BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 18/05

Verkündet am:
25. Oktober 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

TUC-Salzcracker

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Eine aus der Form der Ware bestehende, von Haus aus nicht unterscheidungskräftige Gestaltung kann als Bestandteil einer aus mehreren Zeichenelementen zusammengesetzten Marke deren Gesamteindruck maßgeblich mitbestimmen, wenn sie infolge der Benutzung des Zeichens hinreichende Kennzeichnungskraft erlangt hat; ein für die Eintragung der Form als im Verkehr durchgesetzte Marke nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügender Kennzeichnungsgrad ist dafür nicht erforderlich.

BGH, Urt. v. 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

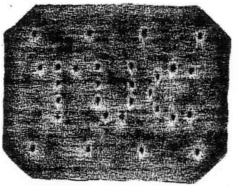
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 22. Dezember 2004 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin der für Biscuits, gaufres, pâtisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, confiserie eingetragenen, nachfolgend abgebildeten IR-Bildmarke 523 170, deren Schutz Ende 1988 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist:



2 Die Marke zeigt ein Salzgebäck, dessen rechteckige, an den Ecken abgeschrägte Oberfläche die aus 21 Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC sowie jeweils vier über und unter der Aufschrift TUC befindliche Einstanzungen aufweist. Ein Salzcracker mit dieser Gestaltung wird in Deutschland von einem zum selben Konzern wie die Klägerin gehörenden Unternehmen vertrieben.

3 Die Beklagte, die ihren Geschäftssitz in Istanbul/Türkei hat, bietet seit Anfang 2002 in Deutschland einen rechteckigen Salzcracker mit abgerundeten Ecken und lochförmigen Einstanzungen in der aus dem Klageantrag ersichtlichen Anordnung an.

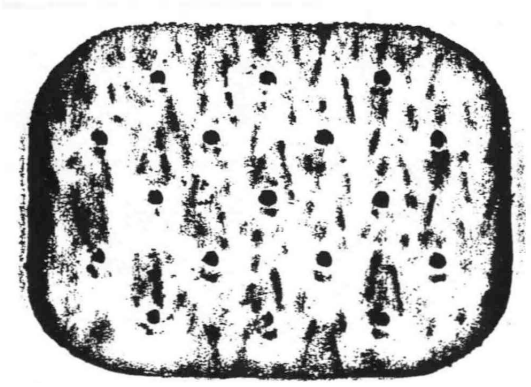
4 Die Klägerin ist der Auffassung, der Vertrieb des Cracker-Produkts der Beklagten verletze ihr Markenrecht. Außerdem sei der Vertrieb unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung und der Rufausbeutung wettbewerbswidrig.

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

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

5 Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen,

> einen rechteckigen, salzigen Cracker mit den ungefähren Kantenmaßen 6,3 cm x 4,7 cm, wobei die Ecken abgerundet sind, wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:



6 Ferner hat sie Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung begehrt.

7 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, nachdem es ein Meinungsforschungsgutachten zu der Frage eingeholt hat, in welchem Maße die Form des Salzgebäcks TUC für sich genommen als Herkunftshinweis auf die Klägerin verweist. Bei der Verkehrsbefragung wurde den befragten Verkehrsteilnehmern die Abbildung eines neutralisierten Crackers der Klägerin vorgelegt, bei der die Aufschrift TUC durch 36 Einstanzungen ersetzt worden war. Diese waren in drei Felder aufgeteilt, die durch jeweils drei senkrechte Reihen zu je vier Einstanzungen gebildet wurden.

8 Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen.

