

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
FRANCIS G. JACOBS
vom 21. März 2002¹

1. Die Markenrichtlinie² gestattet es dem Inhaber eines bestehenden Markenrechts, Dritten zu verbieten, ein Zeichen zu benutzen oder es als Marke eintragen zu lassen, wenn das Zeichen entweder a) mit der Marke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, oder wenn b) das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist, die durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen ebenfalls identisch oder ähnlich sind *und* für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

2. Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen wird, wenn sie mit einer älteren Marke wenigstens identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, 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. Der in diesem Fall gewährte Schutz setzt keine Verwechslungsgefahr voraus.

3. Mit seinem Ersuchen um Vorabentscheidung möchte der Bundesgerichtshof im Wesentlichen wissen, ob die Mitgliedstaaten berechtigt sind, den zuletzt genannten Schutz auch dann zu gewähren, wenn a) die Waren und Dienstleistungen identisch sind, aber keine Verwechslungsgefahr besteht und/oder ob b) dieser Schutz ausschließlich gewährt werden kann, wenn die Benutzung der Marke die Unterscheidbarkeit oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, oder ob insoweit auch die Anwendung anderer nationaler Bestimmungen etwa gegen unlauteren Wettbewerb in Betracht kommt.

Der rechtliche Rahmen

Das Gemeinschaftsrecht

4. Ausweislich ihrer Begründungserwägungen bezweckt die Richtlinie die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, soweit — und nur soweit — ihre Unterschiede den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindern, die Wettbewerbsbedingungen verfälschen und sich unmittelbar auf das Funktionieren des

¹ — Originalsprache: Englisch.

² — Erste Richtlinie (89/104/EWG) des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie.

Binnenmarktes auswirken können³. Eingetragene Marken sollen daher in allen Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen, auch wenn den Mitgliedstaaten die Möglichkeit verbleibt, „bekannten Marken einen weiter gehenden Schutz zu gewähren“⁴. 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 und den Dienstleistungen, erstreckt sich aber auch auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren und Dienstleistungen, in denen allerdings die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz ist⁵.

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.

...

5. Artikel 4 lautet — soweit vorliegend von Bedeutung — wie folgt:

(4) Jeder Mitgliedstaat kann ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit

„(1) 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;

a) sie mit einer älteren nationalen Marke... 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;

3 — Siehe insbesondere erste und dritte Begründungserwägung.

4 — Siehe neunte Begründungserwägung. In Nr. 3 meiner Schlussanträge in der Rechtssache C-375/97 (General Motors, Slg. 1999, S. I-3421) habe ich darauf hingewiesen, dass es in der englischen Fassung der Richtlinie eher „more extensive protection“ statt „extensive protection“ heißen müsste (die französische Fassung lautet: „une protection plus large“).

5 — Siehe zehnte Begründungserwägung.

...“

6. Artikel 5 sieht parallel dazu Folgendes vor:

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

gliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

...“

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

7. Wie sich aus der Stellungnahme der Kommission ergibt, haben alle Mitgliedstaaten von der in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und entsprechende Durchführungsbestimmungen erlassen.

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. Artikel 4 und 5 der Richtlinie enthalten darüber hinaus Regelungen über die Fortgeltung nationaler Bestimmungen. Nach Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie kann jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe, die vor dem Zeitpunkt gegolten haben, zu dem die zur Durchführung der Richtlinie erforderlichen Bestimmungen in Kraft treten, auf Marken Anwendung finden, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet sind. Nach Artikel 5 Absatz 4 kann das Recht aus der Marke einer Weiterbenutzung eines Zeichens nicht entgegengehalten werden, sofern vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der für die Durchführung der Richtlinie erforderlichen Bestimmungen die Benutzung des Zeichens nicht gemäß Artikel 5

(2) 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 Mit-

Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 verboten werden konnte.

9. Ergänzend ist auf die hier nicht unmittelbar einschlägigen Vorschriften der Artikel 8 Absätze 1 und 5 und 9 Absatz 1 der Gemeinschaftsmarkenverordnung⁶ hinzuweisen, die im Wortlaut jeweils im Wesentlichen identisch mit den in Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 4 Buchstabe a bzw. in Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie enthaltenen Regelungen sind. Für den Fall der Kollision einer älteren eingetragenen Gemeinschaftsmarke, die in der Gemeinschaft bekannt ist, mit einer neuen nationalen Marke bestimmt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie, dessen Wortlaut im Wesentlichen mit dem von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a übereinstimmt, dass die Eintragung der neuen Marke ausgeschlossen ist oder der Ungültigkeitserklärung unterliegt, falls sie für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde.

Das deutsche Recht

10. Vor der Durchführung der Richtlinie war das deutsche Markenrecht im Warenzeichengesetz geregelt, das durch das am 1. Januar 1995⁷ in Kraft getretene Markengesetz ersetzt wurde. Durch § 9 Absatz 1 Ziffern 1 bis 3 des Markengesetzes wird

Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 4 Buchstabe a, durch § 14 Absatz 2 Ziffern 1 bis 3 wird Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie jeweils im Wesentlichen mit den gleichen Worten wie den in der Richtlinie verwendeten umgesetzt.

11. Darüber hinaus enthält das Markengesetz der Richtlinie entsprechende Übergangsregelungen. § 153 Absatz 1 bestimmt im Wesentlichen, dass die Rechte nach dem Markengesetz nicht aufgrund einer vor dem 1. Januar 1995 bestehenden Marke geltend gemacht werden können, wenn dem Inhaber vor Inkrafttreten des Markengesetzes keine Ansprüche wegen Verletzung zustanden; gemäß Paragraph 163 Absatz 1 kann eine Löschung der Eintragung aufgrund einer vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Klage nur dann erfolgen, wenn der Klage sowohl nach altem wie nach neuem Recht stattzugeben ist.

12. Wie sich aus dem Vorlagebeschluss ergibt, konnte der Inhaber einer Marke aufgrund entsprechender Bestimmungen des Warenzeichengesetzes in Verbindung mit dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb die Benutzung oder die Eintragung eines Zeichens verhindern, wenn die Marke in den maßgeblichen Verkehrskreisen berühmt war und einen besonderen Ruf und Prestigewert aufwies und dadurch für ihren Inhaber einen hohen, durch eigene Leistung geschaffenen Wert verkörperte und sofern das Zeichen sich der älteren Marke bewusst und ohne zwingende Notwendigkeit annäherte.

⁶ — Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. 1994, L 11, S. 1, im Folgenden: Verordnung.

⁷ — Auch wenn die Bestimmungen der Richtlinie bis spätestens 31. Dezember 1992 in nationales Recht umgesetzt sein mussten.

Das Verfahren

13. Die Firmen Davidoff & Cie SA und Zino Davidoff SA (beide im Folgenden: Davidoff) sind zwei verbundene Schweizer Unternehmen, unter deren Namen das Markenzeichen „Davidoff“ als Bildmarke in Form eines unterstrichenen Schriftzuges, der sich an die englische Schreifschrift (English 157) anlehnt, international registriert ist:



14. Die Eintragungen wurden in Deutschland jeweils am 28. Januar 1982 und am 3. August 1989 wirksam und gelten unter anderem für die Warenklassen 14 und 34 nach dem Klassifikationsabkommen von Nizza⁸. Warenklasse 14 umfasst „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente“; Warenklasse 34 umfasst „Tabak; Rau-

cherartikel; Streichhölzer.“ Während Davidoff & Cie SA offenbar vorwiegend Produkte der erstgenannten Warenklasse vertreibt, werden Produkte der zuletzt genannten Klasse — insbesondere Zigarren — von Zino Davidoff SA vertrieben.

15. Gofkid Ltd (im Folgenden: Gofkid) ist eine in Hongkong ansässige Firma und Inhaberin einer in Deutschland eingetragenen Bildmarke, die 1991 angemeldet wurde⁹ und aus dem nicht unterstrichenen Wort „Durffee“ in ebenfalls leicht abgewandelter englischer Schreifschrift besteht, dem zwei Großbuchstaben „D“ in kräftigerer Schrift vorangestellt sind, von denen der kleinere in die rechte obere Ecke des größeren eingelassen ist. Auch dieses Zeichen ist unter anderem für die Warenklassen 14 und 34 eingetragen.



16. Davidoff schätzt das Prestige sehr hoch ein, das mit der Qualität der unter der eingetragenen Marke verkauften Produkte verbunden sei und das die Bekanntheit der Marke bewirke. Die Gestaltung der Marke „Durffee“ nutze diese Bekanntheit durch die Ähnlichkeit des Schriftzugs, ins-

⁸ — Abkommen von Nizza über die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- oder Handelsmarken vom 15. Juni 1957, in revidierter (Stockholm, 14. Juli 1997, und Genf, 13. Mai 1977) und geänderter Fassung vom 28. September 1979.

⁹ — Die Eintragung wurde am 5. April 1991 beantragt und war offenbar bis 1993 erfolgt, auch wenn das genaue Datum aus den Akten nicht hervorgeht.

besondere den Großbuchstaben „D“ und dass doppelte „f“ und verletze sie zugleich dadurch, dass die unter der Bezeichnung „Durffee“ vertriebenen Produkte billiger und von schlechterer Qualität seien oder jedenfalls so angesehen würden. Davidoff legte deshalb zunächst Widerspruch gegen die Eintragung der Marke „Durffee“ durch das deutsche Marken- und Patentamt ein und erhob nach Zurückweisung des Widerspruchs mit Entscheidungen vom 17. Februar 1993 und vom 28. August 1995 im Jahr 1995 Klage gegen den Gebrauch der Marke „Durffee“ sowie auf Rücknahme der Anmeldung bzw. Löschung der Eintragung.

17. Davidoff unterlag mit seiner Klage sowohl erstinstanzlich als auch im Berufungsverfahren und begehrt nunmehr rechtliche Überprüfung durch den Bundesgerichtshof. Dieser gelangt in seinem Vorlagebeschluss — anders als das Berufungsgericht — zu der Auffassung, dass unzweifelhaft eine Ähnlichkeit zwischen den Zeichen bestehe, darüber hinaus aber weitere Tatsachenermittlungen zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr erforderlich seien. Er stellt jedoch fest, dass Davidoff nach dem vor 1995 in Deutschland geltenden Recht¹⁰ aufgrund der festgestellten Tatsachen berechtigt gewesen wäre, den Gebrauch der Marke „Durffee“ auch ohne Verwechslungsgefahr zu untersagen; es stelle sich daher die Frage, ob diese Berechtigung auch bei der jetzt gel-

tenden Gesetzeslage, d. h. unter der Geltung der Richtlinie, fortbestehe.

18. Zu Beantwortung dieser Frage ersucht der Bundesgerichtshof um Auslegung der Regelungen in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie. Nach ihrem Wortlaut betreffen diese Bestimmungen nur den Fall, dass zwischen den jeweiligen Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit bestehe, diese Auslegung erscheine indessen angreifbar, weil es eher noch wichtiger sei, eine ungerechtfertigte Ausnutzung auch dann zu verhindern, wenn eine solche Ähnlichkeit bestehe. In diesem Zusammenhang sei es möglicherweise von Bedeutung, dass bei der Feststellung einer Verwechslungsgefahr ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden könne und umgekehrt¹¹. Falls die Bestimmungen wörtlich auszulegen seien, stelle sich die Frage, ob sie den weiteren Schutz bekannter älterer Marken durch das nationale Recht auf die dort genannten Gründe beschränkten oder ob die Richtlinie für ergänzende nationale Bestimmungen (insbesondere gegen den unlauteren Wettbewerb) zum Schutz bekannter Marken vor jüngeren Marken Raum lasse, die für identische oder ähnliche Waren benutzt würden oder benutzt werden sollten.

