BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 17/05

Verkündet am:
22. April 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Pralinenform II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.

b) Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.

BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 10. Dezember 2004 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als 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:

1 Die Klägerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit Nusssplittern und brauner Schokolade umhüllt ist. Die Praline verkauft die Klägerin in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Auf der Verpackungsfolie findet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung "Rocher". Mit dem Produkt erzielt die Klägerin seit 1996/97 Umsätze von mehr als 50 Mio. € im Jahr.

2 Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten farbigen (hell- und dunkelbraun) dreidimensionalen Marke Nr. 397 35 468:

3 Die Marke ist mit Priorität vom 26. Juli 1997 aufgrund Verkehrsdurchsetzung für die Ware Pralinen eingetragen. Ein von der Beklagten gegen die Marke eingeleitetes Löschungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben, mit der die Löschung der Marke angeordnet worden war (BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).

4 Die Beklagte stellte auf der Süßwarenmesse 2002 in Köln die im Klageantrag abgebildete Praline " K. T. " aus. Diese ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfläche. Die Praline ist außen von Nusssplittern und einer Schokoladenschicht überzogen. Die Folienverpackung der Praline ist in der Grundfarbe Rot sowie in einem Goldton im oberen Bereich gehalten und mit der Bezeichnung " K. T. " gekennzeichnet. Im Rahmen ihres Internetauftritts in türkischer Sprache zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline.

5 Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihres Markenrechts in Anspruch genommen und - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

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

1. die Beklagte zu verurteilen,

   a) es zu unterlassen, Haselnuss-Pralinen " K. T. " wie nächstehend wiedergegeben anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen:

   b) der Klägerin Auskunft zu erteilen,

      aa) welche Stück- und Betragsumsätze sie mit dem von Ziffer 1 a) erfassten Produkt in Deutschland getätigt und

      bb) welche Werbemaßnahmen einschließlich ihrer Auftritte im Internet sie in Deutschland für dieses Produkt getätigt hat;

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, den diese durch die in Ziffer 1 a) aufgeführten Verletzungshandlungen erlitten hat;

3. der Beklagten für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das vorstehend unter 1 a) beantragte Verbot ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten anzudrohen.

6 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, ihre Pralinen würden ausschließlich in der Folienverpackung angeboten und in Verkehr gebracht. Durch die von der Kugelform abweichende Ausführung ihrer Pralinen und die unterschiedliche Verpackung werde eine Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke ausgeschlossen.

7 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte im Wesentlichen nach den vorstehend wiedergegebenen Klageanträgen verurteilt. Es hat lediglich die Verurtei-

lung zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung auf den Zeitraum seit Januar 2003 beschränkt.

8 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. Der Senat hat das vorliegende Verfahren im Anschluss an die Löschungsanordnung des Bundespatentgerichts ausgesetzt. Nach Aufhebung der Entscheidung, mit der das Bundespatentgericht die Löschung der Klagemarke angeordnet hatte, hat der Senat die Fortsetzung der Verhandlung angeordnet.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB bejaht und zur Begründung ausgeführt:

10 Die Beklagte verwende die beanstandete Pralinenform im geschäftlichen Verkehr, auch wenn die Praline in einer undurchsichtigen Verpackung vertrieben werde. Die Beklagte habe die Praline im Rahmen ihres Internetauftritts unverpackt abgebildet. Den Verbrauchern, die die Praline der Beklagten schon einmal verzehrt hätten, sei die Pralinenform bei dem späteren Erwerb bekannt.

11 Die Beklagte verwende die Pralinenform markenmäßig. Dem Durchschnittsverbraucher stelle sich die äußere Gestaltung der Praline der Beklagten als Kugelform dar. Die Abweichungen von der Kugelform riefen nur den Eindruck hervor, der Versuch, eine runde Form zu erreichen, sei nicht bei allen Exemplaren gelungen. Aufgrund der erheblichen Verkehrsbekanntheit der Mar-

ke der Klägerin verbinde der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline der Beklagten Herkunftsvorstellungen.

12 Die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien ebenfalls gegeben. Die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene Marke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei bestehender Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und normaler Zeichenähnlichkeit sei von einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen. Die Annexansprüche seien ebenfalls gegeben. Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt. Die Ansprüche seien allerdings auf den Zeitpunkt der erstmaligen Verletzungshandlung zu beschränken.