9 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche weder aus Markenrecht noch nach den Vorschriften des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11 Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG seien nicht gegeben. Zwar fehle es nicht an einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Kennzeichnung im geschäftlichen Verkehr. Es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke zeige die Ware als ein Salzgebäck mit Einstanzungen, wie es dem Verkehr typischerweise auf dem Markt begegne. Soweit bei der Beurteilung des Schutzumfangs nicht auf den Schriftzug TUC abgestellt werde, bestehe sie in einer reinen Warenform, mit der der Verkehr Herkunftsvorstellungen grundsätzlich nicht verbinde. Ihr fehle deshalb jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Marke der Klägerin habe das Eintragungshindernis auch nicht bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung wegen Verkehrsdurchsetzung i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Der dafür in der Regel erforderliche Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller von 50% der beteiligten Verkehrskreise werde im Streitfall nicht erreicht.

12 Stelle man demgegenüber für die Frage der Schutzfähigkeit der Klagemarke entscheidend darauf ab, dass sie den Schriftzug TUC trage, scheitere das Klagebegehren ungeachtet der Frage einer etwa gestärkten Kennzeichnungskraft dieser Marke daran, dass die notwendige Zeichenähnlichkeit nicht bejaht werden könne. Selbst wenn jedoch davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern dass ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften, stünde der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar würde dann vielleicht die notwendige Markenähnlichkeit noch bejaht werden können, weil auch der Cracker der Beklagten im weitesten Sinne achteckig sei und Ausstanzungen enthalte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Klagemarke dann allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukäme und die Markenähnlichkeit als verschwindend gering einzustufen wäre, fehlte es für diesen Fall zumindest an der für den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendigen Verwechslungsgefahr. Denn bei dem Cracker der Beklagten fehle die Bezeichnung TUC völlig; die konkrete Form des Crackers und auch die Stanzenbildung wiesen gegenüber der Marke der Klägerin deutliche Unterschiede auf.

13 Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz scheiterten daran, dass die Klägerin die Gefahr einer Herkunftstäuschung sowie einer Rufausbeutung nicht dargelegt habe.

14 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Revision rügt mit Erfolg, dass die Beurteilung des Berufungsgerichts, die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verletzung der Marke der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nicht gegeben, auf rechtsfehlerhaften Erwägungen beruht.

15 1. Für die Revisionsinstanz ist eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung durch die Beklagte zu unterstellen.

16 Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware 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 f. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05 P, GRUR 2007, 318 Tz. 21, 24 = WRP 2007, 299 - Adam Opel/Autec; BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 Tz. 22 = WRP 2007, 1090 - Pralinenform, zur Veröffentlichung in BGHZ 171, 89 vorgesehen, m.w.N.). Das Berufungsgericht ist von einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ausgegangen. Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung stehe fest, dass ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs mit der Gestaltung einer Ware, wie sie von den Parteien vertrieben werde, die Vorstellung verbinde, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Von einer näheren Begründung, aus welchen Gründen sich aus der Verkehrsbefragung, bei der den Befragten der neutralisierte Cracker der Klägerin vorgelegt worden ist, eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ergibt, hat das Berufungsgericht abgesehen, weil seiner Ansicht nach die weiteren anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sind. Nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung hatten über 50% der befragten Verkehrsteilnehmer angegeben, sie verstünden den auf der ihnen gezeigten Abbildung dargestellten Cracker als Hinweis auf einen ganz bestimmten Hersteller. Dieser Prozentsatz reiche für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der bei der Verkehrsbefragung gezeigten Form

aus. Allerdings zeigt die der Verkehrsbefragung zugrunde gelegte Abbildung eines Crackers nicht die angegriffene Form der Beklagten, sondern eine neutralisierte Darstellung des TUC-Crackers der Klägerin. Eine Übertragung der Ergebnisse der Verkehrsbefragung auf die angegriffene Form kommt daher nur in Betracht, wenn in den herkunftshinweisenden Merkmalen Übereinstimmungen oder hinreichende Ähnlichkeiten zwischen der angegriffenen und der der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Form bestehen. Dazu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung, ob die angegriffene Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass gemäß ihrem Vorbringen die angegriffene Gestaltung von einem ausreichenden Teil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstanden und damit markenmäßig verwendet wird.

