BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 228/12

Verkündet am:
18. September 2014
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Gelbe Wörterbücher

Marken G § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5; ZPO § 148

a) Eine Aussetzung des markenrechtlichen Verletzungsverfahrens im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren scheidet im Regelfall aus, wenn keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Löschungsverfahrens besteht.

b) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer abstrakten Farbmarke ist nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons.

c) Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern und Sprachlernsoftware besteht hochgradige Warenähnlichkeit.

d) Nimmt der Verkehr auf den angegriffenen Produktverpackungen einen Farbton als eigenständiges (Zweit-)Kennzeichen und nicht als Teil eines zusammengesetzten Zeichens wahr, ist dieser Farbton isoliert der Prüfung der Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen.

BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 9. November 2012 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Marke "Langenscheidt" zweisprachige Wörterbücher; sie ist in diesem Bereich Marktführerin in Deutschland. Sie bietet darüber hinaus vergleichbare Nachschlagewerke in elektronischer Form an. Sie gestaltet ihre gedruckten Wörterbücher seit 1956 und seit 1986 auch andere Produkte, wie etwa Sprachlernprodukte (Sprachkurse, Sprach-, Vokabel- und Grammatiktrainer und Sprachkalender), in einer gelben Farbausstattung mit dem in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben "L". Diese Aufmachung verwendet sie auch in der Werbung.

2 Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend dargestellten, mit Priorität vom 7. März 1996 am 4. Januar 2010 für "Zweisprachige Wörterbücher in Printform" eingetragenen abstrakten Farbmarke Nr. 396 12 858 "Gelb" (HKS 5)

3 Die Beklagte, eine Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Rosetta Stone Inc., bietet in Deutschland jedenfalls seit April 2010 Sprachlernsoftware für 33 Sprachen in einer gelben Kartonverpackung an, auf der in schwarzer Farbe die Wortmarke "RosettaStone" sowie eine blaue, als halbrunde Stele ausgeformte Bildmarke angebracht sind. Sie bewirbt ihre Produkte in ihrem Internetauftritt sowie im Fernsehen ebenfalls in einem gelben Farbton.

4 Die Klägerin sieht in der Verwendung der Farbe "Gelb" durch die Beklagte eine Verletzung ihrer abstrakten Farbmarke.

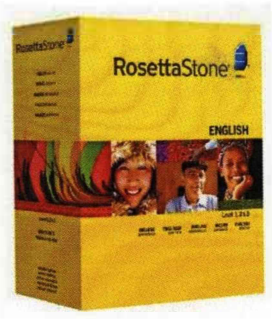
5 Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland

a) Sprachlernsoftware für Sprachen jeglicher Art in einer gelben Verpackung wie nachfolgend abgebildet

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

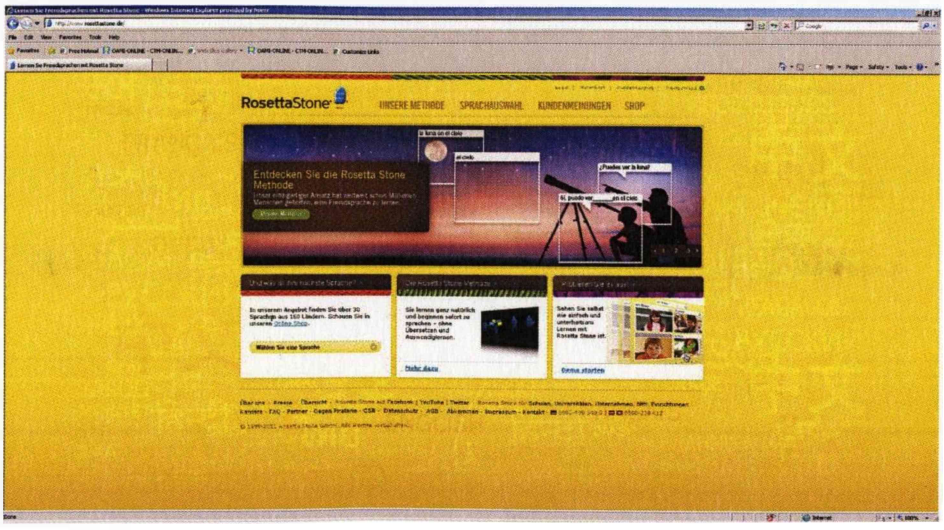
JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS



selbst oder durch Dritte anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen;

b) die Farbe Gelb zur Bewerbung von Sprachlernsoftware und/oder zur Kennzeichnung von Werbematerialien für Sprachlernsoftware zu benutzen,