13 B. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit dieses zu Lasten der Beklagten entschieden hat.

14 I. Die Revision ist zulässig.

15 Das Berufungsgericht hat die Revision jedenfalls zugunsten der Beklagten zugelassen. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils enthält keine Beschränkung der Zulassung der Revision. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine Beschränkung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann (BGH, Urt. v. 16.9.2009 - VIII ZR 243/08, NJW 2010, 148 Tz. 11). Dies muss jedoch zweifelsfrei geschehen. Die bloße Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision reicht grundsätzlich nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung der Revision auszugehen (BGH, Urt. v. 18.12.2008 - I ZR 63/06, GRUR 2009, 515

Tz. 17 = WRP 2009, 445 - Motorradreiniger; Urt. v. 18.3.2010 - I ZR 158/07, GRUR 2010, 536 Tz. 17 = WRP 2010, 750 - Modulgerüst II).

16 Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus den Gründen des Berufungsurteils keine Beschränkung der Zulassung der Revision zu Lasten der Beklagten. Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen, weil die Frage des Schutzes einer Marke, die aus der Form einer unverpackten Praline bestehe, gegen eine undurchsichtig verpackte Praline, bei der im verpackten Zustand die Ähnlichkeit mit der Marke nicht erkennbar sei, noch nicht Gegenstand der höchstrichterlichen Rechtsprechung gewesen sei. Die Zulassungsfrage betrifft - jedenfalls auch - die vom Berufungsgericht zuerkannten markenrechtlichen Ansprüche der Klägerin, gegen die die Revision der Beklagten gerichtet ist.

17 II. Die Revision ist auch begründet.

18 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen kann der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG nicht bejaht werden.

19 a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Das gegen die Marke eingeleitete Löschungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Solange die Löschungsanordnung nicht rechtskräftig ist, besteht die Schutzrechtslage und damit die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke unverändert fort (BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).

20 b) Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die angegriffene Form der unverpackten Praline im geschäftlichen Verkehr in der Werbung benutzt hat. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Verwendung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.3.2010 - C-236-238/08, GRUR 2010, 445 Tz. 50 - Google/Vuitton; BGH, Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Tz. 23 = WRP 2009, 967 - Ohrclips). Davon ist vorliegend schon deshalb auszugehen, weil die Beklagte ihre Praline auf einer Süßwarenmesse in Köln ausgestellt und die beanstandete Produktform damit im Inland im Rahmen ihrer kommerziellen Tätigkeit benutzt hat. Die Beklagte hat dadurch die beanstandete Praline im Inland beworben. Auf die Frage, ob die Beklagte die Praline auf dieser Messe in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt hat, kommt es nicht an. Auch wenn die Beklagte die Praline in verpacktem Zustand dargeboten hat, ist damit auch die in der Verpackung enthaltene Praline Gegenstand der Werbung geworden. Ob darüber hinaus - wie das Berufungsgericht angenommen und die Revision als rechtsfehlerhaft beanstandet hat - auch der Internetauftritt der Beklagten in türkischer Sprache unter einer türkischen Top-Level-Domain ein Handeln im geschäftlichen Verkehr im Inland begründet, kann danach offenbleiben.

21 c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, dass das Berufungsgericht der Beklagten verboten hat, die Pralinen " K. T. " anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

22 aa) Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch scheidet aus, weil das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen dazu getroffen hat, dass die Beklagte die beanstandeten Pralinen im Inland angeboten oder in Verkehr gebracht hat. Zwar ist das Anbieten i.S. des § 14 Abs. 3 Nr. 2

MarkenG in einem wirtschaftlichen Sinn zu verstehen; Werbemaßnahmen, bei denen zum Erwerb der beworbenen Produkte aufgefordert wird, können die Anforderungen an das Anbieten erfüllen (vgl. zu § 17 Abs. 1 UrhG BGHZ 171, 151 Tz. 27 - Wagenfeld-Leuchte; zu § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 468). Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass die Beklagte auf der Süßwarenmesse in Köln oder im Rahmen ihres Internetauftritts zum Erwerb der Pralinen im Inland aufgefordert hat. Auch ein Inverkehrbringen der Pralinen im Inland hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

23 bb) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch kommt auf der Grundlage der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht in Betracht. Dieser setzt ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür voraus, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 17 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Urt. v. 29.10.2009 - I ZR 180/07 Tz. 25 - Stumme Verkäufer II). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Das Berufungsgericht hat keine Anhaltspunkte dafür festgestellt, die Beklagte werde in naher Zukunft die beanstandeten Pralinen im Inland anbieten oder in Verkehr bringen. Das Berufungsurteil kann daher hinsichtlich des Verbots des Anbietens und des Inverkehrbringens nicht aufrechterhalten werden. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren die erforderlichen Feststellungen dazu zu treffen ha-

ben, ob eine Begehungsgefahr für ein Anbieten oder Inverkehrbringen im Inland vorliegt.