17 2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist nicht frei von Rechtsfehlern.

18 a) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, 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 (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder I, m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06 P, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Financiaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

19 b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs des Klagezeichens die Marke so zugrunde zu legen ist, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Bei der Klagemarke handelt es sich um eine (zweidimensionale) Bildmarke, die aus der Abbildung eines Salzgebäcks besteht, das die aus Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC trägt. Bei dem angegriffenen Cracker der Beklagten handelt es sich um eine dreidimensionale Gestaltung. Zwischen einer (flächenhaften) Bildmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N.).

20 c) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

21 aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in der Weise vorgegangen, dass es sich bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke und deren Kennzeichnungskraft zunächst mit der Unterscheidungskraft der abgebildeten Warenform als solcher befasst, sodann für die Frage des Schutzumfangs der Klagemarke allein auf den Schriftzug TUC abgestellt und schließlich die Verwechslungsgefahr unter der Annahme geprüft hat, dass neben dem prägenden Buchstabenkürzel TUC die konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Diese Vorgehensweise ist nicht bereits deshalb zu beanstanden, weil für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Zeichen abzustellen ist. Dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2007 - C-144/06 P, GRUR Int. 2008, 43 Tz. 39 - Henkel/HABM; Urt. v. 30.6.2005 - C-286/04 P, Slg. 2005, I-5797 Tz. 22/23 = GRUR Int. 2005, 823 - Eurocermex/HABM, m.w.N.).

22 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Klagemarke allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukomme und die Zeichenähnlichkeit verschwindend gering sei, wenn nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern die abgebildete Form, d.h. die konkrete achteckige Ausgestaltung und die Einstanzungen, nicht völlig außer acht gelassen werde. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dabei die Kennzeichnungskraft der Klagemarke als Ganzes, d.h. nach deren Gesamteindruck, nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

23 Das Berufungsgericht hat insoweit schon nicht hinreichend dargelegt, warum der Klagemarke lediglich normale Kennzeichnungskraft zukommen soll, wenn der abgebildeten Crackerform eine den Gesamteindruck der Klagemarke

mitbestimmende Bedeutung beizumessen ist. Bei der diesen Ausführungen vorangehenden Prüfung der Verwechslungsgefahr unter der - nicht hinreichend begründeten (siehe dazu unter II 2 c cc) - Annahme, dass für die Frage des Schutzumfangs des Klagezeichens entscheidend nur auf den Schriftzug TUC abzustellen sei, ist das Berufungsgericht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Es ist nicht erkennbar, weshalb die Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens demgegenüber geringer sein sollte, wenn der Gesamteindruck der Klagemarke nicht lediglich durch den Schriftzug TUC, sondern auch durch die Form der abgebildeten Ware bestimmt wird. Die Kennzeichnungskraft einzelner Zeichenbestandteile besagt zwar nicht notwendigerweise etwas über die Kennzeichnungskraft des zusammengesetzten Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). Besteht das Gesamtzeichen aber, wovon im vorliegenden Zusammenhang auszugehen ist, aus einer kennzeichnungskräftigen Warenform und einem auf der Ware angebrachten Wortzeichen, so besteht regelmäßig kein Grund zu der Annahme, die Kennzeichnungskraft des so zusammengesetzten Gesamtzeichens sei niedriger als diejenige seiner einzelnen Bestandteile. Denn der Verkehr ist, wenn er eine Warenform als Herkunftshinweis versteht, daran gewöhnt, dass die betreffende Ware neben der Form zusätzlich mit anderen Kennzeichen, insbesondere mit Wortkennzeichen, versehen ist. Er wird diese Kennzeichnungsmittel somit auch dann, wenn sie ihm wie im vorliegenden Fall als Bestandteile eines einheitlichen Bildzeichens entgegentreten, als solche erkennen, so dass die Kennzeichnungskraft der Bestandteile als solche in der Regel in dem Gesamtzeichen nicht verloren geht, sondern dessen Kennzeichnungskraft mitbestimmt. Dass die Gestaltung der Klagemarke demgegenüber Besonderheiten aufweist, die zu einer anderen Auffassung des Verkehrs führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht dargelegt.

24 cc) Ersichtlich ist das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei geringer, wenn nicht lediglich der Schriftzug TUC, sondern auch die Form des abgebildeten Salzgebäcks deren Gesamteindruck mitbestimme, sowie bei der Annahme einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen davon ausgegangen, dass der von der Klagemarke abgebildeten Form als solcher allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Auch diese Annahme wird jedoch von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

25 (1) Der Form des abgebildeten Salzgebäcks hat das Berufungsgericht keine maßgebliche Bedeutung für den Schutzumfang des Klagezeichens beigemessen, weil sie aus einer reinen Warenform bestehe, der jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, und sie sich auch nicht als Herkunftshinweis i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe. In diesem Zusammenhang ist das Berufungsgericht zwar rechtlich zutreffend von dem Grundsatz ausgegangen, dass der bloßen Abbildung der Ware, für die Zeichenschutz in Anspruch genommen wird, im Allgemeinen wegen ihres bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlt, die Waren, auf die sich der Zeichenschutz bezieht, von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Erschöpft sich die Abbildung der Ware allerdings nicht in der Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern weist sie darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, kann der Verkehr darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (vgl. BGHZ 159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 12.8.2004 - I ZB 1/04, GRUR 2005, 257, 258 = WRP 2005, 217 - Bürogebäude, m.w.N.). Wird die betreffende Form vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden, kann folglich auch der Abbildung der Form die Kennzeichnungskraft nicht mit der Begründung abgesprochen werden, sie erschöpfe sich in der Wiedergabe der ge-

kennzeichneten Ware (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 172).

26 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, auch nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung verbinde der Verkehr mit der abgebildeten Warenform keine Herkunftsvorstellungen. Der für eine Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zuordnungsgrad von 50% sei nicht erreicht, weil der Anteil der befragten Personen, die den der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Cracker dem richtigen Unternehmen per Namensnennung zugeordnet hätten, sich lediglich auf 1,1% belaufe. Selbst wenn man - unrichtigerweise - diejenigen hinzurechne, die statt des Herkunftsunternehmens die Marke TUC genannt hätten, sei der dann gegebene Zuordnungsgrad von 37% nicht ausreichend. Es spreche erst recht nichts dafür, dass ein ausreichender Zuordnungsgrad bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erreicht gewesen sein könnte. Diese Erwägungen des Berufungsgerichts unterliegen in mehrfacher Hinsicht rechtlichen Bedenken.

27 (3) Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht auf den Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988 an. Besteht für die angegriffene Gestaltung wie im Streitfall kein eigener Kennzeichenschutz, ist vielmehr nach der Rechtsprechung des Senats für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Allenfalls kann - in dem hier nicht in Rede stehenden Fall, dass die widerrechtliche Benutzung zu einer Schwächung des Klagezeichens geführt hat - der Zeitpunkt von Bedeutung sein, zu dem die Benutzung des angegriffe-

nen Zeichens begonnen hat (vgl. EuGH, Urt. v. 27.4.2006 - C-145/05, Slg. 2006, I-3703 Tz. 18 = GRUR 2006, 495 - Levi Strauss/Casucci; BGH, Urt. v. 10.7.1956 - I ZR 106/54, GRUR 1957, 428, 430 - Bücherdienst; Urt. v. 5.1.1962 - I ZR 107/60, GRUR 1962, 409, 411 - Wandsteckdose).