- wie auf der nachfolgend abgebildeten Website www.rosettastone.de



und/oder

- in dem nachfolgend (auszugsweise) abgebildeten TV-Werbespot "Teehaus"

6 Sie hat die Beklagte ferner auf Auskunft, Vernichtung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

7 Die Beklagte hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarke beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 10. Juni 2012 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Beklagten war erfolglos (BPatG, Beschluss vom

5. August 2013 - 29 W (pat) 90/12, juris). Beim Senat ist das Rechtsbeschwerdeverfahren anhängig.

8 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Köln, Urteil vom 19. Januar 2012 - 31 O 352/11, juris). Die dagegen gerichtete Berufung ist bis auf einen Teil des Zinsanspruchs auf die Abmahnkosten ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, GRUR-RR 2013, 213). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und Erstattung von Abmahnkosten sowie das Begehren auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 18 Abs. 1, § 19 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

10 Die Beklagte habe für die Verpackung ihrer Sprachlernsoftware und in der Werbung einen Gelbton benutzt, der mit dem durch die Klagemarke geschützten Farbton verwechslungsfähig sei. Die Klagemarke sei aufgrund ihrer Eintragung in das Markenregister schutzfähig. Es bestehe kein Anlass, das Verfahren auszusetzen bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten, die Klagemarke zu löschen.

11 Die Beklagte habe den auf ihren Produktverpackungen und in der Werbung verwendeten gelben Farbton kennzeichenmäßig eingesetzt. Der Verkehr

sei im Bereich der zweisprachigen Wörterbücher daran gewöhnt, dass Unternehmen Farben als Herkunftshinweis verwendeten. Ihm sei daher die Benutzung von Hausfarben als Kennzeichnungsmittel geläufig. Ein solches Verkehrsverständnis bestehe auch bei der Verwendung der Farbe "Gelb" durch die Beklagte für die von ihr vertriebene Sprachlernsoftware.

12 Zwischen der von der Beklagten als Kennzeichen verwendeten Farbe und der Klagemarke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Farbmarke der Klägerin sei zumindest normal kennzeichnungskräftig. Eine Schwächung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch Drittzeichen sei nicht anzunehmen. Zwischen den zweisprachigen Wörterbüchern in Printform, für die die Klagemarke geschützt sei, und der Sprachlernsoftware der Beklagten bestehe eine erhebliche Warenähnlichkeit. Der von der Beklagten eingesetzte gelbe Farbton sei der Farbmarke der Klägerin deutlich angenähert. Vor diesem Hintergrund werde der Verkehr davon ausgehen, die Klägerin biete die Sprachlernsoftware unter der unselbständigen Sparte "RosettaStone" an. Selbst wenn der Verkehr die Kennzeichnung der Sprachlernsoftware der Beklagten als Hinweis auf ein eigenständiges Unternehmen verstünde, werde er jedenfalls auf wirtschaftliche Verbindungen zwischen der Beklagten und der Klägerin schließen.

13 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin stehen gegen die Beklagte der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG) und die Folgeansprüche zu.

14 I. Entgegen der Ansicht der Revision ist das vorliegende Verfahren nicht gemäß § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten auf Löschung der Farbmarke "Gelb" der Klägerin auszusetzen.

15 1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der revisionsrechtlichen Prüfung. Die im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht wegen des Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 16 - Pralinenform I).

16 2. Die Aussetzung eines markenrechtlichen Verletzungsverfahrens gemäß § 148 ZPO ist allerdings in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen und damit auch noch im Revisionsverfahren möglich (vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 17 - Pralinenform I; Musielak/Stadler, ZPO, 11. Aufl., § 148 Rn. 2). Dies gilt auch im vorliegenden Fall einer parallelen Anhängigkeit von Verletzungsklage und registerrechtlichem Löschungsverfahren beim Senat (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juni 2013 - I ZR 176/12, juris Rn. 2 ff.).