24 d) Die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung kann - ungeachtet der bislang fehlenden Feststellungen zu einer Begehungsgefahr für ein Anbieten und Inverkehrbringen der Pralinen im Inland - hinsichtlich sämtlicher beanstandeten Verhaltensweisen (Anbieten, Bewerben, Inverkehrbringen) nicht aufrechterhalten werden. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Form der " K. T. "-Praline markenmäßig verwandt, ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

25 aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird. Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O_2/Hutchison; Urt. v. 18.6.2009 - C-487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 59 = WRP 2009, 930 - L'Oréal/ Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform I;

BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS).

26 bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verwende die beanstandete Pralinenform markenmäßig, hält der rechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand.

27 (1) Das Berufungsgericht hat bei der Annahme, die beanstandete Pralinenform werde markenmäßig benutzt, auch darauf abgestellt, dass die Klagemarke eingetragen ist. Es hat daraus gefolgert, damit stehe für das Verletzungsverfahren bindend fest, dass die besondere äußere Form der unverpackten Praline Herkunftsfunktion aufweise. Dem kann nicht beigetreten werden.

28 Nach der Senatsrechtsprechung folgt aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke nicht, dass eine mit der geschützten Klagemarke identische Bezeichnung oder Gestaltung in der konkreten Verletzungsform vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Wie der Senat in einem mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Fall entschieden hat, in dem die Klägerin aus derselben Marke gegen eine Pralinenform vorgegangen ist, kann aus der Eintragung der Klagemarke nicht auf eine Funktion der beanstandeten Form als Herkunftshinweis geschlossen werden (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform I).

29 (2) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenmäßig be-

nutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet ihre Herkunftsfunktion auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, Slg. 2006, I-5677 = GRUR Int. 2006, 842 Tz. 71 - Storck/HABM; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform I).

30 (3) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussstück; 171, 89 Tz. 26 - Pralinenform I).

31 Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen Abweichendes gilt, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt hat, die Form der Waren herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2010, 138 Tz. 26 f. - ROCHER-Kugel). Es hat auch keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Form der von der Beklagten vertriebenen Praline in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abweicht

und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden kann (vgl. EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz. 25 f. - Storck/HABM).

32 Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Form wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an. Der Verbraucher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche wahrzunehmen. Unter solchen Umständen liegt es im Allgemeinen nicht nahe anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - unabhängig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse; 171, 89 Tz. 29 - Pralinenform I).

33 (4) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht allerdings zutreffend geprüft, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die gegen die Fragestellung der von der Klägerin vorgelegten GfK-Umfrage bestehen könnten (vgl. dazu die Entscheidungen BGHZ 171, 89 Tz. 37 - Pralinenform I und BGH GRUR 2010, 138 Tz. 49 ff. - ROCHER-Kugel, in denen es um dieselbe GfK-Umfrage geht), kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu entnehmen sein. Dies gilt umso mehr,

als sich die Umfrage gerade auf die Benutzung der als Marke geschützten Form als Warenform bezogen hat.

34 In diesem Zusammenhang wendet sich die Revisionserwiderung zu Recht dagegen, dass das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Frage, ob die Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke gesteigert ist, allein auf diejenigen Verkehrskreise abgestellt hat, die den Hersteller der durch die Klagemarke abgebildeten Pralinenform zutreffend angegeben haben. Bei der Feststellung des Umfangs der Kennzeichnungskraft sind auch diejenigen Verkehrskreise zu berücksichtigen, die die Klagemarke zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich bestimmten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 214; Hacker in Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn. 397; allgemein Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rdn. 358).

35 (5) Das Berufungsgericht hat weiterhin dem Umstand keine ausreichende Bedeutung beigemessen, dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke genau entspricht, einen Herkunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinenform weicht von dieser Form nicht unerheblich ab. Das Berufungsgericht ist zwar davon ausgegangen, die beanstandete Pralinenform unterscheide sich nur geringfügig von einer Kugelform. Dem Durchschnittsverbraucher werde diese Abweichung kaum auffallen. Diese Annahme erweist sich jedoch als erfahrungswidrig. Die im Rechtsstreit vorgelegten Pralinen der Beklagten haben unübersehbar eine glatte Bodenfläche. Diese Abweichung von der Kugelform ist zwar bei der im Klageantrag abgebildeten Praline nicht mit derselben Deutlichkeit zu erkennen, weil diese Praline schräg von oben aufgenommen worden ist.

Dass die glatte Bodenfläche fehlen würde, lässt sich der Abbildung aber ebenfalls nicht entnehmen. Es war deshalb rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht die der Umfrage zu entnehmenden Ergebnisse, inwieweit die als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der Beurteilung zugrunde gelegt hat, ob die beanstandete Pralinenform unter den Umständen, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an eine Vielzahl von Gestaltungen - gerade auch in Kugelform - gewöhnt ist und schon aus diesem Grund Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die unübersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.