28 (4) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerhaft den Kennzeichnungsgrad der Form, der sich aus der Verkehrsbefragung ergibt, nur unter dem Gesichtspunkt gewürdigt, ob er für die Eintragung der Form als Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG unter der Voraussetzung ausreicht, ihr fehle als Beschreibung der Ware von Haus aus die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Frage nach dem für eine Verkehrsdurchsetzung der Form als (Einzel-)Marke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrad kann nicht mit der Frage gleichgesetzt werden, ob einem von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil infolge Benutzung im Rahmen eines zusammengesetzten Zeichens eine dessen Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommt. Die Feststellung, ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfordert zwar in der Regel einen Durchsetzungsgrad von über 50%, bei beschreibenden Angaben sogar einen deutlich höheren (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 u. C-109/97, Slg. 1999, I-2799 Tz. 50 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Das Erfordernis eines über 50% liegenden Durchsetzungsgrads beruht darauf, dass an den Nachweis, ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen habe als solches infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt, als Herkunftshinweis zu wirken, besondere Anforderungen zu stellen sind, die um so höher sind, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH GRUR 1999,

723 Tz. 50 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Bei der anders gearteten Frage, ob infolge Benutzung ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiger Zeichenbestandteil eine den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens mitbestimmende Bedeutung erlangt hat, kann dagegen nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichenbestandteil bei einem Durchsetzungsgrad unter 50% grundsätzlich jede Bedeutung für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft und für den Gesamteindruck des Gesamtzeichens abzusprechen ist. Insbesondere wenn es wie im vorliegenden Fall um die Form als Zeichenbestandteil geht, könnte selbst bei einem Durchsetzungsgrad von knapp unter 50% nicht von einer sehr niedrigen Kennzeichnungskraft der Form als solcher ausgegangen und ihre Eignung, den Gesamteindruck des Gesamtzeichens mitzubestimmen, nicht schon wegen mangelnder Kennzeichnungskraft verneint werden. Für eine im Hinblick auf die Mitbestimmung des Gesamteindrucks des Klagezeichens nicht bloß geringe Kennzeichnungskraft der Form spricht im Streitfall auch, dass das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob die angegriffene Gestaltung markenmäßig verwendet wird, aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung festgestellt hat, ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs verbinde mit der Gestaltung der Ware der Parteien, also auch mit der von der Klägerin verwendeten Crackerform, die Vorstellung, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.

29 (5) Zudem hat das Berufungsgericht, wie die Revision mit Recht rügt, die Ergebnisse der in erster Instanz durchgeführten Beweisaufnahme nicht zutreffend gewürdigt. Nach dem vom Landgericht eingeholten Meinungsforschungsgutachten haben 53,6% der Befragten in dem neutralisierten Cracker der Klägerin (ohne den Schriftzug TUC) einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-Unternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke gesehen. Das Berufungsgericht hat von diesem Prozentsatz der Befragten nur den Anteil der Verkehrsteil-

nehmer für maßgeblich erachtet, die auf die weitere Frage, wie das Unternehmen oder die Marke heißt, den Namen des Unternehmens richtig angegeben haben (1,1%). Es hat die Ansicht vertreten, selbst diejenigen, die nicht das Unternehmen, sondern die Marke TUC genannt hätten, dürften nicht hinzugerechnet werden, weil diese Antworten nur den Bekanntheitsgrad der Marke widerspiegelten, nicht aber den notwendigen Zuordnungsgrad beträfen. Für die im Streitfall zu beurteilende Frage, in welchem Umfang der Verkehr die abgebildete Form des Klagezeichens als Herkunftshinweis versteht und die Form demgemäß für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck der Klagemarke von Bedeutung ist, kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts allein darauf an, welcher Anteil der befragten Personen in diesem Gestaltungsmerkmal einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (Durchsetzungs- oder Kennzeichnungsgrad). Dagegen ist es nach der ständigen Rechtsprechung des Senats in Verletzungsverfahren nicht erforderlich, dass das Unternehmen auch richtig benannt wird (vgl. BGHZ 169, 295 Tz. 25 - Goldhase; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79, 82 = WRP 2006, 75 - Jeans I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). Die Frage, ob davon auch dann auszugehen ist, wenn die Eintragung einer Formmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG begehrt wird (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 m.w.N.), stellt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hier nicht.

30 Für die Bestimmung des Kennzeichnungsgrads sind folglich zusätzlich zu dem Anteil der Befragten, die das Unternehmen der Markeninhaberin namentlich richtig benannt haben (Zuordnungsgrad), alle Antworten zu berücksichtigen, denen hinreichend deutlich entnommen werden kann, dass die Befragten in dem betreffenden Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sehen. Dazu zählen diejenigen, die TUC angegeben haben

(37,7% der Befragten), schon deswegen, weil damit das Unternehmen der Klägerin eindeutig - wenn auch nicht mit der richtigen Firma - bezeichnet worden ist. Ferner sind diejenigen Befragten zu berücksichtigen, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 30 - Kinder II). Bei den übrigen Antworten ist danach zu unterscheiden, ob die Angaben als ausreichende Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden können oder ob sie die gegenteilige Annahme nahelegen. Ein hinreichender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ist dabei ohne weiteres solchen Antworten zu entnehmen, die das Zeichen jedenfalls mittelbar der Klägerin zuordnen (vgl. BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Eine solche hinreichende mittelbare Zuordnung ist gegeben, wenn mit dem Zeicheninhaber verbundene Unternehmen oder solche Unternehmen angegeben werden, die das Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung des Zeicheninhabers benutzen; auch die Angabe anderer Marken des betreffenden Unternehmens kann genügen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 354).

31 (6) Inwieweit danach bei der Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft der Form außer den vom Berufungsgericht bereits berücksichtigten richtigen Unternehmensbezeichnungen und den namentlich zutreffenden Benennungen durch die Angabe TUC noch weitere Antworten auf die Frage nach dem Namen des Unternehmens hinzuzurechnen oder auszuschließen sind, kann im Revisionsverfahren nicht festgestellt werden, da sich das Berufungsgericht mit den betreffenden Angaben nicht näher befasst hat. Zugunsten der Klägerin ist daher für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, dass es bei dem Anteil von 53,6% der Befragten verbleibt, die auf die den Kennzeichnungsgrad der Form betreffende Frage geantwortet haben, sie sähen darin einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-Unternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke. Der sich aus diesem Prozentsatz ergebende

Grad an Kennzeichnungskraft der Form (zur Bedeutung der Prozentsätze, die sich aufgrund demoskopischer Abfragen bei den neuen Markenformen im Vergleich zu den traditionellen Zeichen erzielen lassen, vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371 m.w.N.) ist bei der Frage zugrunde zu legen, ob ihr eine für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgebliche Bedeutung zukommt.

32 dd) Das Berufungsgericht hat folglich nach den bislang getroffenen Feststellungen seiner Beurteilung einen zu niedrigen Grad der Kennzeichnungskraft der abgebildeten Form des Salzgebäcks der Klägerin zugrunde gelegt und den Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei ermittelt. Aus diesem Grund kann auch seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe trotz der hier gegebenen Warenidentität selbst dann keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn gemäß dem Vorbringen der Klägerin davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Die bisherigen Feststellungen tragen die Auffassung des Berufungsgerichts nicht, es sei von einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung der Beklagten auszugehen. Zwar fehlt bei der angegriffenen Gestaltung die Bezeichnung TUC. Welche Bedeutung dem für die Frage der Zeichenähnlichkeit zukommt, hängt jedoch davon ab, ob und in welchem Maße der Gesamteindruck der Klagemarke von der abgebildeten Form des Salzgebäcks bestimmt wird. Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus der Form sowie aus Wort- und sonstigen Bestandteilen zusammengesetzten Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung der einzelnen Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGHZ 169, 295 Tz. 22 - Goldhase). Zum Gesamteindruck der konkreten Anordnung von Wort- und Formelementen

bei der Klagemarke, bei der die Buchstabenfolge TUC durch Ausstanzungen gebildet wird, die, worauf das Landgericht abgestellt hat, auf dem Cracker nicht besonders hervorsticht, sondern nur bei genauerem Hinsehen wahrgenommen wird, fehlt es, wie oben unter II 2 c cc dargelegt worden ist, bisher an rechtsfehlerfreien Feststellungen.