17 3. Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts. Abzuwägen sind das Interesse des Klägers des Verletzungsverfahrens an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Beschluss vom 11. November 1986 - X ZR 56/85, GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug; Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00, BGHZ 156, 112, 119 - Kinder I). Davon kann beim derzeitigen Verfahrensstand nicht ausgegangen werden. Der Löschungsantrag war vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht erfolglos. Die Erfolgsaussichten des Rechtsbeschwerdeverfahrens sind offen.

18 Anders als die Revision meint, ändert daran auch die nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren ergangene Entscheidung "Sparkassen-Rot" des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander) nichts. Die Revision macht insoweit vergeblich geltend, nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union liege die Feststellungslast für die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung auch im Löschungsverfahren beim Markeninhaber, weshalb sich die Erfolgsaussichten des Löschungsantrags der Beklagten verbessert hätten.

19 Die Antwort des Gerichtshofs der Europäischen Union auf die dritte Vorlagefrage zur Beweislast beruht auf der Vorgabe des 33. Senats des Bundespatentgerichts in dem Vorabentscheidungsersuchen (BPatG, Beschluss vom 8. März 2013 - 33 W (pat) 33/12, BPatGE 53, 256), im deutschen Recht sei von der Befugnis nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Markenrechtsrichtlinie kein Gebrauch gemacht worden (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 65 und 74 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]). Der Senat hat zu der Frage, ob der deutsche Gesetzgeber von der Option nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MRRL Gebrauch gemacht hat, den gegenteiligen Standpunkt eingenommen (BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 - test). Die Bedeutung der Entscheidung "Sparkassen-Rot" des Gerichtshofs der Europäischen Union für die Feststellungslast bei der Verkehrsdurchsetzung nach deutschem Markenrecht ist danach offen.

20 II. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist. Das gegen die Marke eingeleitete Löschungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Bis zu einer rechtskräftigen Löschungsanordnung besteht die Schutzrechtslage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unverändert fort (BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Rn. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I; Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II).

21 III. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei die Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte wegen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der von der Beklagten verwendeten Farbe im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht.

22 1. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe auf ihren Produkten und in der Werbung den in Rede stehenden Gelbton kennzeichenmäßig eingesetzt.

23 a) Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt. Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003

- C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 - Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. = WRP 2010, 888 - Farbe gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade).

24 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe auf den Produktverpackungen sowie in der Werbung den verwendeten Gelbton kennzeichenmäßig eingesetzt. Der Verkehr sei im Bereich der zweisprachigen Wörterbücher daran gewöhnt, dass ein bestimmter Farbton als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen verwendet werde. Die Klägerin, die seit Jahrzehnten auf dem Warensegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform über einen Marktanteil von 60% verfüge, verwende für diese Erzeugnisse durchgängig die Farbe "Gelb". Ein Wettbewerber - der E. -Verlag - mit einem Marktanteil von 17% gestalte seine zweisprachigen Wörterbücher seit Jahrzehnten in einem speziellen Grünton. Diese Produktgestaltungen seien für das Verständnis des Verkehrs nicht nur im Hinblick auf zweisprachige Wörterbücher, sondern auch im Hinblick auf sonstige Sprachlernprodukte prägend, weil die angesprochenen Verkehrskreise zweisprachige Wörterbücher und andere zweisprachige

Lehr- und Arbeitsmittel nicht als zwei voneinander unabhängige selbständige Marktsegmente ansähen und insoweit zwischen diesen Bereichen nicht streng differenzierten. Die Beklagte benutze sowohl auf den Produktverpackungen als auch in ihrem werblichen Auftritt den gelben Farbton als eigenständiges Kennzeichen. Sie verwende die Farbe "Gelb" nicht nur als untergeordnetes Stilmittel neben anderen Gestaltungsmerkmalen, sondern flächig und durchgängig auf den Verpackungen sämtlicher in 33 Sprachen angebotenen Sprachlernprodukte. Darüber hinaus nutze sie die Farbe als Wiedererkennungszeichen bei der Werbung für ihre Erzeugnisse und im Rahmen ihres Internetauftritts. Diese habe daher ebenfalls die Funktion einer Hausfarbe.

