BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 188/02

Verkündet am:
22. September 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Dentale Abformmasse

MarkenG § 4 Nr. 1, §§ 14, 41

Bei einer Abweichung der Eintragung einer Marke von der angemeldeten Darstellung ist für den Schutz der Marke die eingetragene Gestaltung maßgebend.

MarkenG § 14 Abs. 2

a) Die für den kennzeichenmäßigen Gebrauch einer farblichen Gestaltung herkunftshinweisende Verwendung setzt insbesondere dann, wenn die Farbgebung in dem betreffenden Produktbereich die technische Anwendung unterstützt, voraus, daß die Farbe als solche im Verhältnis zu den übrigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.

b) Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr ein dem Produkt anhaftendes Merkmal, das erst nach Abschluß des im geschäftlichen Verkehr ablaufenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein solches Verständnis liegt jedoch bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe

zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine technische Funktion zuschreibt.

BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 4. Juli 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt seit dem Jahr 1967 unter der Bezeichnung "I. " eine dentale Abformmasse. Diese besteht aus einer blauen Basispaste und einer roten Paste, die vor der Anwendung gemischt werden; hierdurch erhält die Abformmasse einen lilafarbenen Ton. Die Klägerin hat nach ihren Angaben mit dem Produkt I. in den Jahren 1997 bis 2000 zwi-

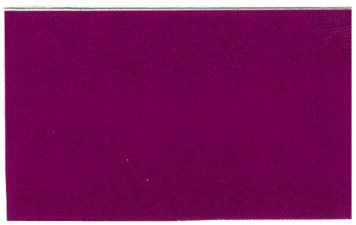
Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

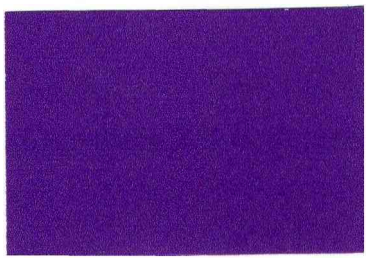
schen 21 Mio. und 32,5 Mio. DM Umsatz jährlich erzielt. Der Marktanteil im Inland betrug damit in diesem Zeitraum zwischen 24,8 und 28,7 %.

Die Klägerin ist Inhaberin der für Abformmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke eingetragenen Farbmarke Nr. 395 41 406 (im weiteren: eingetragene Marke). Der am 11. Oktober 1995 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung der eingetragenen Marke beigefügt waren ein papierenes Farbmuster und "3 Pantone 2622 aufgerastet in C, M, S, geeignet zur farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt". Im weiteren reichte die Klägerin beim Deutschen Patentamt am 26. Oktober 1995 Silikonfarbmuster sowie am 21. Dezember 1995 vier farbige Wiedergaben der angemeldeten Marke in Papierform nach.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin hatte mit dem Hilfsantrag Erfolg, die Marke wegen Verkehrsdurchsetzung einzutragen (BPatGE 42, 51). Die Marke wurde im Anschluss daran am 31. Mai 2000 wegen nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung mit dem Zeitrang ihres Anmeldetags in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Die im Register eingetragene, im Markenblatt veröffentlichte sowie in der Markenurkunde wiedergegebene Farbe



weicht von dem der Anmeldung beigefügten Farbmuster



ab, weil im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetragenen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patent- und Markenamt lediglich zwei lilafarbene Farbtöne zur Auswahl standen.

Die Beklagte vertreibt ebenfalls Pasten zur Herstellung dentaler Abformmassen, darunter seit Mitte des Jahres 2000 drei von ihr als "F. M. P. ", "F. H. T. " und "F. E. P. " bezeichnete Produkte. Deren Aufmachung, Verpackung und Gestaltung sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits. Die Abformmassen der Beklagten erhalten ihre aus dem nachstehenden Klageantrag ersichtlichen Farben ebenfalls durch die zur Herstellung der gebrauchsfähigen Paste erforderliche Mischung der beiden Ausgangskomponenten im zahnärztlichen Bereich.

Nach der Auffassung der Klägerin weisen die drei gebrauchsfertigen Abformmassen der Beklagten einen die eingetragene Marke verletzenden lilafarbenen Ton entsprechend dem mit der Anmeldung eingereichten Farbmuster auf. Der eingetragenen Marke komme aufgrund des jahrzehntelangen Vertriebs des Produkts I. eine außerordentlich hohe Bekanntheit zu. Die angegriffenen Produkte hielten, so die Klägerin, den deshalb sowie wegen der bestehenden Warenidentität erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die von der Beklagten verwendeten Farbtöne seien zwar nicht identisch, lägen aber deutlich im Ähnlichkeitsbereich. Die Beklagte nutze zudem die Wertschätzung

und die Unterscheidungskraft der bekannten eingetragenen Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

I. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Abformmassen anzubieten und/oder anbieten zu lassen oder in den Verkehr zu bringen, die nach der vor ihrer Verwendung erforderlichen Abmischung folgende Farbtöne aufweisen:

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Liefermengen, Lieferzeiten und -preise, der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung, der Nennung der Angebotsmengen, -zeiten, -preise und Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Sie macht geltend, die Verwendung der Farbe Lila habe eine technische Funktion und diene daher nicht zur Kennzeichnung des Produkts. Der Schutzbereich einer Farbmarke sei zudem auf identische Farbtöne beschränkt. Maßgeblich sei überdies der eingetragene Farbton; mit ihm seien die von der Beklagten verwendeten Farbtöne jedoch nicht verwechselbar. Zu berücksichtigen sei im übrigen, dass die Farbtöne erst nach Anwendung sichtbar würden. Eine Rufausbeutung liege nicht vor.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin hat abgesehen davon, dass das Berufungsgericht den Auskunftsanspruch in zeitlicher und umfangsmäßiger Hinsicht eingeschränkt hat, zur Verurteilung der Beklagten gemäß den vorstehend wiedergegebenen Klageanträgen geführt (OLG München OLG-Rep 2004, 93).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung und Schadensersatzfeststellung gerichteten Klageanträge für gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG und den Auskunftsanspruch für gemäß §§ 19 MarkenG, 242 BGB im wesentlichen begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Die eingetragene Marke stehe in Kraft, so dass für das Verletzungsverfahren von ihrer Schutzfähigkeit auszugehen sei. Gegenstand der eingetragenen Marke sei die konturlose Farbe entsprechend dem in der Anmeldung zugrunde gelegten Farbmuster. Die hiervon abweichende, allein auf technischen Unzulänglichkeiten im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts beruhende Wiedergabe in der Markenurkunde und in der Veröffentlichung im Markenblatt sei nicht maßgeblich.

Die Verwendung der angegriffenen Farbgestaltungen erfolge markenmäßig, da die Farbwahl nicht allein technisch bedingt sei. Die von der Beklagten verwendeten unterschiedlichen Farben belegten deren Verwendung zu Unterscheidungszwecken. Der Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs stehe auch nicht entgegen, dass die Farben erst durch die vom Erwerber durchzuführende Vermischung entstünden, weil die Identifizierungsfunktion auch noch beim Verbrauch gegeben sei.

Zwischen der eingetragenen Marke und den beanstandeten Farbtönen bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Waren seien identisch. Die eingetragene Marke habe, da der Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung entstanden sei, normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung infolge der Verwendung lilafarbiger Farbtöne durch weitere Anbieter sei nicht anzunehmen, da deren Marktanteil gering sei. Der Schutzumfang der Farbmarke sei nicht auf identische Farbtöne beschränkt. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass die Farbe isoliert als Kennzeichnungsmittel zur Kenntnis genommen werde. Es sei daher darauf abzustellen, ob die Kunden die Marke so, wie sie diese im Gedächtnis behielten, in den angegriffenen Farbgestaltungen wiederzuerkennen glaubten. Das sei hier bezüglich aller angegriffenen Farbtöne der Fall. Eine beschreibende Verwendung i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG liege nicht vor.

Der Schadensersatzanspruch sei begründet, weil den für die Beklagte handelnden Personen jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last falle.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die erfolgte Eintragung der eingetragenen Marke gebunden ist. Die Bindung bezieht sich auf alle Eintragungsvoraussetzungen und Eintragungshindernisse, die im Eintragungsverfahren geprüft worden sind (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck).

2. Nicht zugestimmt werden kann aber der Auffassung des Berufungsgerichts, der Schutz der eingetragenen Marke sei nach dem Farbmuster zu bestimmen, das in der Markenanmeldung zugrunde gelegt worden sei. Maßgeblich ist vielmehr der eingetragene und veröffentlichte Farbton.

a) Gegen die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung spricht schon der Wortlaut des § 4 Nr. 1 MarkenG. Danach entsteht der Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register. Es entspricht - ohne dass bislang allerdings ein Fall zu entscheiden war, in dem die Eintragung von der angemeldeten Darstellung abweicht - der ständigen Rechtsprechung, dass im Verletzungsprozess von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97,

GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 516 m.w.N.; bezogen auf die Farbmarke Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1340). Der Eintragung kommt insoweit konstitutive Wirkung zu (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 4 Rdn. 16).

