BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 22/04

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Pralinenform

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

a) Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier: Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahrnehmen. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium des Verbrauchs wahrnehmen können.

b) 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. Dies wird allerdings umso weniger der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Marke abweicht.

c) 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 auch den Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regelmäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

d) Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden.

e) Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensionalen Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann.

BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - OLG Köln

LG Köln

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Dezember 2003 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 vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit einer Schicht von Nusssplittern, überzogen von brauner Schokolade, umhüllt ist. Diese "R. "-Praline wird für den Verkauf in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Seit 1983 hat die Klägerin etwa zehn Milliarden

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

solcher Pralinen verkauft und seit 1996/97 damit in Deutschland jeweils über 100 Mio. DM Jahresumsatz erzielt.

2 Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 397 35 468 in den Farben hellbraun und dunkelbraun für die Ware Pralinen:

3 Die Marke wurde am 26. Juli 1997 angemeldet und am 7. August 2001 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen.

4 Die Beklagte bewarb die von ihr hergestellte Praline "Ş. Diamond" in verpackter Form auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln und in der Fachzeitschrift "SG Süsswarenhandel" (Ausgabe). Die - im Klageantrag unverpackt abgebildete - Praline ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfläche. Die außen aufgebrachten Nusssplitter sind von einer Schokoladenschicht überzogen. Die Praline wird zum Verkauf nur in einer Plexiglasverpackung mit mehreren Stück angeboten. Jede Praline ist nochmals in Goldfolie verpackt. Im Rahmen ihres (in türkischer und englischer Sprache gehaltenen) Internetauftritts zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline.

5 Die Klägerin macht - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb von Pralinen in der Form der "Ş. Diamond"-Praline ihr Markenrecht und handele zudem wettbewerbswidrig. Die Klägerin hat insoweit beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland Haselnusspralinen mit der Bezeichnung "Ş. Diamond", wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

6 Die Beklagte hält die Klagemarke für nicht eintragungsfähig. Die eingetragene Form sei durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung, der beabsichtigten Art der Geschmacksentfaltung, erforderlich. Zudem sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, da die "Ş. Diamond"-Praline nicht kugelförmig sei.

7 Das Landgericht hat den allein in die Revisionsinstanz gelangten Unterlassungsantrag abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht diesem Antrag stattgegeben.

8 Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte insoweit ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, und weiter hilfsweise, den Rechtsstreit auszusetzen, um ihr Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Löschung der Klagemarke zu stellen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Im Verletzungsverfahren sei nicht zu prüfen, ob Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorlägen. Dies folge aus der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO scheide aus, da die Beklagte nur angekündigt habe, "in nächster Zeit" ein Löschungsverfahren gegen die Klagemarke einleiten zu wollen.

11 Die Beklagte verwende die angegriffene Pralinenform im geschäftlichen Verkehr, obwohl sie ihre Praline nur in einer undurchsichtigen Verpackung anbiete und vertreibe. Jedenfalls im Rahmen ihres Internetauftritts habe die Beklagte die Praline auch unverpackt dargestellt. Die beanstandete Pralinenform werde auch deshalb im geschäftlichen Verkehr verwendet, weil sie einem Teil der Verbraucher beim Erwerb der Pralinen bereits bekannt sei.

12 Die Beklagte benutze die äußere Form der Praline markenmäßig. Die äußere Form stelle sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als mehr oder weniger kugelförmig dar. Die bei den einzelnen Pralinen unterschiedlich ausgeprägte Ausbeulung erwecke lediglich den Eindruck, als sei der Versuch, eine runde Form zu erreichen, nicht gleichmäßig gut gelungen. Der angesprochene Verkehr werde die Kombination der in etwa kugelförmigen Ausgestaltung der Praline mit der schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche als Herkunftshinweis auffassen. Die Klägerin vertreibe ebenfalls eine kugelförmige Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche raspelig gestaltet sei. Die äußere Form dieser Praline sei wegen ihrer erheblichen Verkehrsbekannt-

heit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Nach einem Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hätten 74,4 % der Befragten nach Vorlage der unverpackten Praline der Klägerin erklärt, derartige Pralinen stammten immer nur von einem bestimmten Hersteller; 58,1 % hätten zutreffend die Klägerin oder den Produktnamen benennen können. Anhaltspunkte dafür, dass die Bekanntheit des Produkts seither abgenommen habe, lege die Beklagte nicht dar. Schon wegen der Bindung an diese Eintragungsentscheidung sei davon auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Der Schutz einer eingetragenen Warenformmarke laufe leer, wenn bei einer ähnlichen Warenform die markenmäßige Benutzung verneint würde.