10 — Siehe Nr. 12 dieser Schlussanträge.

11 — Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 17).

19. Der Bundesgerichtshof hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Vorschriften der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989, Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weiter gehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist?

2. Regeln die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie die Zulässigkeit eines weiter gehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in der Vorschrift genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund) abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?

20. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die portugiesische Regierung und die Kommission haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Die Parteien, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die Kommission haben in der mündlichen Verhandlung mündliche Stellungnahmen abgegeben.

Die erste Vorlagefrage

Gegenstand

21. Davidoff meint, die erste Frage des Bundesgerichtshofs sei nicht ganz präzise gefasst. Die Frage zielt nach ihrem Verständnis dahin, ob die Mitgliedstaaten weiter gehenden Schutz für bekannte Marken auch in Fällen vorsehen könnten, in denen zwar die Waren, nicht aber die Marken — oder gegebenenfalls das Zeichen und die Marke — ähnlich seien.

22. Meines Erachtens ist die erste Vorlagefrage nicht so zu verstehen.

23. Zwar trifft es zu, dass der Bundesgerichtshof in seinem Vorlagebeschluss die Möglichkeit erwägt, dass die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie einen Schutz der Marke ebenso

wie für den Fall, dass die fehlende Verwechslungsgefahr auf der fehlenden Ähnlichkeit der Waren beruht, auch für den Fall zulässt, dass eine Verwechslungsgefahr wegen fehlender Ähnlichkeit der Marken nicht besteht. Der Bundesgerichtshof geht aber offensichtlich von der Ähnlichkeit der Zeichen „Durffee“ und „Davidoff“ aus und davon, dass seine Entscheidung davon abhängt, ob Davidoff bereits aus dieser Tatsache einen Anspruch ableiten kann. Er schließt ausdrücklich die Möglichkeit aus, dass die Marken nicht ähnlich sind, wirft aber die Frage auf, ob die durch die Richtlinie für Fälle fehlender Warenähnlichkeit eingeräumte Schutzmöglichkeit nicht analog (und erst recht) auf Fälle angewandt werden sollte, in denen diese Ähnlichkeit besteht. In der weiteren Erörterung wirft der Bundesgerichtshof die Frage auf, ob Markenähnlichkeit erforderlich sei, wenn Warenähnlichkeit feststehe, doch wird dieses Problem in der Vorlagefrage nicht erwähnt.

24. Die erste Frage ist sonach dahin gehend zu verstehen, ob der durch die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie eingeräumte weiter gehende Schutz sowohl für den Fall gilt, dass zwischen den betreffenden Waren und Dienstleistungen Ähnlichkeit besteht, als auch für den entgegengesetzten Fall. Meines Erachtens ergibt sich kein Anhaltspunkt dafür, dass der Bundesgerichtshof darüber hinaus zur Entscheidung des ihm vorliegenden Falls wissen muss oder wissen möchte, ob das Kriterium der Ähnlichkeit zwischen den Waren und das Merkmal der Ähnlichkeit zwischen den Marken — bzw. zwischen Marke und Zeichen — bei der Auslegung der genannten Bestimmungen gegeneinander austauschbar sind, obwohl dies der Fall hätte sein können, wenn er mit den Vorinstanzen der Auffassung gewesen

wäre, dass im Sinne der Richtlinie keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Marken „Durffee“ und „Davidoff“ besteht.

25. Im Übrigen widerspräche es der Zielrichtung der Richtlinie ebenso wie den Grundsätzen des Markenschutzes im Allgemeinen, dem Inhaber einer Marke, ob bekannt oder unbekannt, zu gestatten, einem Dritten die Benutzung oder die Anmeldung einer Marke, die keinerlei Ähnlichkeit mit seiner eigenen aufweist, allein aufgrund der Ähnlichkeit der unter der Marke vertriebenen Waren zu untersagen. Sofern die Benutzung einer konkurrierenden Marke oder eines konkurrierenden Zeichens als eine unlautere Ausnutzung oder sogar eine Schädigung des guten Rufes einer geschützten Marke angesehen werden soll, setzt dies meines Erachtens ein Mindestmaß an Ähnlichkeit zwischen beiden Marken voraus.

Stellungnahme

26. Davidoff, die portugiesische Regierung und die Kommission stimmen weitgehend der wohl auch vom vorlegenden Gericht vertretenen Auffassung zu, dass die in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit, eine bekannte Marke gegen die Benutzung einer ähnlichen Marke oder eines ähnlichen Zeichens für den Vertrieb von Waren zu schützen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen

ist, erst recht bestehen muss, wenn die vertriebenen Waren ähnlich sind. Gofkid und die Regierung des Vereinigten Königreichs führen demgegenüber eine Reihe von Gründen für eine enge Auslegung der genannten Bestimmungen an; sie berufen sich insbesondere auf den eindeutigen Wortlaut sowie darauf, dass es weder notwendig noch wünschenswert sei, den Schutzbereich dieser Bestimmungen weiter auszudehnen.

27. Die zuerst genannte Auffassung erscheint in der Tat attraktiv — der Wortlaut der Bestimmungen scheint eine Lücke hinsichtlich des Schutzes bekannter Marken zu enthalten.