25 c) Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

26 aa) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 156, 126, 137 - Farbmarkenverletzung I; BGHZ 171, 89 Rn. 23 - Pralinenform I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 26 - Pralinenform II; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

27 bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Frage, ob die Beklagte die Farbe "Gelb" markenmäßig verwendet, auf die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Warensektor abgestellt (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043

- DDR-Logo; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08, juris Rn. 20 - CCCP). Es hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass auf dem fraglichen Warenbereich eine Übung besteht, besondere Gestaltungselemente - hier konturlose Farben - als Herkunftshinweis zu verwenden (vgl. zu äußeren Form von Kraftfahrzeugen BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 - I ZB 33/04, GRUR 2006, 679 Rn. 17 f. = WRP 2006, 893 - Porsche Boxster; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 138).

28 (1) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, eine markenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens komme nur in Betracht, wenn die Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke habe das Berufungsgericht aber nicht festgestellt.

29 Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist nicht zwingende Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Farbe "Gelb" durch die Beklagte. In die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Farbe markenmäßig benutzt hat, ist zwar die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 18 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Der Verkehr wird einem identischen oder ähnlichen Kollisionszeichen eher eine kennzeichnende Funktion beimessen, wenn die Klagemarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade; BGHZ 164, 139, 146 - Dentale Abformmasse; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 139 f.). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist jedoch nicht unabdingbare Voraussetzung für die Annahme der markenmäßigen Verwendung des Kollisi-

onszeichens. Von Bedeutung für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung können vielmehr auch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektor sein.

30 (2) Die Revision wendet sich weiter gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Farbtönen als Produktkennzeichen im Bereich zweisprachiger Wörterbücher in Printform wirke sich auch auf den Warensektor der Sprachlernsoftware aus. Mit diesem Angriff dringt die Revision nicht durch.

31 Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass im Bereich zweisprachiger Wörterbücher im Printbereich die Verwendung von Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten prägen. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des Berufungsgerichts nicht rechtsfehlerhaft, dass diese Kennzeichnungsgewohnheiten auf den Markt der Sprachlernsoftware ausstrahlen, auf dem komplementäre Waren angeboten werden.

32 (3) Eine kennzeichenmäßige Verwendung der beanstandeten Kollisionszeichen ist vorliegend nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Farbe in der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Produktkennzeichen in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BGHZ 156, 126, 138 - Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2004, 154 - Farbmarkenverletzung II; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; BGHZ 164, 139, 146 - Dentale Abformmasse; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 179). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte den gelben Farbton bei ihren Produkten nicht nur als farbliche Untermalung und auch nicht ausschließlich im räumlichen Zusammenhang mit dem Wortzeichen "RosettaStone" und ihrem blauen Steinlogo verwendet. Danach sind die Produktverpackungen der Beklagten durchgehend in der Farbe "Gelb" gehalten und der Farbton wird im In-

ternet und im TV-Werbespot unabhängig von der Wort- und der Bildmarke großflächig eingesetzt. Unter diesen Umständen ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, der Verkehr nehme die Farbe "Gelb" in den angegriffenen Verwendungsformen als eigenständiges Kennzeichen nach Art einer Hausfarbe wahr. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung begibt sich die Revision auf das ihr verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung, ohne Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen. Damit kann sie im Revisionsverfahren keinen Erfolg haben.

33 (4) Soweit die Revision weiter rügt, das Berufungsgericht habe sich in Widerspruch zu der im Eintragungsverfahren ergangenen Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts gesetzt (BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2009 - 29 W (pat) 1/09, juris), das eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farbmarken im Bereich zweisprachiger Wörterbücher verneint habe, verhilft ihr dies nicht zum Erfolg.