36 e) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke und der beanstandeten Pralinenform bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht ebenfalls auf Rechtsfehlern.

37 aa) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist und eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Tz. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU).

38 bb) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht eine Warenidentität angenommen.

39 cc) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird das Berufungsgericht jedoch erneut zu prüfen haben.

40 (1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. BGHZ 171, 89 Tz. 35 - Pralinenform I). Diese Maßstäbe hat auch das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Die Begründung, mit der es eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft angenommen hat, hält jedoch nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

41 (2) Ohne Erfolg macht die Revision allerdings geltend, die Marke sei an sich schutzunfähig, weil die äußere Gestaltung der Warenform i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG technisch bedingt sei. Deshalb sei der Schutzbereich der Klagemarke im Verletzungsverfahren an der untersten Grenze anzusiedeln.

42 Der Senat hat die Frage, ob die Klagemarke ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, bereits im Löschungsverfahren verneint (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 16 ff.

- ROCHER-Kugel). Die Revision zeigt keine Gesichtspunkte auf, die eine abweichende Entscheidung rechtfertigen könnten.

43 Anders als die Revision meint, ist von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auch nicht deshalb auszugehen, weil nur 23,5% der angesprochenen Verkehrskreise die Klägerin als Markeninhaberin namentlich bezeichnen konnten. Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist nicht erforderlich, dass das angesprochene Publikum den Markeninhaber namentlich angeben kann. Außer Betracht zu lassen sind lediglich diejenigen Teile des Verkehrs, die das Zeichen einem anderen, ausdrücklich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 53 - ROCHER-Kugel).

44 Schließlich sind von dem Ergebnis des vom Berufungsgericht für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft herangezogenen GfK-Gutachtens von Juli 1997 - anders als die Revision meint - nicht deshalb Abzüge zu Lasten der Klägerin vorzunehmen, weil sie nach Darstellung der Beklagten zu diesem Zeitpunkt die einzige Anbieterin einer kugelförmigen Haselnusspraline gewesen ist. Aus diesem Umstand ergibt sich im Streitfall kein Anhaltspunkt dafür, dass die Zuordnung der Klagemarke nur zu einem bestimmten Unternehmen nicht auf der Verwendung der Pralinenform als Marke beruhte.

45 (3) Gegen die Fragestellung des GfK-Gutachtens von Juli 1997 bestehen jedoch Bedenken, die der Senat bereits in der Entscheidung "Pralinenform I" (BGHZ 171, 89 Tz. 37) angeführt hat. Das Berufungsgericht hat seiner Entscheidung zudem rechtsfehlerhaft das Ergebnis des Gutachtens der an Pralinen interessierten Verkehrskreise zugrunde gelegt, wonach 83,8% der beteiligten Verkehrskreise der Auffassung waren, die Praline stamme aus einem bestimmten Unternehmen. Da Pralinen zu den Waren des Massenkonsums gehören, ist jedoch auf die Gesamtzahl aller Befragten abzustellen. Von diesen ken-

nen 72,9% die der Klagemarke entsprechende Pralinenform und ordnen 74,4% sie einem bestimmten Unternehmen zu. Von diesem Wert hatte das Bundespatentgericht aufgrund methodischer Mängel des Gutachtens im Löschungsverfahren Abzüge vorgenommen und war von einem Kennzeichnungsgrad von 66,5% ausgegangen, von dem es weitere Abzüge aufgrund einer Fehlertoleranztabelle vorgenommen hatte (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Tz. 49 ff. - ROCHER-Kugel). Andererseits darf bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft nicht zu Lasten der Klägerin berücksichtigt werden, dass ein erheblicher Teil des Publikums das Unternehmen der Klägerin nicht namentlich benannt hat (dazu B II 1 d bb (4)).

46 dd) Auch die Zeichenähnlichkeit wird das Berufungsgericht erneut zu beurteilen haben. Denn es ist nicht auszuschließen, dass es der geraden Bodenfläche der angegriffenen Pralinenform für die Frage der Unterschiedlichkeit der kollidierenden Zeichen eine zu geringe Bedeutung beigemessen hat (dazu B II 1 d bb (5)).

47 2. Die Verurteilung nach den Annexanträgen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung kann ebenfalls keinen Bestand haben, da das Berufungsgericht eine Verletzung des Markenrechts der Klägerin nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

48 C. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Schaffert Koch

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 18.03.2004 - 84 O 46/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 10.12.2004 - 6 U 83/04 -