b) Für die Maßgeblichkeit der Eintragung spricht des weiteren, dass anderenfalls weder der Publizitätsfunktion des Registers über die markenrechtlich erheblichen Tatsachen (vgl. hierzu Fezer aaO § 41 Rdn. 4) noch dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend Rechnung getragen würde. Im Zusammenhang mit der Eintragbarkeit von Farbmarken ergeben sich der Inhalt und die Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit aus den damit angestrebten Zwecken, die Eintragung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen, für die Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Gestaltung zugrunde legen zu können und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und deren Schutzbereich zu veröffentlichen (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben; Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427, 428 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün, jeweils m.w.N.). Der Veröffentlichung kommt namentlich auch in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zum Schutz von Farbmarken eine zentrale Funktion zu: Den Wirtschaftsteilnehmern muß es möglich sein, durch ein öffentliches Register klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potentiellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen zu können (vgl. EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - Rs. C-49/02, GRUR 2004, 858 Tz. 28 und 30 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Stellte man bei Abweichungen auf die Anmeldung ab, wären die Wirtschaftsteilnehmer gehindert, sich über den Schutzbereich der in Kraft stehenden eingetragenen

Marken abschließend zu unterrichten. Abweichendes mag dann gelten, wenn die Veröffentlichung im Markenblatt erkennen lässt, dass die eingetragene Marke von der angemeldeten Markendarstellung abweicht. Dies trifft für den Streitfall jedoch nicht zu.

c) Die Auffassung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht deshalb als zutreffend dar, weil bestimmte Markenformen vielfach nur annähernd graphisch darstellbar sind und die Abweichung im vorliegenden Fall zudem darauf beruht, daß im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetragenen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patentamt lediglich zwei lilafarbene Töne zur Auswahl standen. Bei konturlosen Farbmarken stellt die zweidimensionale Darstellung im Markenregister grundsätzlich kein Problem dar. Selbst wenn die Wiedergabe der angemeldeten Farbe drucktechnisch nicht möglich sein sollte, kann eine Bestimmung durch die Verwendung eines international anerkannten Bezeichnungscodes erfolgen (vgl. auch EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 Tz. 32 und 36 = GRUR 2003, 604 = WRP 2003, 735 - Libertel, wonach zur Erfüllung der Eintragungsvoraussetzungen ein solcher Bezeichnungscode sogar verwendet werden muss; ebenso bereits Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1046). Es ist für den Anmelder auch nicht unzumutbar, auf eine korrekte Darstellung der Farbmarke im Register hinzuwirken. Er kann namentlich auf die fehlerhafte Eintragung verzichten (§ 48 Abs. 1 MarkenG) und damit die Wiederaufnahme des Verfahrens über die angemeldete Marke veranlassen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 45 Rdn. 8). Zumindest aber kann die Publizitätsfunktion dadurch gewahrt werden, dass der Eintragung im Register ein Hinweis beigefügt wird, dass der veröffentlichte Farbton dem angemeldeten Farbton nicht entspricht und durch die Bezeichnung nicht exakt wiedergegeben wird (vgl. § 25 Nr. 6 MarkenV; § 18 Nr. 6 MarkenV a.F.).

3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen auch nicht als im Ergebnis richtig dar (§ 561 ZPO).

a) Ansprüche aus der für die Klägerin in das Register eingetragenen Farbmarke scheiden schon deshalb aus, weil es insoweit an einem kennzeichenmäßigen Gebrauch durch die Beklagte fehlt.

aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann, da anderenfalls keine Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegt, nur dadurch verletzt werden, dass die geschützte Farbe als Herkunftshinweis verwendet wird (vgl. BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; vgl. auch - zur Formmarke - BGH GRUR 2005, 414, 415 f. - Russisches Schaumgebäck). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verkehr die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Rechte sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Sie sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 50 f. = GRUR 2003, 55 - Arsenal).

bb) Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder für die Ware selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewöhnt,

aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade). Dies gilt auch im Streitfall, zumal die Farbgebung in dem dort angesprochenen Warenbereich die technische Anwendung unterstützt. Nach der Europäischen Norm EN ISO 4823:2000 Nr. 6.1 müssen bei dentalen Abformmassen die zur Anwendung in derselben Mischung vorgesehenen unterschiedlichen Komponenten in Kontrastfarben geliefert werden, um anzuzeigen, wann die Komponenten gründlich gemischt wurden. Dementsprechend hat auch das Bundespatentgericht in seinem die Markenanmeldung der Klägerin betreffenden Beschluss festgestellt, dass in dem betreffenden Warenbereich von einer funktionellen Bedingtheit von Farben auszugehen ist (BPatGE 42, 51, 53 f.). Danach sind die Anbieter der Abformmassen auf die Verwendung solcher Farbtöne angewiesen und die Abnehmer und Verwender daran gewöhnt, dass Farben technische Merkmale darstellen.

cc) Die Annahme einer herkunftshinweisenden Verwendung setzt danach voraus, dass die Farbe als solche im Verhältnis zu den übrigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und der Verkehr daher gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und die Farbe zudem in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel darstellt (BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade). Daran fehlt es im Streitfall schon deshalb, weil die Marke in der

eingetragenen Form, die nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts vom angemeldeten Farbton nicht unerheblich abweicht, von der Klägerin nicht benutzt worden ist und daher keine gesteigerte Kennzeichnungskraft hat erlangen können.

b) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen sind die klagegegenständlichen Ansprüche auch dann nicht aus dem angemeldeten Farbton begründet, wenn diesem entsprechend dem Vortrag der Klägerin, der das Bundespatentgericht vom Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Farbtons gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überzeugt hat, als Marke kraft Benutzung Schutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG zukommt.

aa) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, hinsichtlich des angemeldeten Farbtons liege ein kennzeichenmäßiger Gebrauch i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG vor, kann nicht zugestimmt werden. Das Berufungsgericht hat nicht berücksichtigt, dass nicht schon allein aufgrund einer - hier zu unterstellenden - Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Farbtons unabhängig vom Grad der Ähnlichkeit der angegriffenen Farbtöne und der Art ihrer Verwendung von deren herkunftshinweisender Verwendung ausgegangen werden kann. Auch besteht insoweit hinsichtlich der Frage der Herkunftshinweisfunktion der angegriffenen Verwendung keine Bindung an die Beurteilung im Eintragungsverfahren (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Voraussetzung für die Bejahung eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs ist bei abstrakten Farbmarken vielmehr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des geschützten Zeichens; das Berufungsgericht ist aber nur von einer normalen Kennzeichnungskraft des angemeldeten Farbtons ausgegangen.

bb) Nicht zutreffend ist auch die Auffassung des Berufungsgerichts, für die Annahme eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs sei es unerheblich, dass

die Abformmassen nicht mit den angegriffenen Farbtönen in den geschäftlichen Verkehr gelangten, sondern erst nach dem Erwerb der farblich unterschiedlichen Pasten im Betrieb des Erwerbers gewonnen würden. Es handelt sich hierbei um einen Vorgang, der zeitlich nach dem Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt. Für das Verständnis der herkunftshinweisenden Funktion wie auch der Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne kommt es in erster Linie auf die Vorgänge an, die sich im geschäftlichen Verkehr abspielen (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1998 - I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 = WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr mit Diamanten; zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 = WRP 2005, 476 - Klemmbausteine III, zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Der Bereich der dem Markeninhaber vorbehaltenen und dem Verletzer verbotenen Benutzungshandlungen i.S. des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG steckt grundsätzlich auch den Rahmen des relevanten kennzeichenmäßigen Gebrauchs ab. Es kann allerdings nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass der Verkehr ein dem Produkt anhaftendes Merkmal, das erst nach dem Abschluss des im geschäftlichen Verkehr ablaufenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein entsprechendes Verständnis liegt freilich bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine technische Funktion zuschreibt. Die Feststellung eines solchen Verständnisses setzt daher voraus, dass der Verkehr die Ursprungsidentität des Produkts unabhängig von dessen Gestaltung, Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung aus dessen Erscheinungsform beim Gebrauch herleitet.

4. Das Berufungsurteil ist danach weder in der Begründung noch im Ergebnis zutreffend; es ist deshalb aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat ist an einer eigenen Entscheidung in der Sache gehindert, weil sich die Klage an-

dererseits auch nicht als abweisungsreif darstellt. Nach dem - zum Teil bestrittenen - Vortrag der Klägerin insbesondere hinsichtlich des hohen Bekanntheitsgrades des angemeldeten Farbtons ist nicht auszuschließen, dass eine etwaige Benutzungsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Entsprechende Feststellungen, die dem Tatrichter obliegen (BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck), enthält des Berufungsurteil nicht. Ebenso fehlen Feststellungen zu der Frage, ob der Verkehr die Farbe in der angegriffenen Verwendungsform jeweils als selbstständiges Zeichen neben den anderen von der Beklagten verwendeten Herkunftshinweisen versteht. Dementsprechend vermag der erkennende Senat die Frage, ob die Beklagte die angegriffenen Farbtöne kennzeichenmäßig verwendet, nicht abschließend zu beurteilen. Die Sache ist daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO).

III. In der wiedereröffneten Berufungsinstanz wird die Klägerin Gelegenheit haben, zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke neu vorzutragen.

Nach den vorstehend - namentlich zu Ziffer II. 3. b) aa) und insbesondere bb) - gemachten Ausführungen dürfte jedenfalls die Annahme fern liegen, dass die etwaige Benutzungsmarke der Klägerin durch das Anbieten(lassen)

und/oder Inverkehrbringen einer Abformmasse verletzt wird, die nach Abmischung den im Klageantrag unter Ziffer I. links wiedergegebenen, von der etwaigen Benutzungsmarke der Klägerin deutlich abweichenden Farbton aufweist.

Ullmann Bornkamm Pokrant

Schaffert Bergmann