



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 212/98

Verkündet am:  
26. April 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Bit/Bud

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wortbestandteilen bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.

BGH, Urt. v. 26. April 2001 - I ZR 212/98 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als bezüglich des Klageantrags zu a zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wettbewerb.

Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland. Zwischen ihr und der tschechischen Brauerei B. mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.

Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für die Ware "Bier".

Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein

"Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:



Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung ihrer Markenrechte.

Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststellung, daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren "Bit"-Marke eingreifen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung

etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuchlich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorgegangen; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.

Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, daß

- a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 603,



und

- b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "American Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 601,



nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.

Die Beklagte ist dem entgegnetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeichnung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten - abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phantasiwortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche würden Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise verwendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsforschungsgutachten belegten außergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begründet erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:

Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Flaschenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe "Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groß gedruckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäßig verwendet. Auch durch den zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die Kurzform "Bit" benutzt.

Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und 83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches Maß gesteigert.

Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jeweilige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort-/Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfachste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündlicher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wortkombination, sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzierung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen Sprachfluß als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das werde durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als solches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des Bieres hinweise.

Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Warenidentität, die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung "Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen



seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daß die Kurzbezeichnungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw. "Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.

Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.

II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten stand.

1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen, sondern die Feststellung, daß die Beklagte die Verwendung der Marken der Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Beklagten, worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen ein solches Antragsverständnis spricht, daß die Beklagte sich im Vorfeld des Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daß deren Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt dafür, daß die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Berufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Berufungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklagten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen, weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäß Anlage B 8 verwendet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in denen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revision kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewendet worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).

In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen können.

Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitlichen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurteilung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans "Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klage-marke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein die Tatsache, daß es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schließt die Annahme nicht aus, daß darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).

3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" Ansprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR 2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder

Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Bekanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten des Instituts G. entnommen werden könne, überdurchschnittlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daß bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daß den hervorgehobenen Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maßgebliche Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Verkehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v. 20.1.2000

- I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsgericht hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daß die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter haben.

Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daß es für den Käufer maßgeblich auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterscheiden sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende Farbgebung in knallrot, weiß und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten so maßgeblich, daß damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbrauchern erzielt würden. Die Tatsache, daß Bier - wie manche andere Ware auch (vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtlichen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränkemärkten erworben wird, schließt die Annahme nicht aus, daß es erfahrungsgemäß

mäß in maßgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwirtschaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daß graphische Gestaltungen mehr dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandteilen zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Gestaltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflaschenetiketten anderer Hersteller durchaus farbige angelegt sind und die Revision nicht aufgezeigt hat, daß die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine herkunftshinweisende Wirkung haben.

bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil "Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaßten Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.

(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daß der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorgehoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbezeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutschland nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer erkennen werde, so daß er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" sehen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daß Wortzeichen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist

allerdings, daß hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesgerichtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengbiet üblich sind.

Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nötigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daß der Durchschnittsverbrau-



cher, auf dessen Vorstellung es maßgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506, 508

- ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maßgeblichem Warenggebiet in weitem Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung konfrontiert wird, so daß er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüglich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, daß derartige Bestandteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Firmenbezeichnung der Klägerin in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestandteile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läßt demnach nicht den Schluß zu, daß diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den Hintergrund treten werden.

Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil "Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg geltend, daß die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts widersprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der

Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile "Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte außer Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohnheiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimißt, spricht erfahrungsgemäß wenig dafür, daß für ihn durch die vom Berufungsgericht angeführten äußerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbestandteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud" nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aussprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.

Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daß sich die Marke "Bit" der Beklagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen.

(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dagegen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Bud" ausgegangen.

Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daß die graphische Hervorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht aber auch ausgeführt, daß der Bestandteil "American" als geographischer Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu

stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, beschreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daß die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsangaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographische Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschriften der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürftig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunktion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen derartige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben, werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991 - I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch als bloße warenbeschreibende Angabe aufgefaßt wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke "American Bud" Bestand haben.

aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheuser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.

bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und endeten klanglich übereinstimmend mit "t".

(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von Rechtsfehlern beeinflußt. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß der bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbestandteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufweisende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der (bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat. Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat" oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied, dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäßig keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzzumfang rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), und die Tatsache ausgeglichen, daß es um identische Waren geht. Das hat der Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a. der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher Biergroßhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Bud" für Bier bestätigt worden ist.

4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.

Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,

von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die ihm vom Bundesgerichtshof in seiner "Davidoff"-Entscheidung (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck, MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebenenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelungen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit" sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1 UWG ausscheiden würde.

III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revision im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klageantrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert