



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 57/08

Verkündet am:
15. Juli 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Goldhase II

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Buchst. b

Die Bedeutung, die einem einzelnen Bestandteil für den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens zukommt, hängt maßgeblich auch davon ab, in welcher Beziehung er innerhalb der konkreten Gestaltung des jeweiligen Gesamtzeichens zu den übrigen Zeichenbestandteilen steht. Dabei kann sich insbesondere der Grad der Kennzeichnungskraft eines Zeichenbestandteils im Verhältnis zur Kennzeichnungskraft anderer Zeichenbestandteile auf den Gesamteindruck des mehrgliedrigen Zeichens auswirken.

BGH, Urteil vom 15. Juli 2010 - I ZR 57/08 - OLG Frankfurt a.M.

LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 8. November 2007 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 zu 1 ist ein schweizerisches Unternehmen, das hochwertige Schokoladenerzeugnisse und Süßwaren herstellt und vertreibt, darunter auch Schokoladenhasen; in Deutschland werden ihre Produkte von ihrem Tochterunternehmen, der Klägerin zu 2, hergestellt und vertrieben.
- 2 Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 8. Juni 2000 angemeldeten und am 6. Juli 2001 für Schokolade und Schokoladenwaren eingetragenen dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885. Als Wiedergabe der Marke sind beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt folgende in den Farben gold, rot und braun gehaltene Abbildungen hinterlegt:



3 Die Beklagte stellt ebenfalls Schokoladenhasen her und vertreibt diese.

4 Die Klägerinnen sehen darin eine Verletzung der Klagemarke. Sie wenden sich mit ihrer Klage gegen eine bestimmte Gestaltung des Schokoladenhasen der Beklagten.

5 Die Klägerinnen haben - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - zuletzt beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Schokoladenhasen gemäß dem in der Sitzung [des Berufungsgerichts] vom 8. November 2007 überreichten Exemplar des beanstandeten Riegelein-Hasen [der Beklagten] anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben oder sonstig in den Verkehr zu bringen;
2. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie den vorstehend bezeichneten Schokoladenhasen ab dem 6. Juli 2001 vertrieben hat; dies unter Angabe genauer Umsatzzahlen und der gewerblichen Abnehmer sowie ab diesem Zeitpunkt Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie für den vorstehend bezeichneten Schokoladenhasen Werbung betrieben hat;
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch Handlungen gemäß Nr. 1 seit dem 6. Juli 2001 entstanden ist oder noch entstehen wird.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2004, 136 = WRP 2004, 638). Auf die Revision der Klägerinnen hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04, BGHZ 169, 295 - Goldhase I). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerinnen erneut zurückgewiesen (OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2008, 191).

7 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Klägerinnen ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerinnen gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Zwischen den von der Klagemarke und den vom Zeichen der Beklagten erfassten Waren bestehe Identität. Insgesamt sei eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke anzunehmen. Sie gehe neben dem Wortbestandteil "Lindt GOLDHASE" auch von Form und Farbe des sitzenden Goldhasen aus. Nach den von den Klägerinnen vorgelegten Verkehrsbefragungen verstehe ein erheblicher Teil des Verkehrs Form und Farbe des Lindt-Goldhasen in ihrer Kombination auch unabhängig von den sonstigen Gestaltungsmerkmalen als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerinnen. Die Verkehrsbefragungen belegten, dass der Verkehr bereits aus der Gestalt und der Farbe des Lindt-Hasen auf eine bestimmte Herkunft schließe. Daraus könne jedoch nicht geschlossen werden, dass das rote Bändchen mit dem goldenen Glöckchen und das aufgemalte Gesicht für die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ohne Bedeutung wären. Denn der Verkehr achte bei dem hier in Rede stehenden Produkt auf die ästhetische Gestaltung und Verpackung der Ware als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft. Außerdem werde vor allem das rote Bändchen mit dem Glöckchen in der sehr intensiven Werbung derart herausgestellt, dass der Verkehr es, wenn getragen von einem sitzenden Goldhasen, als weiteren Hinweis auf das Unternehmen der Klägerinnen auffasse.

10 Trotz der Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke bestehe mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks seien nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung hätten.

Danach führe die mangelnde Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen dazu, dass das angegriffene Zeichen die Klagemarke nicht verletze. Es seien nicht nur die den Gesamteindruck jedenfalls mitprägenden Wortbestandteile "Lindt-GOLDHASE" einerseits und "Riegelein" andererseits einander vollkommen unähnlich. Auch die Farbe der Folie, in der der von der Beklagten vertriebene Hase eingepackt sei, sei eine andere; dies ergebe sich deutlich aus dem im Verhandlungstermin zu den Akten gereichten Riegelein-Hasen. Dieser sei nicht in eine leuchtende Goldfolie eingewickelt, sondern in eine eher bronzefarbene Folie. Der unterschiedliche Farbeindruck werde bestärkt durch die braune, aufgemalte Schleife, die mit der leicht ins bräunliche gehenden Folie harmoniere. Der angegriffenen Ausführungsform fehle auch das rote Stoffbändchen mit dem Glöckchen, das für die Klagemarke charakteristisch sei und zu deren Funktion als Hinweis auf die Herkunft aus dem Unternehmen der Klägerinnen maßgeblich beitrage. Ähnlich sei allerdings die Form des sitzenden Hasen. Dieser Umstand sei jedoch angesichts der gravierenden Unterschiede der übrigen Kennzeichnungselemente nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Nicht zuletzt verleihe das aufgemalte Gesicht mit dem geöffneten Mund und den sichtbaren Zähnen dem Riegelein-Hasen einen eher fröhlichen Charakter, während der Lindt-Goldhase eher zurückhaltend und edel gezeichnet sei.

- 11 II. Die Revision der Klägerinnen hat schon deshalb Erfolg, weil sich das Exemplar des Riegelein-Hasen, der in dieser konkreten Form Gegenstand des zuletzt gestellten Unterlassungsantrags ist, nicht mehr bei den Akten befindet und dem Revisionsgericht daher eine Überprüfung der maßgeblich auch auf die genaue Farbgebung abstellenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht nicht möglich ist. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr verneint hat, weist zudem weitere rechtsfehlerhafte Erwägungen auf.

- 12 1. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Warenidentität wegen der mangelnden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen verneint. Zur Begründung hat es maßgeblich auch auf die Farbe der Folie des von der Beklagten vertriebenen Hasen abgestellt. Diese sei eine andere, wie sich deutlich aus dem im Verhandlungstermin zu den Akten gereichten Riegelein-Hasen ergebe. Der Riegelein-Hase sei nicht wie der Hase gemäß der Klagemarke in eine leuchtende Goldfolie eingewickelt, sondern in eine eher bronzefarbene Folie. Der unterschiedliche Farbeindruck werde bestärkt durch die braune, aufgemalte Schleife, die mit der leicht ins Bräunliche gehenden Folie harmoniere. Die dagegen gerichtete Rüge der Revision ist begründet.
- 13 a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen ist und dabei insbesondere der Grad der Bekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das beanstandete Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem beanstandeten Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von Bedeutung sind (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 18 - PICASSO/PICARO; Urteil vom 23. März 2006 - C-206/04 P, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Rn. 17/18 - ZIRH; BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 26 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen, mwN). Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Zeichen ist auf deren Gesamteindruck abzustellen; bei zusammengesetzten Zeichen wie im Streitfall sind dabei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker/Harman International Industries, mwN).

- 14 b) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Riegelein-Hase sei in eine andersfarbige, nämlich eher bronzefarbene Folie eingewickelt, und die darauf beruhende Beurteilung, es fehle an der Zeichenähnlichkeit, wird von der Revision der Klägerinnen jedoch mit Recht als rechtsfehlerhaft beanstandet.
- 15 aa) Die Revision führt zur Begründung ihrer Rüge aus, aus der Abbildung des Hasen der Beklagten, die zum Gegenstand des mit Schriftsatz vom 4. November 2002 früher gestellten Klageantrags gemacht worden sei, ergebe sich ebenso wenig eine eher bronzefarbene Tönung wie aus der Abbildung in der als Anlage K 4 mit der Klagebegründung vorgelegten Verkehrsbefragung. Diese Abbildungen zeigten jeweils einen goldfarbenen Schokoladenhasen. Dies gelte auch für die Abbildung in der Senatsentscheidung vom 26. Oktober 2006 (I ZR 37/04 - Goldhase I). Auf den im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 8. November 2007 überreichten Hasen könne nicht abgestellt werden, da er nicht mehr Bestandteil der Gerichtsakten sei.
- 16 bb) Diese Rüge ist begründet. Das Berufungsgericht hat nicht ausdrücklich festgestellt, dass sich die Farbgebung der Folie des in der mündlichen Verhandlung überreichten Exemplars des Hasen der Beklagten von der in den überreichten Abbildungen ersichtlichen unterscheidet. Dies ergibt sich auch nicht daraus, dass das Berufungsgericht in den Urteilsgründen wegen der Farbgebung auf das überreichte Exemplar Bezug genommen hat, weil sich dieses Exemplar nicht mehr bei den Akten befindet. Für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz ist daher gemäß dem Vorbringen der Klägerinnen davon auszugehen, dass sich der in der mündlichen Verhandlung überreichte Hase der Beklagten in der Farbgebung der Folie nicht von den aus den Abbildungen ersichtlichen unterschieden hat. Dann wird die Annahme des Berufungsgerichts, es fehle gerade auch wegen einer andersartigen Farbgebung an einer Zeichenähnlichkeit, jedoch von den Feststellungen nicht getragen.