34 Es ist bereits zweifelhaft, ob das Bundespatentgericht an dieser Bewertung im Löschungsverfahren festgehalten hat. In der Löschungsentscheidung hat es die besonderen Verkehrsgewohnheiten herausgestellt, die aufgrund von zwei Anbietern mit einem Marktanteil von annähernd 80% und der verbreiteten Verwendung mehrerer Kennzeichen, zu denen die Verwendung der Farbe als Marke gehört, bestimmt sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 5. August 2013 - 29 W (pat) 90/12, juris Rn. 21 f.). Die Frage kann jedoch offenbleiben, weil das Berufungsgericht an die tatrichterliche Würdigung des Bundespatentgerichts im Eintragungsverfahren nicht gebunden ist.

35 Das Berufungsgericht ist als Verletzungsgericht zwar an die erfolgte Eintragung der Marke gebunden (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; BGH,

GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Darum geht es in diesem Zusammenhang aber nicht. Das Berufungsgericht ist nicht an die tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts zu der Frage gebunden, inwieweit der Verkehr an eine herkunftshinweisende Verwendung von Farben in den fraglichen Warensegmenten gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 132).

36 2. Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass zwischen der Marke der Klägerin und der von der Beklagten verwendeten Farbe Verwechslungsgefahr besteht.

37 a) Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; etwa BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 26 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 11 = WRP 2011, 1168 - Enzymix/Enzymax).

38 b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass von hochgradiger Warenähnlichkeit zwischen zweisprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware (dazu B III 2 b aa), von durchschnittlicher Kennzeich-

nungskraft der Klagemarke (dazu B III 2 b bb) und von hoher Zeichenähnlichkeit auszugehen ist (dazu B III 2 b cc) und deshalb Verwechslungsgefahr anzunehmen ist (dazu B III 2 b dd).

39 aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass zwischen zweisprachigen Wörterbüchern in Printform und Sprachlernsoftware hochgradige Warenähnlichkeit besteht. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

40 (1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den in Rede stehenden Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 - Metrobus). Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und der von der Beklagten vertriebenen Sprachlernsoftware bedeutsame Überschneidungen bestehen, weil sich beide Produkte im Anwendungsbereich ergänzen. Zum Erlernen einer Sprache stelle ein Wörterbuch ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel dar. Dagegen ist aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.

41 (2) Die Revision rügt zu Unrecht, das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass Sprachwörterbücher auch von Abnehmern erworben und benutzt werden, die die Fremdsprache bereits erlernt haben. Das Berufungsge-

richt hat ausdrücklich berücksichtigt, dass ein zweisprachiges Wörterbuch nur für die Übersetzung einzelner Vokabeln verwendet wird, während ein Sprachlernprodukt der Aneignung einer Fremdsprache dient. Das ändert nichts daran, dass ein Wörterbuch ein Hilfsmittel in der Phase des Erlernens einer Sprache darstellt.

42 (3) Der Revision bleibt auch mit der Rüge der Erfolg versagt, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass es sich bei dem Produkt der Beklagten um ein neuartiges und spezifisches Sprachlernprodukt handele, das dem jeweiligen Benutzer helfe, eine fremde Sprache durch ganz spezielle Hör-, Sprech-, Lese- und Grammatikübungen zu erlernen. Das steht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, dass sich die in Rede stehenden Produkte beim Erlernen einer Sprache ergänzen und der Verkehr die Erzeugnisse ungeachtet dessen, dass das Produkt der Beklagten neuartig oder spezifisch ist, als einander ergänzende Waren ansieht.

43 bb) Das Berufungsgericht hat die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zutreffend beurteilt.

44 (1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Der Verletzungsrichter hat den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Durch die Beurteilung der Registerinstanzen im Eintragungsverfahren zum Vorliegen von Schutzhindernissen und zur Verkehrsdurchsetzung ist der Verletzungsrichter nicht präjudiziert. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Allerdings wird bei Marken, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. BGHZ 171, 89 Rn. 35 - Pralinenform I). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (vgl. BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Zu ermitteln ist die Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren, für die die Marke als verkehrsdurchgesetzt eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 83 - Metrobus).