28. Bekannte Marken werden zunächst wie alle anderen von Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie in Artikel 5 Buchstaben a und b der Richtlinie erfasst und fallen darüber hinaus unter die besonderen Bestimmungen der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2. Sie genießen daher Schutz gegen i) die Benutzung identischer Marken/Zeichen für die gleichen Waren ii) die Benutzung identischer oder ähnlicher Marken/Zeichen für ähnliche Waren oder den Gebrauch ähnlicher Marken/Zeichen für gleiche Waren, sofern eine Verwechslungsgefahr besteht, und iii) die Benutzung identischer oder ähnlicher Marken/Zeichen für nichtähnliche Waren, gleich ob Verwechslungsgefahr besteht oder nicht, sofern die Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

29. Es scheint aber keine Bestimmung für den Fall zu geben, dass die konkurrierende Marke oder das konkurrierende Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist und ihre Benutzung — für Waren, die denen *ähnlich* sind, für die die Marke eingetragen ist — die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, sofern keine Verwechslungsgefahr besteht. Wenn Schutz unter vergleichbaren Umständen trotz Fehlens jeder Verwechslungsgefahr gewährt wird in Fällen, in denen die Waren *nicht* ähnlich sind, kann der Gemeinschaftsgesetzgeber doch wohl nicht beabsichtigt haben, solchen Schutz bei *bestehender Ähnlichkeit* auszuschließen?

30. Die Auffassung, dass der in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie bei nichtähnlichen Waren gewährte Schutz lediglich die Erstreckung eines entsprechenden Schutzes im Fall ähnlicher Waren darstellt, scheint sich darüber hinaus auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes stützen zu können. In seinem Urteil in der Rechtssache SABEL¹² hat der Gerichtshof entschieden, dass der Inhaber einer bekannten Marke aufgrund von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 „sogar dann“, wenn die betreffenden Waren nicht ähnlich sind, verbieten kann, mit seiner Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen ohne rechtfertigenden Grund zu benutzen, ohne dass eine Verwechslungsgefahr nachgewiesen werden müsste. Und auch im Urteil in der Rechtssache General Motors¹³ spricht der

12 — Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 20).

13 — Zitiert in Fußnote 4, Randnr. 23.

Gerichtshof im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie von einem Schutz, der „auch“ bei nichtähnlichen Waren gelte.

31. Der Ausdruck „sogar dann/auch“ bedeutet indessen nicht notwendig „eingeschlossen die Fälle, in denen“, d. h. „in Fällen, in denen die Waren ähnlich sind und in Fällen, in denen die Waren nicht ähnlich sind“. Er kann auch als Hinweis auf die vom Gerichtshof etwa im Urteil in der Rechtssache Canon¹⁴ vorgenommene Unterscheidung verstanden werden: „Im Gegensatz zu dem, was z. B. in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a vorgesehen ist, der sich ausdrücklich auf die Fälle bezieht, in denen die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind, sieht Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b nämlich vor, dass eine Verwechslungsgefahr eine Identität oder eine Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen voraussetzt.“ Die wiedergegebenen Zitate enthalten darüber hinaus keine rechtlichen Erwägungen, die die jeweiligen Entscheidungen tragen, sondern eher Bemerkungen zu sachverwandten Themen; in keinem der beiden Fälle betrafen die Worte „sogar/auch“ den zu entscheidenden Sachverhalt. Der vorliegend relevante Gesichtspunkt ist daher bislang vom Gerichtshof nicht entschieden worden¹⁵, so dass es angebracht ist, ihn näher zu untersuchen.

14 — Zitiert in Fußnote 11, Randnr. 22; siehe auch schon Randnr. 21 des Urteils in der Rechtssache SABEL, wo der Gerichtshof dieselbe Unterscheidung mit den Worten: „anders als Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b“ vornimmt.

15 — Er wird allerdings in einem erst kürzlich vom Hoge Raad der Niederlanden eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahren (Rechtssache C-408/01, Adidas), das dieselbe Marke wie das Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98 (Marca Mode, Slg. 2000, I-4861) betrifft, aufgeworfen.

32. Zuallererst ist hier festzustellen, dass die Argumente von Gofkid und der Regierung des Vereinigten Königreichs zur Klarheit des Wortlauts sehr gewichtig sind.

33. Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 beziehen sich ausdrücklich und ohne Einschränkung durch Worte wie „auch“ oder „eingeschlossen“ auf Zeichen und Marken, die benutzt werden „für Waren oder Dienstleistungen ..., die nicht denen ähnlich sind, für die die [ältere] Marke eingetragen ist“. Auch findet sich in den Begründungserwägungen der Richtlinie kein Hinweis auf die Absicht einer Einbeziehung ähnlicher Waren und Dienstleistungen.

34. Ist eine Rechtsvorschrift klar, so ist es grundsätzlich unnötig und unangebracht, ihren Wortlaut zu hinterfragen. Aber auch abgesehen davon scheint die Entstehungsgeschichte der Richtlinie, die eng mit der der Verordnung verbunden ist, für eine wortgetreue Auslegung zu sprechen.

35. In den ursprünglichen Entwürfen für die Richtlinie und die Verordnung, die dem Rat am 25. November 1980 zugeleitet wurden¹⁶, war ein Schutz gegen Eintragung oder Benutzung im Grundsatz nur

16 — ABl. C 351, S. 1 und 5.

bei identischen oder ähnlichen Waren vorgesehen. Lediglich der Verordnungsentwurf sah eine Ausnahme für bekannte Marken, beschränkt auf die Benutzung konkurrierender Marken/Zeichen, vor, nämlich für „Waren und Dienstleistungen“, die denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, „nicht ähnlich“ sind. In der schließlich verabschiedeten Fassung wurde dieser Schutz auf den Fall der Eintragung einer konkurrierenden Marke erweitert, eine entsprechende Regelung findet sich aber weder im ursprünglichen noch im abgeänderten¹⁷ Entwurf der Richtlinie. Die Erklärung für diesen Unterschied findet sich in der Begründung¹⁸; danach war vorgesehen, dass Inhaber einer bekannten Marke, die weiter gehenden Schutz wünschen, diesen über eine Eintragung als Gemeinschaftsmarke erlangen sollten.

36. Der schließlich verabschiedete Wortlaut der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2, die es den Mitgliedstaaten freistellen, einen entsprechenden Schutz vorzusehen, entspricht dem der Entstehungsgeschichte der Verordnung („für Waren und Dienstleistungen, die... nicht ähnlich sind“), auch wenn der Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner Stellungnahme empfohlen hatte, in Entsprechung zur Verordnung „auch die berühmte nationale Marke über den Bereich der Warengleichartigkeit hinaus zu schützen“¹⁹. Obwohl dem Gesetzgeber mithin der Vorschlag vorlag, den Markenschutz auf die

Benutzung sowohl für ähnliche als auch für nichtähnliche Waren und Dienstleistungen auszudehnen, entschied er sich für einen Wortlaut, der nur nichtähnliche Waren umfasst. Dies spricht zusammen mit der Tatsache, dass beide Bestimmungen erst in einem späten Gesetzgebungsstadium hinzutraten, nachdem der Schutz zunächst auf identische oder ähnliche Waren hatte beschränkt bleiben sollen, für eine wortgetreue Auslegung.

37. Aufgrund dessen erscheint es offensichtlich, dass der Gesetzgeber tatsächlich genau das und nur das meinte, was er sagte. Gegenüber dieser Absicht und angesichts des eindeutigen Wortlauts der Bestimmung bedürfte es daher meines Erachtens eines besonders starken Arguments, um zu einer anderen Auslegung zu gelangen.

38. Ein derartiges Argument ergäbe sich möglicherweise, wenn sich herausstellte, dass eine offensichtliche Lücke hinsichtlich des Schutzes bekannter Marken besteht, wovon insbesondere die Kommission, wie oben dargelegt, ausgeht. Das Bestehen einer derartigen Lücke könnte Anlass für eine extensive Auslegung der Richtlinie sein.

39. Gofkid und das Vereinigte Königreich bestreiten das Vorliegen einer Lücke und halten den bestehenden Schutz für ausreichend.

17 — ABL 1985, C 351, S. 4.

18 — *Bulletin der Europäischen Gemeinschaften*, 1980, Bul. 5/80, S. 13.

19 — ABL 1981, C 310, S. 22, 24; Hervorhebung von mir.

40. Ein Glied der Argumentationskette des Vereinigten Königreichs lautet, dass, wenn die Benutzung einer Marke oder eines Zeichens für nichtähnliche Waren die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige, umgekehrt die Benutzung derselben Marke oder desselben Zeichens für ähnliche Waren regelmäßig eine Verwechslungsgefahr im Sinne der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b oder 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie begründe.

41. Auch wenn dies oft der Fall sein mag, scheint dieses Argument doch der Annahme gefährlich nahe zu kommen, dass bei bekannten Marken eine Verwechslungsgefahr immer dann vorliege, wenn eine ähnliche Marke für ähnliche Waren benutzt werde. Indes hat der Gerichtshof diese Auffassung bereits in seinem Urteil in der Rechtssache *Marca Mode*²⁰ für den Fall verworfen, dass eine gedankliche Verbindung besteht, eine Feststellung, die also umso mehr gelten muss, wenn eine gedankliche Verbindung nicht besteht.

42. Jedenfalls bin auch ich der Ansicht, dass es keine Schutzlücke gibt. Gleichwohl wäre es denkbar, eine Schutzlücke in den Fällen anzunehmen, in denen die Benutzung einer Marke oder eines Zeichens an die Benutzung einer älteren Marke anschließt, zugleich aber ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass keine Verbindung zwischen den Marken besteht, so dass

grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wird²¹. Entgegen dem ersten Anschein kann aber auch in diesen Fällen Verwechslungsgefahr vorliegen. Ist dies der Fall, genießen bekannte Marken denselben Schutz wie alle anderen, und es gibt keinen Grund, ihnen einen zusätzlichen Schutz gemäß den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 einzuräumen. Bedeutet das aber umgekehrt, dass derartige Marken, falls keine Verwechslungsgefahr besteht, weder in den Schutzbereich der Artikel 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 einerseits noch in den der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 andererseits fallen?

43. Ich meine nicht. Beide Bestimmungen können meines Erachtens innerhalb der Grenzen ihres Wortlauts so ausgelegt werden, dass sie ein lückenloses Schutzsystem gewährleisten.

44. Innerhalb der Systematik der Richtlinie stellt die Verwechslungsgefahr, wie in der zehnten Begründungserwägung ausdrück-

21 — Vergleiche etwa das „Anti-Monopoly“ Spiel, von mir erwähnt in den Nrn. 40 und 19 meiner Schlussanträge in der Rechtssache *SABEL*, obwohl das niederländische Gericht in jenem Rechtsstreit (*Edor/General Mills Fun 1978*, Ned. Jur. 83) aufgrund der Beweislage zu der Auffassung gelangte, dass tatsächlich eine Verwechslungsgefahr vorlag. Ein anderer Fall dieser Art ist derzeit mit der Rechtssache *C-206/01 (Arsenal Football Club)* beim Gerichtshof anhängig, in dem identische Waren, versehen mit einem der geschützten Marke identischen Zeichen, unter Hinweis auf die anderweitige Herkunft zum Kauf angeboten wurden.

20 — Zitiert in Fußnote 5, Randnr. 41.

lich gesagt wird, die spezifische Voraussetzung für den grundlegenden und umfassenden Schutz nach den Artikeln 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 dar. (Zwar enthält weder Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a noch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a einen ausdrücklichen Hinweis auf dieses Tatbestandsmerkmal, dieses wird aber, wie ich in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache LTJ Diffusion²² gezeigt habe, bei ihrer Anwendung vorausgesetzt.)

45. Der in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 2 gewährte Schutz umfasst verschiedene Sachverhalte, angefangen von völliger Übereinstimmung der Waren und Marken oder Marke und Zeichen bis hin zur bloßen Ähnlichkeit in beiden Fällen. Besteht hingegen keinerlei Ähnlichkeit zwischen den Marken oder zwischen der Marke und dem Zeichen, so besteht, wie bereits oben ausgeführt, kein Grund dafür, dem Inhaber einer eingetragenen Marke, wie ähnlich oder unähnlich die jeweiligen Waren einander auch sein mögen, zu gestatten, die Benutzung einer anderen Marke oder eines anderen Zeichens zu untersagen. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs scheidet unter diesen Umständen aus.

46. Wo hingegen eine identische oder ähnliche Marke für nichtähnliche Waren benutzt wird, können sich Sachverhalte ergeben, die einen Schutz rechtfertigen. Diese betreffen nicht so sehr Marken mit bloßer Herkunftsfunktion, sondern in erster Linie Marken, die aus sich selbst heraus eine

hohe Bekanntheit genießen; auf diese beziehen sich die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2. Diese Bestimmungen können — für die zuletzt genannte Art von Marken — als eine Erweiterung des — für alle Marken gültigen — Anwendungsbereichs der Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 über den Bereich der Warenähnlichkeit hinaus angesehen werden. Für bekannte Marken besteht demgemäß kein besonderes und unabhängiges, sondern das für alle Marken gültige allgemeine Schutzsystem, ergänzt durch eine zusätzliche, spezielle Schutzmöglichkeit.

47. Der in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 normierte Schutz ist indessen nicht nur in das Belieben der Mitgliedstaaten gestellt und an das Vorliegen einer bekannten Marke gebunden, sondern unterliegt weiteren Voraussetzungen²³. Einerseits braucht keine Verwechslungsgefahr mehr dargetan zu werden, doch muss andererseits nachgewiesen werden, dass der Gebrauch der konkurrierenden Marke oder des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde — Kriterien, die im Falle der Warenähnlichkeit nicht erfüllt zu sein brauchen. Meines Erachtens besteht also hinsichtlich des Schutzes bekannter Marken keine Lücke, sondern es ändern sich bei Verlassen des

22 — Schlussanträge vom 17. Januar 2002 in der Rechtssache C-291/00 (LTJ Diffusion, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Nrn. 34 bis 39).

23 — Siehe etwa Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache *Marca Mode*, zitiert in Fußnote 15, Randnrn. 35 und 36.

Bereichs der Warenähnlichkeit (wo der Schutz für andere Marken endet) lediglich die Voraussetzungen, unter denen ein Schutz besteht.

48. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass auch im Schutzbereich der Artikel 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 Marken, die per se oder aufgrund ihrer Bekanntheit beim Publikum mit hoher Kennzeichnungskraft ausgestattet sind, einen breiteren Schutz als andere Marken genießen. In seinem Urteil in der Rechtssache SABEL²⁴ hat der Gerichtshof entschieden, dass die Verwechslungsgefahr um so größer sei, je stärker die Kennzeichnungskraft sei. Der Nachweis einer solchen Gefahr ist daher in diesen Fällen, auch wenn sie vom nationalen Gericht anhand der vorliegenden Beweismittel positiv festzustellen ist²⁵, leichter zu führen, selbst wenn der Ähnlichkeitsgrad zwischen den Waren geringer wird. Auch hier geht also der Schutz bekannter Marken durch eine Erweiterung des Schutzbereichs über den anderer Marken hinaus, wodurch die Entstehung einer Schutzlücke verhindert wird²⁶.

24 — Zitiert in Fußnote 12, Randnr. 24. Siehe auch Urteil in der Rechtssache Canon, zitiert in Fußnote 11, Randnr. 18, sowie Urteil in der Rechtssache Marca Mode, zitiert in Fußnote 15, Randnr. 41.

25 — Siehe Urteil in der Rechtssache Marca Mode, zitiert in Fußnote 15, Randnr. 39.

26 — Die Rechtsprechung des Gerichtshofes befindet sich in völliger Übereinstimmung mit der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie, der zufolge das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr „von einer Vielzahl von Umständen [abhängt], 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“ (Hervorhebung von mir).

49. Die Vertreter der Auffassung, dass eine Schutzlücke bestehe, könnten demgegenüber etwa von folgendem Sachverhalt ausgehen. Würde ein Dritter das Zeichen „Coca-Cola“ oder ein ihm ähnliches Zeichen für ein industrielles Schmiermittel²⁷ benutzen, könnte die Firma Coca-Cola dies auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie untersagen, wenn, was wahrscheinlich wäre, kein rechtfertigender Grund besteht und wenn, was ebenso wahrscheinlich wäre, eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Bekanntheit von „Coca-Cola“ vorliegt. Würde dasselbe Zeichen hingegen für eine Coca-Cola-ähnliche Ware ohne Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (so unwahrscheinlich diese Möglichkeit auch erscheint) benutzt, wäre es dann nicht ein widersprüchliches Ergebnis, Coca-Cola einen entsprechenden Schutz, obwohl eine größere Warenähnlichkeit besteht, zu verweigern.