17 (1) Die Klägerinnen haben sich - wie auch dem Tatbestand des ersten Berufungsurteils zu entnehmen ist - mit den während des Verfahrens zur Begründung ihres Klagebegehrens zu den Akten gereichten Abbildungen gegen einen in Goldfolie eingewickelten Schokoladenhasen der Beklagten gewandt. Ihr ursprünglicher Unterlassungsantrag enthielt dementsprechend den Zusatz "gemäß der nachstehend wiedergegebenen Abbildung". Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Klägerinnen eine Änderung ihres Klagebegehrens beabsichtigten, als sie nach Aufhebung des ersten Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache diesen Zusatz in der erneuten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht dahingehend formulierten, dass die Bezugnahme zur Beschreibung des angegriffenen Hasen nunmehr lautete: "gemäß dem in der Sitzung vom 8. November 2007 überreichten Exemplar des beanstandeten Riegelein-Hasen". Im Gegenteil ist im Sitzungsprotokoll vom 8. November 2007 vor dieser Antragsumstellung festgehalten: "Klägervertreter überreicht ein Exemplar des beanstandeten Riegelein-Osterhasen, das als Anlage zu den Akten genommen wird". Dem ist zu entnehmen, dass sich der Gegenstand der Beanstandung nicht ändern sollte, sich das Klagebegehren also nach wie vor gegen einen in Goldfolie eingewickelten Hasen der Beklagten richtete.

18 (2) Durch die zu den Akten gereichten Abbildungen des beanstandeten Hasen der Beklagten wird die Feststellung, die Farbe der Folie sei eine andere - womit im Zusammenhang der Entscheidungsgründe des Berufungsurteils gemeint ist, die Schokoladenhasen der Parteien seien in der Farbgebung unähnlich - nicht getragen. Auch das Berufungsgericht hat in den Gründen seines ersten Berufungsurteils den angegriffenen Hasen der Beklagten bei der Prüfung dessen Ähnlichkeit im Verhältnis zur Gestaltung gemäß der Klagemarke als einen "ebenfalls in Goldfolie eingewickelten Schokoladen-Osterhasen" bezeichnet. Dem jetzt angefochtenen Berufungsurteil lässt sich nicht entnehmen, dass das Berufungsgericht von dieser Feststellung abrücken wollte oder davon ausgegangen ist, der mit dem zuletzt gestellten Antrag bezeichnete Hase der Be-

klagen unterscheidet sich in der Farbgebung der Folie von dem aus den eingereichten Abbildungen ersichtlichen Riegelein-Hasen. Demnach kann die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Farbgebung der sich gegenüberstehenden Gestaltungen sei so unterschiedlich, dass wegen der mangelnden Ähnlichkeit des maßgeblich auch durch die Farbe bestimmten Gesamteindrucks der Zeichen trotz gesteigerter Kennzeichnungskraft und Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, aus Rechtsgründen keinen Bestand haben.

19 2. Die Revision rügt ferner mit Recht, dass auch die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts zur mangelnden Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht in allen Punkten der rechtlichen Überprüfung standhalten.

20 a) Zum Gesamteindruck der Klagemarke führt das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf seine Feststellungen zur Kennzeichnungskraft dieser Marke lediglich aus, neben dem Wortbestandteil nähmen Form und Farbe des sitzenden Goldhasen sowie das rote plissierte Bändchen mit dem goldenen Glöckchen und auch die Zeichnung des Gesichts an der herkunftshinweisenden Bedeutung der Klagemarke teil. Anschließend fügt es im Hinblick auf die angegriffene Gestaltung an, aus dem Umstand, dass der Verkehr sich bei Schokoladenhasen, die mit der Klagemarke gekennzeichnet seien, daran gewöhnt habe, auch der Form und der Farbe der Ware sowie ihrer ästhetischen Gestaltung eine herkunftshinweisende Bedeutung beizumessen, folge, dass diese Elemente auch bei dem angegriffenen Zeichen als herkunftshinweisend in die Beurteilung einzubeziehen seien. Sodann nimmt das Berufungsgericht einen Vergleich der jeweiligen Merkmale der Klagemarke, also Wortbestandteil, Farbe, Form und sonstige Kennzeichnungselemente, mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen der angegriffenen Ausführungsform vor.