45 (2) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht auf den vorliegenden Fall angewandt und ist zu dem aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Ergebnis gelangt, dass sich die Klagemarke im Blick auf die langjährige Marktpräsenz und den beträchtlichen Marktanteil jedenfalls als durchschnittlich kennzeichnungskräftig darstellt. Hierzu hat es ausgeführt, die in Gelb gehaltenen zweisprachigen Wörterbücher in Printform der Klägerin verfügten über eine langjährige Marktpräsenz, die zu einem beträchtlichen Bekanntheitsgrad geführt habe. Aufgrund des demoskopischen Gutachtens der G. vom 28. Juli 2009 sei von einer den Mindestgrad von 50% überschreitenden Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 auszugehen. Auch in der Folgezeit seien die gelbfarbigen Wörterbücher der Klägerin intensiv weitervertrieben worden. Dementsprechend habe die Klägerin nach einer Erhebung des Marktforschungsinstituts m. G. im Jahr 2010 einen Marktanteil von 61,35% erzielt.

46 (3) Das Berufungsgericht hat für die Annahme normaler Kennzeichnungskraft zu Recht die Ergebnisse der Verkehrsbefragung vom 28. Juli 2009 herangezogen. Die dagegen von der Revision ins Feld geführten methodischen Mängel des Gutachtens rechtfertigen im Ergebnis keine abweichende Beurteilung.

47 Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass den Befragten eine gelbe Farbfläche ohne jeglichen Hinweis darauf gezeigt worden ist, dass diese Farbfläche normalerweise immer nur in Verbindung mit dem blauen "L" des Logos der Klägerin verwendet wird. Bei abstrakten Farbmarken wird der Verkehr der Marke häufig in der angemeldeten Form nicht isoliert, sondern mit weiteren Zusätzen, etwa Bildern, Wörtern oder - wie hier - Buchstaben, begegnen. Ob der Verbraucher gerade in der angemeldeten Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn deren Gegenstand die isoliert angemeldete Markenform ist und nicht die tatsächliche Benutzungsform zusammen mit weiteren Zeichen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 39 = WRP 2008, 1087 - VISAGE; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 556).

48 (4) Im Ansatz zutreffend beanstandet die Revision, dass in dem G. -Gutachten vom 28. Juli 2009 nur die Nutzer von zweisprachigen Wörterbüchern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Berufungsgericht zu Unrecht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen ist.

49 Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endabnehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Da zumindest die englische Sprache in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber hinaus alle Bevölkerungskreise mit der englischen Sprache oder einzelnen englischen Begriffen konfrontiert werden, die zum Teil auch Eingang in die deutsche Spra-

che gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines Englisch-/Deutsch-Wörterbuchs potentiell für jedermann in Betracht. Es liegt deshalb nahe, zweisprachige Wörterbücher als Waren des Massenkonsums anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt.

50 Allerdings verhilft dies der Revision nicht zum Erfolg, weil auch unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, das Berufungsgericht aufgrund der Ergebnisse des G. -Gutachtens von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen konnte. Von insgesamt 1.231 Befragten gaben 300 an, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931 Personen, die häufig, gelegentlich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter dazu befragt, ob sie in der Farbe "Gelb" einen Hinweis auf einen ganz bestimmten, solche Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931 Befragten sahen 778 - rund 63% aller Befragten - in der Farbe einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag. 645 Personen konnten darüber hinaus die Klägerin namentlich benennen. Da damit 52% der insgesamt Befragten (1.231 Personen) im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe "Gelb" als Hinweis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für die Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft aus. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass ein 50% deutlich übersteigender Durchsetzungsgrad bei der in Rede stehenden Farbmarke zur Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erforderlich ist (vgl. zu § 8 Abs. 3 MarkenG BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 24 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Insoweit sind an die Kennzeichnungskraft konturloser Farbmarken grundsätzlich keine strengeren Anforderungen anzulegen als an originär nicht unterscheidungskräftige Zeichen anderer Markenformen (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 46 ff. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]). Deshalb kommt es auch nicht darauf an, dass in

dem G. -Gutachten die Befragten zusammengefasst sind, die die Klägerin nicht namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben haben. Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu bleiben, die einen anderen Verlag als denjenigen der Klägerin angegeben haben, während die Befragten, die die Klägerin nicht namentlich benennen konnten, durchaus zu berücksichtigen waren (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 53 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Dieser Fehler des G. -Gutachtens wirkt sich jedoch nur zu Lasten der Klägerin aus.

51 cc) Zu Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, dass zwischen der Klagemarke und der von der Beklagten für die Verpackung ihrer Sprachlernsoftware sowie für ihre Werbung und ihre Werbematerialien verwendeten Farbe eine hochgradige Ähnlichkeit besteht.

52 (1) Der Annahme der Zeichenähnlichkeit steht nicht entgegen, dass die Beklagte den Gelbton nicht nur isoliert verwendet, sondern in Kombination mit weiteren Elementen, nämlich mit der Marke "RosettaStone" und dem blauen Stele-Logo.

53 Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die gelbe Farbe werde von der Beklagten nicht nur als Untermalung der Bezeichnung "RosettaStone" und des blauen Logos der Beklagten benutzt. Der Verkehr nehme angesichts der Verkehrsüblichkeit der Verwendung von Farben als Herkunftshinweis im Bereich von Sprachwörterbüchern und der durchgängigen Verwendung der Farbe "Gelb" sowohl auf den Produktverpackungen als auch in der Werbung der Beklagten diese Farbe als eigenständiges Kennzeichen neben den weiteren von der Beklagten benutzten Kennzeichen wahr. Die herkunftshinweisende Funktion der verwendeten Farben werde durch die Wort- und die Bildmarke der Be-

klagten nicht verdrängt. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten den Angriffen der Revision stand.

54 (2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 31 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). Möglich ist aber auch, dass der Verkehr einen bestimmten Bestandteil als Zweitmarke versteht (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 33 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE; Büscher, GRUR 2005,

802, 803; Kochendörfer, GRUR 2010, 195, 196). Dann ist dem Zeichenvergleich die Zweitkennzeichnung zugrunde zu legen.

55 (3) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Farbe "Gelb" bei den Produktverpackungen und der Werbung der Beklagten vom Verkehr als ein eigenständiges Kennzeichen aufgefasst wird. Es hat deshalb zu Recht die Wortmarke "RosettaStone" und das Bildlogo bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit außer Betracht gelassen.

56 Auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die sich gegenüberstehenden Gelbtöne seien hochgradig ähnlich, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Ohne Erfolg beruft sich die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt auf Farbdifferenzen zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwandten Farbton. Danach weist die Klagemarke einen Gelbton auf, der als Gelb/Orange beschrieben werden kann, während die Beklagte ein helles Gelb verwendet. Dieser Unterschied ändert nichts an der hochgradigen Zeichenähnlichkeit. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Kollisionszeichen bei einem Zeichenvergleich regelmäßig nicht nebeneinander sehen. Sie sind für den Zeichenvergleich deshalb auf ihr Erinnerungsvermögen angewiesen, das nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfasst, so dass die geringen Unterschiede zwischen den hier in Rede stehenden Farben dem Publikum nicht weiter auffallen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade).

57 dd) Ist danach von hochgradiger Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, besteht zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwandten gelben Farbton Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

58 Diesem Ergebnis stehen - anders als von der Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht - die Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Union in der "Specsavers"-Entscheidung (EuGH, Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314) nicht entgegen. Nach dieser Entscheidung kann im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr der Umstand relevant sein, dass ein erheblicher Teil des Publikums die benutzte Farbe mit dem Dritten, der das angegriffene Zeichen verwendet, in Verbindung bringt (vgl. EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 42 - Specsavers/Asda). Dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt ist, hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt. Dagegen, dass ein erheblicher Teil des Publikums die Farbe "Gelb" mit der Beklagten in Verbindung bringt, spricht auch der nur vergleichsweise kurze Zeitraum, in dem die Beklagte auf dem deutschen Markt präsent ist.

59 3. Verletzen danach die von der Beklagten genutzten Kollisionszeichen die Klagemarke, sind auch die Folgeansprüche auf Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Erstattung der Abmahnkosten begründet.

60 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Büscher Pokrant Koch

Löffler Schwonke

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 19.01.2012 - 31 O 352/11 -
OLG Köln, Entscheidung vom 09.11.2012 - 6 U 38/12 -