50. Die Antwort liegt indes in der Auslegung, die der Gerichtshof in den bereits erwähnten Rechtssachen SABEL, Canon und Marca Mode gegeben hat. Während nämlich die Waren selbst nicht ohne weiteres miteinander verwechselt werden könnten, könnte doch die Bekanntheit der Marke Coca-Cola im Hinblick auf Flaschengetränke beim Publikum zu der Vermutung führen, dass beide Getränke von demselben oder von wirtschaftlich verflochtenen Unternehmen²⁸ stammen, was

27 — Klasse 4 der Nizza-Klassifikation umfasst technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte. Meines Wissens hat die Firma Coca-Cola ihre Marke zwar für Waren in einer Vielzahl von Klassen eintragen lassen, hierzu gehört aber nicht Klasse 4. Selbst wenn dies der Fall wäre, bliebe das von mir gewählte Beispiel rein hypothetisch.

28 — Siehe hierzu jeweils den Tenor der Urteile in den Rechtssachen Canon, zitiert in Fußnote 11, und Marca Mode, zitiert in Fußnote 15.

aber selbstverständlich nachgewiesen werden müsste. Ein solcher Schutz wird nur Marken mit außergewöhnlich hoher Kennzeichnungskraft gewährt, was bei Marken, die diese Kennzeichnungskraft aus ihrer Bekanntheit beziehen, zu dem etwas abgewandelten Schutz unter Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie führt.

51. Obwohl es demnach durchaus einen Bereich geben mag, in dem eine bekannte Marke nicht gegen die Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke geschützt ist — wo nämlich Warenähnlichkeit, aber keine Verwechslungsgefahr besteht — ergibt sich schon aus der Definition dieses Bereiches, dass er wohl von geringer praktischer Bedeutung ist, zumal er durch die Rechtsprechung des Gerichtshofes noch weiter eingeschränkt wird. Das bewusste Absehen des Gesetzgebers von einer Regelung in diesem Bereich kann im Übrigen durchaus als Indiz dafür angesehen werden, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr Grundvoraussetzung für eine Schutzgewährung sein sollte. Auch ist der Gesetzgeber möglicherweise davon ausgegangen, dass unredliche Marktteilnehmer im Bereich nichtähnlicher Waren eher geneigt sind, die Bekanntheit einer Marke ohne zusätzlichen Schutz unlauter auszunutzen, während es im Bereich ähnlicher Waren weitaus schwerer sein dürfte, die Bekanntheit einer Marke unlauter auszunutzen, ohne dass eine Verwechslungsgefahr entsteht.

52. Zwar mag es angesichts des Unterschieds der Nachweiskriterien, die nach den jeweiligen Bestimmungen erfüllt sein müssen, in einer begrenzten Zahl von Fällen, in denen in tatsächlicher Hinsicht zweifelhaft ist, ob es sich um ähnliche Waren handelt oder nicht, zu praktischen Schwierigkeiten kommen. Der Inhaber einer bekannten Marke wäre gegebenenfalls gezwungen, seine Klage alternativ auf die Artikel 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 einerseits und die Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und 5 Absatz 2 andererseits zu stützen. Selbst wenn ihm dies widerstrebt, kann doch nicht von einem unüberwindlichen Hindernis gesprochen werden, zumal der Richtlinie eindeutig zu entnehmen ist, dass der Gesetzgeber unterschiedliche Sachverhalte anhand unterschiedlicher Tatbestandsvoraussetzungen regeln wollte.

53. Ich bin daher der Auffassung, dass der Wortlaut der Richtlinie klar ist und dass kein zwingender Grund besteht, sie gegen ihren klaren Wortlaut auszulegen.

54. Angesichts dieser Feststellung erübrigt sich eine Erörterung der Frage, ob es im Ergebnis sinnvoll wäre, den hier in Rede stehenden Schutz auf diejenigen Fälle auszudehnen, in denen Warenähnlichkeit vorliegt. Die Prüfung dieser Frage ist Sache des Gesetzgebers. Einerseits habe ich jedoch bereits auf die Attraktivität des „Erst recht“-Arguments hingewiesen, während Gofkid und das Vereinigte Königreich andererseits die Auffassung vertreten, dass eine weiter gehende Auslegung keineswegs

wünschenswert sei. Es mag daher angebracht sein, die zum letzten Punkt vorgebrachten Argumente kurz zu erörtern.

55. Ich halte das Argument von Gofkid und des Vereinigten Königreichs für sehr überzeugend, dass die vorgeschlagene erweiternde Auslegung der Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 den durch die Richtlinie vorgegebenen klaren Schutzrahmen, der vor allem auf der Verwechslungsgefahr beruht, verwischen würde, indem sie unter bestimmten Umständen einen konkurrierenden oder alternativen Schutz aufgrund anders gelagerter Kriterien zuließe, was zu Rechtsunsicherheit führen müsse. Konkurrenten, die beabsichtigten, eine ähnliche Marke für ähnliche Waren zu benutzen (wobei zu bedenken ist, dass eine gewisse Markenähnlichkeit durch die Art des Produkts gerechtfertigt oder sogar bedingt sein kann), müssten nicht nur sicher sein, dass sie jede Verwechslungsgefahr vermieden haben, sondern müssten darüber hinaus sicherstellen, dass gegen sie nicht nach den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 vorgegangen werden könne. Dies führe im Ergebnis zu einer erheblichen Ungewissheit im gesamten System.