13 Die Klagemarke habe, da sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es könne offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch Umsatz und Werbung der Klägerin für ihre "R. "-Praline gesteigert worden sei. Zwischen der Klagemarke und der äußeren Gestaltung der unverpackten Praline der Beklagten bestehe angesichts der Warenidentität und der in hohem Maß gegebenen Zeichenähnlichkeit auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr. Die Marke der Klägerin werde geprägt durch die Kombination einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche, die die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeige. Die Praline der Beklagten unterscheide sich davon in ihrer äußeren Form nur geringfügig dadurch, dass sie an einer kleinen Stelle abgeflacht sei und ihre Oberflächenstruktur - sehr geringfügig - glatter ausfalle, weil für die äußere Struktur kleinere Nussstückchen verwendet worden seien. Diese Unterschiede seien jedoch nicht geeignet, in der Erinnerung des Verbrauchers zu haften, zumal dieser bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt sei.

14 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

15 I. Entgegen der Ansicht der Revision ist das Verfahren nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.

16 1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der Überprüfung durch den Senat. Gegen eine selbständige Entscheidung über die Aussetzung des Rechtsstreits hätte als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zugelassen werden können (§§ 148, 252, § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO). Der Umstand, dass das Berufungsgericht die Revision gegen sein Urteil zugelassen hat, eröffnet dagegen die revisionsgerichtliche Überprüfung der darin enthaltenen Aussetzungsentscheidung schon deshalb nicht, weil die Revisionszulassung nach ihrer Begründung auf die Revision gegen die Sachentscheidung beschränkt ist. Im Übrigen hätte auch eine unbeschränkte Revisionszulassung die Ablehnung, das Verfahren im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren auszusetzen, nicht nachprüfbar gemacht. Denn selbst eine rechtsfehlerhafte Aussetzungsentscheidung hätte nicht zur Folge, dass das Sachurteil als solches verfahrensfehlerhaft wäre. Eine im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht wegen eines Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben.

17 2. Ein Markenverletzungsverfahren kann aber auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen im Hinblick auf ein Löschungsverfahren auszusetzen sein (vgl. BGHZ 156, 112, 119 - Kinder). Eine Aussetzung kommt hier jedoch

nicht in Betracht. Die Beklagte selbst hat nach wie vor keinen Löschungsantrag gestellt. Der Löschungsantrag eines anderen Unternehmens ist zurückgewiesen worden. Die Aussetzung des Verfahrens würde bei dieser Sachlage zu einer unzumutbaren Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen.

18 II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, beruht teilweise auf Rechtsfehlern.

19 1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. BGHZ 164, 139, 142 f. - Dentale Abformmasse, m.w.N.).

20 2. Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Beklagte die angegriffene Gestaltungsform der unverpackten Praline im geschäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz 40 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; EuG, Urt. v. 10.4.2003 - T-195/00, GRUR Int. 2004, 54 Tz 93 = MarkenR 2004, 475 - Travelex [Eurosymbol]; BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Dies ist hier anzunehmen, weil die Beklagte ihre Praline auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln und in einer deutschen Fachzeitschrift beworben und damit im Inland im geschäftlichen Verkehr unter Benutzung der Pralinenform gehandelt hat. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die Sicht der Verbraucher an, insbesondere darauf, ob die Verbraucher die Pralinenform

schon beim Erwerb der Pralinen in verpacktem Zustand erkennen können oder ob ihnen diese bereits bekannt ist.

21 3. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung, mit der das Berufungsgericht angenommen hat, dass die Beklagte die Form der Praline "Ş. Diamond" durch deren Bewerbung im Inland markenmäßig verwendet habe.

22 a) 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 GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 50 f. - Arsenal Football Club; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück).

23 b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind jedoch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.

24 aa) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig benutzt werde, mit darauf abgestellt, dass die Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Schon wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr mit einer der Marke entsprechenden äußeren Form einer unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Dies entspricht nicht der neueren Senatsrechtsprechung. Der Verletzungsrichter ist allerdings an die Eintragung der Klagemarke gebunden und hat davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist ihm deshalb verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Der Verletzungsrichter ist aber selbst dann, wenn eine mit der geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird, nicht aus Rechtsgründen gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Verwendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Die Eintragung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist. Dies gilt auch für eine dreidimensionale Marke, deren Gestaltung einer Warenform entspricht (vgl. dazu näher BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck).

25 bb) Das Berufungsgericht ist - wenn auch ohne Begründung - zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenmäßig benutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Internet-Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender). 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 GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = MarkenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender).

26 cc) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.). 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; BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).

27 Das Berufungsgericht hat nichts dazu festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen etwas anderes gelte, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt habe, die Form der Waren herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 166, 65 Tz 17 f. - Porsche Boxter; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 235, 245; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794). Die in anderem Zusammenhang getroffene Feststellung des Berufungsgerichts, der Verbraucher sei bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt, spricht gegen eine solche Kennzeichnungsgewohnheit.

