

Art. 5 Abs. 2 Markenrechtsrichtlinie – § 14 II Nr. 3 MarkenG – Schutzzumfang der bekannten Marke im Warenähnlichkeitsbereich ohne Verwechslungsgefahr – der weite Begriff der Verwechslungsgefahr.

Sachverhalt

Im Jahr 2000 wurde vom BGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens dem EuGH die Sache Davidoff & Cie/Gofkid vorgelegt.

Dem war folgender Sachverhalt vorausgegangen.

Für die Klägerinnen ist die nachfolgend wiedergegebene Marke, im Jahre 1982 bzw. 1989 (international) – mit Schutzausdehnung auch für Deutschland – eingetragen worden:

The image shows the word "Davidoff" written in a highly stylized, cursive script. The letters are fluid and interconnected, with long, sweeping flourishes, particularly on the 'i' and 'f'.

Abbildung 1: Eingetragenes Warenzeichen der Firma Davidoff

Die Marke ist u. a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 eingetragen.

Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel, Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Lederwaren.

Die Beklagte hat 1991 beim Deutschen Patentamt die nachstehend abgebildete Wort-/Bildmarke eintragen lassen.

The image shows a logo for "Durffee". It consists of a large, bold, blocky letter 'D' on the left, followed by the word "Durffee" written in a cursive script. The 'D' is solid black, while the cursive text is also black but with a more fluid, handwritten appearance.

Abbildung 2: Eingetragenes Warenzeichen der Firma Durffee

Das Warenverzeichnis dieser Marke umfasst die Waren der Warenklassen 14 und 34. Warenklasse 14 enthält 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, Raucherartikel, Streichhölzer.

Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte zu verurteilen die Verwendung des Zeichens „Durffee“ bei Waren der Warenklassen 14 und 34 zu unterlassen und in die Löschung der Markeneintragung einzuwilligen. Sie berufen sich darauf, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihren bekannten Marken „Davidoff“ und der Marke „Durffee“ bestehe. Bei ihrem Zeichen „Davidoff“ handele es sich um Marken mit hohem Prestige, wohingegen der Verkehr mit der Marke „Durffee“ aus dem chinesischen Raum eher Billigprodukte von minderer Qualität verbinde. Die Klägerinnen befürchten eine Gefährdung ihres guten Rufs.