der Umsetzung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie in nationales Recht sei es bei einer besonders charakteristischen Marke nicht mehr erforderlich, die Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen festzustellen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen wird die Berücksichtigung der von der Regierung des Vereinigten Königreichs und von der französischen Regierung vorgeschlagenen Faktoren hilfreich sein.

45. Nach Ansicht der Regierung des Vereinigten Königreichs sind folgende Faktoren bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen:

a) die Verwendungszwecke der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen;

b) die Verwender der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen;

c) die materielle Eigenart der Waren oder Dienstleistungshandlungen;

d) die Absatzwege, über die die Waren oder Dienstleistungen auf den Markt kommen;

e) im Fall von Selbstbedienungs-Gebrauchsartikeln: ob sie in der Praxis in Supermärkten angeboten werden oder wahrscheinlich dort angeboten werden, und insbesondere, ob sie in demselben Regal oder in verschiedenen Regalen angeboten werden oder wahrscheinlich angeboten werden;

f) das Ausmaß, in dem die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen miteinander konkurrieren; im Rahmen dieser Untersuchung kann berücksichtigt werden, wie der Verkehr die Waren klassifiziert, z. B. ob Marktforschungsunternehmen, die natürlich für die Industrie arbeiten, die Waren oder Dienstleistungen denselben oder anderen Bereichen zuordnen [17].

17 — Entnommen aus dem Urteil des englischen High Court vom 23. Mai 1996 in der Sache British Sugar Plc/James Robertson & Sons Ltd [1996] RPC 281.

46. In der mündlichen Verhandlung hat die Regierung des Vereinigten Königreichs zwar eingeräumt, daß dieses Verzeichnis von Faktoren nicht erschöpfend sei, daß es aber dennoch einen gemeinsamen Nenner zeige, der bei allen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen berücksichtigten Faktoren vorhanden sein sollte, nämlich daß die Faktoren mit den Waren oder Dienstleistungen zusammenhingen.

47. Die französische Regierung ist gleichfalls der Ansicht, zu den Faktoren, die bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen seien, sollten die Eigenart der Waren oder Dienstleistungen, ihre Zweckbestimmung und Kundschaft, ihre gewöhnliche Verwendung und die übliche Art und Weise ihres Vertriebs zählen.

48. Die Verwendung dieser „objektiven" Faktoren für die Beurteilung von Ähnlichkeit schließt meines Erachtens jedoch nicht aus, daß der Grad der Bekanntheit der Marke bei der Entscheidung berücksichtigt wird, ob die Ähnlichkeit so groß ist, daß sie eine Verwechslungsgefahr auslösen kann.

49. Gegen diese Auffassung läßt sich vorbringen, daß es um so weniger wahrscheinlich wäre, daß nationale Markenregisterbehörden oder Gerichte in verschiedenen

Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Beurteilungen der Frage gelangen würden, daß eine bestimmte Marke Anlaß zu Verwechslungen gibt, je einfacher und objektiver die Prüfung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b wäre. Dies würde zu dem Ziel der Richtlinie passen, die Markenrechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu harmonisieren.

50. Ich räume ein, daß ein flexibler Maßstab bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Auslegungen dieser Ähnlichkeit in verschiedenen Mitgliedstaaten führen mag. Es ist sogar möglich, daß eine neue Marke entgegen der Auffassung in bestimmten Mitgliedstaaten in einem Mitgliedstaat nicht durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b erfaßt wird, und zwar einfach deshalb, weil in diesem Staat angenommen wird, daß die Waren oder Dienstleistungen trotz der Bekanntheit der älteren Marke und einer Verwechslungsgefahr nicht ähnlich genug sind. In einem solchen Fall kann der Umstand, daß die ältere Marke bekannt ist, jedoch sehr wohl bedeuten, daß in diesem Mitgliedstaat statt dessen Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie (der den Schutz einer Marke in bezug auf nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen betrifft) gelten würden. Die Kommission geht davon aus, daß alle Mitgliedstaaten von dem ihnen durch Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a eingeräumten Recht Gebrauch gemacht haben [18]. Damit wäre das Endergebnis in allen Mitgliedstaaten (nämlich das Verbot oder die Löschung der Eintragung einer Marke oder das Verbot ihrer Verwendung) oft das gleiche.

51. Als abschließende Bemerkung möchte ich hinzufügen, daß ich es nicht als ungerecht ansehe, wenn der Inhaber einer Marke in bezug auf ein größeres Sortiment von Waren geschützt wird als nur für die Waren, für die die Marke eingetragen ist. Es ist nicht gerechtfertigt, von dem Inhaber einer Marke zu verlangen, daß er seine Marke für alle Arten von Waren eintragen läßt, in bezug auf die die Verwendung seiner Marke zu einer Verwechslungsgefahr führen könnte, weil der Inhaber seine Marke für diese Waren vielleicht nicht verwendet; Marken, die für Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, für die sie nicht verwendet werden, werden nämlich im Register nach fünf Jahren wegen Nichtverwendung gestrichen [19]. Darüber hinaus stellt das Kriterium der Verwechslungsgefahr sicher, daß der Inhaber einer Marke, wenn er eine Marke für eine bestimmte Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eintragen läßt, dadurch nicht in bezug auf eine zu breite Palette von Waren und Dienstleistungen geschützt ist. Der Begriff der Verwechslungsgefahr darf nicht zu weit ausgelegt werden, da eine weite Auslegung, wie ich in meinen Schlußanträgen in der Rechtssache Sabèl ausgeführt habe [20], dem Ziel der Richtlinie, den freien Warenverkehr zu fördern, zuwiderlaufen würde. Wo eine echte und angemessen substantiierte Verwechslungsgefahr besteht, ist es jedoch meines Erachtens nicht nur zu rechtfertigen, sondern notwendig, sowohl den Verbraucher als auch den Inhaber der Marke dadurch zu schützen, daß die Eintragung einer jüngeren Marke auch in bezug auf ähnliche Waren und Dienstleistungen abgelehnt wird, für die die ältere Marke nicht eingetragen ist.

18 — Erklärungen der Kommission in der mündlichen Verhandlung in der Rechtssache C-63/97, BMW, am 13. Januar 1998.

19 — Vgl. Artikel 10 bis 12 der Richtlinie.

20 — Zitiert in Fußnote 8, Randnrn. 50 und 51.

Ergebnis

52. Die vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage ist meines Erachtens daher wie folgt zu beantworten:

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von durch zwei Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken kann die Kennzeichnungskraft, insbesondere die Bekanntheit der älteren Marke, bei der Entscheidung zu berücksichtigen sein, ob die Ähnlichkeit so groß ist, daß eine Verwechslungsgefahr entstehen kann. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift wird jedoch nur vorliegen, wenn die Gefahr besteht, daß das Publikum zu der nicht zutreffenden Vorstellung veranlaßt wird, daß in irgendeiner Form eine geschäftliche Verbindung zwischen den Lieferanten der betroffenen Waren oder den Erbringern der betroffenen Dienstleistungen besteht.