28 Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass die Form der von der Beklagten vertriebenen Pralinen in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abweiche und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden könne (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 25 f. - Storck; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, S. 244 f.; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794). Das Berufungsgericht hat zwar (in anderem Zusammenhang) festgestellt, dass die Pralinen von Wettbewerbern deutlich andere Gestaltungen aufweisen (durch Variationen einer Kugelform, durch andere Farben der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder der Kombination von weißer mit brauner Schokolade oder durch andere Oberflächenstrukturen infolge der Verwendung verschieden großer Nussstückchen sowie dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge). Daraus ergibt sich aber nicht, dass die beanstandete Pralinenform mehr ist als eine Variante der üblichen Formen dieser Warengattung und dadurch dem Durchschnittsverbrau-

cher erlaubt, bereits in der Warenform - ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl. - zur Frage der Unterscheidungskraft - EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz 31 f. = MarkenR 2004, 461 - Mag Instruments; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR Int. 2006, 226 Tz 31 - Deutsche SiSi-Werke).

29 dd) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Pralinenform 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. dazu auch BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 63).

30 ee) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht aber zutreffend auch 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 beste-

hen könnten - vgl. dazu nachstehend unter 4. b) - kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf eine gesteigerte 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.

31 ff) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, 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 nicht unerheblich von dieser Form ab (vgl. dazu nachstehend unter 4. c) und d)). Es ist deshalb rechtsfehlerhaft, die der Umfrage entnehmbaren Ergebnisse, inwieweit die als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der Beurteilung zugrunde zu legen, 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 deshalb Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die unübersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.

32 4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

33 a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken 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

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlussstück).

34 b) Bei der Bestimmung des Schutzumfangs der Klagemarke ist das Berufungsgericht zutreffend von der Marke ausgegangen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird jedoch erneut zu prüfen sein.

35 aa) 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 (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dementsprechend hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 383 f. - WKS Möbel I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 340; Rohnke, GRUR 2001, 696, 701). 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. auch - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 113, 115, 118 - SL).

36 bb) Zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke, die eine mögliche Warenform wiedergibt, genügt nicht allein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrades der Gestaltung als

solcher. Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.; ferner BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz 24 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Wird mit einer Ware, deren Form von Haus aus nicht unterscheidungskräftig ist, ein erheblicher Umsatz erzielt, besagt das zunächst nur etwas über die weite Verbreitung der Ware auf dem Markt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann in einem solchen Fall durch Umsatzerfolge nur erreicht werden, wenn die durch eine Marke geschützte Warengestaltung auch "als Marke" benutzt worden ist, d.h. in einer Art und Weise, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz 51, 57 ff., 64 - Philips; EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 61 f. - Storck; vgl. weiter BGHZ 153, 131, 142 f. - Abschlussstück; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 306, 319; Hacker ebd. § 9 Rdn. 190).

37 Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat dementsprechend zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausgehen, dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist (vgl. dazu Niedermann, GRUR 2006, 367 ff.; vgl. weiter Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 352; Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl., § 9 Rdn. 36). Bei der von der Klägerin vorgelegten GfK-Um-

frage lautete nach einer ersten Frage, die sich auf die Zugehörigkeit des Befragten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen bezieht, die nächste Frage wie folgt: "Ich habe hier in Originalgröße die Abbildung einer Praline, von der die Verpackung entfernt wurde. Kennen Sie die hier abgebildete Praline?" Das Berufungsurteil äußert sich nicht zu der - gegebenenfalls mit sachkundiger Hilfe zu beurteilenden Frage - ob diese Fragestellung fachgerecht ist (vgl. dazu auch Niedermann, GRUR 2006, 367, 371).

38 c) Falls sich im weiteren Verfahren ergibt, dass die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt hat, wird bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nur von dieser Pralinenform als solcher auszugehen sein. Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht darauf abzustellen, ob eine Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann. Der Markenschutz richtet sich gegen die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kann es daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht ankommen (vgl. BGHZ 158, 236, 250 - Internet-Versteigerung I; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 519; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 81, 136). Maßgebend ist zudem nur die Pralinenform, die sich aus dem Klageantrag ergibt, in den die Abbildung einer ganz bestimmten Praline, wie sie die Beklagte vertrieben hat, aufgenommen worden ist. Im Hinblick auf diese Antragsfassung kommt es - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - nicht darauf an, welche äußere Form andere zu den Akten gereichte Originalprodukte der Beklagten aufweisen.

39 d) Das Berufungsgericht hat weiter gemeint, die beanstandete Pralinenform werde von den Durchschnittsverbrauchern als insoweit kugelförmig angesehen, als die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulasse. Es wäre jedoch erfahrungswidrig, diese Feststellung auch auf die im Klageantrag abgebil-

dete Praline zu übertragen. Diese weicht vielmehr unübersehbar auch dadurch von der reinen Kugelform ab, dass sie einen schmalen Sockel mit glatter Bodenfläche aufweist.

40 e) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen wird gegebenenfalls weiter zu berücksichtigen sein, dass im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich sein können, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGHZ 153, 131, 143 - Abschlussstück).

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

Bornkamm v. Ungern-Sternberg Pokrant

Büscher Bergmann

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 05.06.2003 - 84 O 85/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 19.12.2003 - 6 U 86/03 -