33 Soweit das Berufungsgericht eine geringe Zeichenähnlichkeit weiter damit begründet hat, die konkrete Form und auch die Stanzenbildung des Crackers der Beklagten wiesen gegenüber der Klagemarke deutliche Unterschiede auf, beanstandet die Revision mit Recht, dass sich das Berufungsgericht nicht mit der gegenteiligen Auffassung des Landgerichts auseinandergesetzt hat. Das Landgericht hat angenommen, die Gestaltungsform des angegriffenen Crackers stimme nahezu vollständig mit derjenigen des TUC-Crackers überein. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Cracker beider Parteien übereinstimmend eine rechteckige Form aufweisen. Diese korrespondierten auch der Größe nach nahezu vollständig miteinander, womit das Landgericht ersichtlich gemeint hat, dass die Längenverhältnisse der Seiten des Rechtecks bei beiden Formen übereinstimmen. Die Ecken seien bei beiden Crackerformen nicht spitz, sondern übereinstimmend abgeflacht. Dass diese Abflachung bei dem Cracker der Beklagten im Unterschied zum TUC-Cracker eher als Rundung ausgebildet sei, sei aus der Sicht des Verkehrs kaum wahrnehmbar und werde bei isolierter Betrachtung des jeweiligen Crackers kaum in Erinnerung behalten. Darüber hinaus weise der Cracker der Beklagten auf seiner Oberfläche Einstanzungen auf, die nach Art und Verteilung mit denjenigen des TUC-Crackers in großem Maße übereinstimme. Das Berufungsgericht führt nicht aus, worin demgegenüber die von ihm angenommenen deutlichen Unterschiede in der konkreten Form und der Stanzenbildung liegen sollen. Dazu hätte auch deshalb Anlass bestanden, weil das Berufungsgericht, soweit es aufgrund der durchgeführten Verkehrsbefragung ohne weiteres hinsichtlich beider For-

men eine markenmäßige Verwendung angenommen hat, ersichtlich nicht davon ausgegangen ist, zwischen ihnen bestünden maßgebliche Unterschiede.

34 3. Da somit nach den bisherigen Feststellungen eine Verletzung der Klagemarke durch die angegriffene Gestaltung der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, kann auch die Abweisung des auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichteten Klagebegehrens keinen Bestand haben.

35 III. Das Berufungsurteil ist folglich aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht abschließende Feststellungen zur Frage der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Gestaltung sowie zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke und zur Zeichenähnlichkeit treffen kann. Sollte sich danach ergeben, dass die abgebildete Warenform aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgeblich mitbestimmt und sich weiter die Ähnlichkeit der beiden gegenüber stehenden Zeichen nur oder jedenfalls maßgeblich aus Übereinstimmungen in der Form ergibt, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, welche Bedeutung im Rahmen der bei der Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Gesamtabwägung dem Umstand zukommt, dass es sich bei der Form um ein allein aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzutragendes Zeichen handelt. Dieser Umstand kann zwar zur Annahme eines engeren Schutzumfangs führen.

Es ist aber nicht generell ausgeschlossen, dass aus einer kennzeichnungskräftigen, aus Wort- und Formbestandteil bestehenden Marke infolge der den Gesamteindruck des Zeichens prägenden Form ein Schutz beansprucht werden kann, der der Form als Einzelzeichen mangels Verkehrsdurchsetzung nicht zukäme.

Bornkamm Pokrant Büscher

Schaffert Bergmann

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 24.06.2004 - 31 O 661/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 143/04 -