56. Ebenso wichtig ist, worauf die Regierung des Vereinigten Königreichs hingewiesen hat, die Auswirkung auf die Gemeinschaftsmarke. Nach Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung kann die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke auch dann ausgeschlossen werden, wenn eine frühere nationale Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und im Wesentlichen die Voraussetzungen von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richt-

linie erfüllt sind. Die Feststellung eines nationalen Gerichts, dass eine Marke im betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und der Gebrauch einer konkurrierenden Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, würde also die Eintragung dieser konkurrierenden Marke als Gemeinschaftsmarke ausschließen. Angesichts dieser Sachlage erscheint es nicht wünschenswert, den Anwendungsbereich von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 weiter als notwendig auszuweiten.

57. Im Zusammenhang mit diesen beiden Überlegungen ist daran zu erinnern, dass die Richtlinie auf der Grundlage von Artikel 100a EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 95 EG) und damit zur Verwirklichung der in Artikel 7a EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 14 EG) niedergelegten Ziele, insbesondere der Verwirklichung des Binnenmarktes, erlassen wurde und dass sie bezweckt, Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert werden²⁹. Eine Auslegung ihrer Bestimmungen, die nicht nur ihrem Wortlaut widerspricht, sondern sogar zu einer Ausweitung der Widerspruchsmöglichkeiten gegen den Gebrauch oder die Eintragung einer Marke oder eines Zeichens führt, wird diesen Zielen nur schwerlich gerecht.

²⁹ — Siehe die erste Begründungserwägung der Richtlinie.

58. Auf die erste Frage ist daher meines Erachtens zu antworten, dass die in Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie vorgesehenen fakultativen Schutzbestimmungen nur die Fälle betreffen, in denen die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist. Im Fall ähnlicher Waren oder Dienstleistungen muss das nationale Gericht im Licht der Rechtsprechung des Gerichtshofes zum besonderen Schutz von Marken mit hoher Unterscheidungskraft prüfen, ob Verwechslungsgefahr besteht.

Die zweite Vorlagefrage

59. Weder die portugiesische Regierung noch die Kommission haben zu der Frage Stellung genommen, ob die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie für den Fall, dass sie als auf Sachverhalte begrenzt zu verstehen sind, in denen keine Warenähnlichkeit vorliegt, durch nationale Bestimmungen ersetzt werden können, die bekannten Marken aus anderen Gründen einen darüber hinausgehenden Schutz gegen (spätere) Zeichen oder Marken gewähren, die für identische oder ähnliche Waren benutzt werden. Davidoff tritt nachdrücklich für die Bejahung dieser Frage ein, während Gofkid und das Vereinigte Königreich sich dagegen aussprechen.

60. Davidoffs Argumentation stützt sich im Wesentlichen auf die dritte und die neunte Begründungserwägung der Richtlinie, die wie folgt lauten: „Es erscheint gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen. Es ist ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.“ „Zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ist es von wesentlicher Bedeutung, zu erreichen, dass die eingetragenen Marken in Zukunft im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen. Hiervon bleibt jedoch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, bekannten Marken einen weiter gehenden Schutz zu gewähren.“ Davidoff ist mithin der Auffassung, dass die Richtlinie zwingende Vorschriften nur für Fälle, in denen eine Verwechslungsgefahr besteht, enthalte und jeden darüber hinausgehenden Schutz in das freie Belieben der Mitgliedstaaten stelle.

61. Ich teile diese Auffassung nicht. Nicht nur findet sie — wie Davidoff einräumt — in den Bestimmungen der Richtlinie selbst keine Stütze, sondern sie widerspricht auch der folgenden Aussage in der siebten Begründungserwägung: „Die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit älteren Rechten *sind erschöpfend aufzuführen, selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeführt sind* und es diesen folglich freisteht, die betreffenden

Gründe in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder [in diese] aufzunehmen“ (Hervorhebung von mir).

62. Es erscheint daher klar, dass der Gesetzgeber die Fälle fakultativer Schutzvorschriften auf die ausdrücklich in der Richtlinie erwähnten Fälle beschränken wollte. Andernfalls hätte es wenig Sinn gehabt, überhaupt Einzelheiten des nach den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 gewährten Schutzes festzulegen. Der den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehende Spielraum ist daher in den genannten Bestimmungen klar begrenzt.

63. Auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke durch das Bestehen eines älteren Rechts in einem der Mitgliedstaaten verhindert werden kann. Stünde es im Belieben eines jeden Mitgliedstaats, weiter gehende Schutzbestimmungen vorzusehen, so bestünde tatsächlich große Gefahr, dass das gemeinschaftliche Markenschutzsystem, einschließlich des durch die Richtlinie bezweckten Harmonisierungsziels, das Funktionieren des Binnenmarktes zu schützen und Beschränkungen des Wettbewerbs sowie Behinderungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs zu vermeiden³⁰, zunichte gemacht würde.

64. Zudem hat der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung³¹

65. Wie der Bundesgerichtshof in seiner Begründung ausführt, bezieht sich seine zweite Frage insbesondere darauf, ob zusätzliche nationale Bestimmungen zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zulässig sind; und die Richtlinie ihrerseits schließt gemäß der sechsten Begründungserwägung nicht aus, „dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden“.

66. Obwohl dieser Gesichtspunkt weder in der Frage des vorliegenden Gerichts unmittelbar angesprochen wird noch Gegenstand der beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen war, erlaube ich mir den Hinweis, dass meines Erachtens in den Artikeln 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Richtlinie auch eine bestimmte Form des unlauteren Wettbewerbs behandelt werden soll. In Übereinstimmung mit der sechsten Begründungserwägung

30 — Siehe Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-355/96 (Silhouette International Schmied, Slg. 1998, I-4799, Randnrn. 26 und 27).

31 — Siehe etwa Urteil in der Rechtssache Silhouette, zitiert in Fußnote 30, Randnr. 25, und Urteil vom 20. November 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-414/99 bis C-414/99 (Davidoff und Levi Strauss, Slg. 2001, I-8691).