- 21 b) Entgegen der in dieser Vorgehensweise zum Ausdruck kommenden Auffassung des Berufungsgerichts kann die Beurteilung, ob und in welchem Maße sich gegenüberstehende, aus mehreren Bestandteilen bestehende Zeichen in ihrem Gesamteindruck ähnlich sind, nicht allein auf die Feststellung, welche Gestaltungsmerkmale der Zeichen als solche herkunftshinweisend sind, und einen Vergleich der jeweiligen Zeichenbestandteile als solche gestützt werden.
- 22 aa) Dies ist schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil der Umstand, dass ein Zeichenbestandteil grundsätzlich einen herkunftshinweisenden Gehalt aufweist, nicht dazu führt, dass er schon deshalb den Gesamteindruck des Zeichens in gleicher Weise (mit)bestimmt wie andere herkunftshinweisende Bestandteile des Zeichens. Die Bedeutung, die einem einzelnen Bestandteil für den Gesamteindruck eines Zeichens zukommt, hängt vielmehr maßgeblich auch davon ab, in welcher Beziehung er innerhalb der konkreten Gestaltung des jeweiligen Gesamtzeichens zu den übrigen Zeichenbestandteilen steht. Dabei kann sich insbesondere der Grad der Kennzeichnungskraft eines Zeichenbestandteils im Verhältnis zur Kennzeichnungskraft anderer Zeichenbestandteile auf den Gesamteindruck des mehrgliedrigen Zeichens auswirken. So sind im Regelfall kennzeichnungsschwächere Merkmale neben kennzeichnungstärkeren Bestandteilen für den Gesamteindruck eines Zeichens nicht von maßgeblicher Bedeutung (BGHZ 169, 295 Rn. 24 - Goldhase I, mwN).
- 23 bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts weisen die einzelnen Bestandteile der Klagemarke eine unterschiedliche Kennzeichnungskraft auf. Die Klagemarke selbst verfügt nach der Auffassung des Berufungsgerichts über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, die neben dem Wortbestandteil auch von Form und Farbe des sitzenden Goldhasen ausgehe. Der Verkehr schließe, so das Berufungsgericht, bereits aus Form und Farbe des Lindt-Goldhasen auf eine bestimmte Herkunft. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft dieser

Bestandteile des zusammengesetzten Klagezeichens hat das Berufungsgericht insbesondere daraus hergeleitet, dass die im Mai 2006 durchgeführte Verkehrsbefragung, bei der nur ein in Goldfolie eingewickelter sitzender Schokoladenhase gezeigt wurde, höhere Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrade als diejenige von Mai 2005 ergeben habe, bei der den Befragten ein Schokoladenhase gezeigt wurde, der neben Form und Farbe zusätzlich das rote Bändchen mit Glocke aufwies. Diesen Feststellungen ist weiter zu entnehmen, dass Form und Farbe als Zeichenbestandteilen jedenfalls auch eine höhere Kennzeichnungskraft als denjenigen Gestaltungsmerkmalen (rotes Bändchen mit Glöckchen, aufgemaltes Gesicht) zukommen soll, die das Berufungsgericht zwar auch als herkunftshinweisend angesehen hat, ohne ihnen aber eine auch nur annähernd vergleichbare Kennzeichnungskraft zuzuweisen. Unter diesen Umständen kann dann aber nicht davon ausgegangen werden, dass die nicht besonders kennzeichnungskräftigen Merkmale gleichwohl den Gesamteindruck der Klagemarke maßgeblich mitbestimmen.

24 cc) Die Auffassung des Berufungsgerichts, auch den genannten Gestaltungselementen der Klagemarke (rotes Bändchen mit Glöckchen, aufgemaltes Gesicht) komme eine herkunftshinweisende Funktion zu, ist zudem, wie die Revision mit Recht rügt, mit den Ergebnissen der vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Verkehrsbefragungen nicht ohne weiteres zu vereinbaren. Der Umstand, dass die Verkehrsbefragungen, bei denen den Befragten Schokoladenhasen ohne diese Gestaltungsmerkmale gezeigt wurden, höhere Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrade ergeben haben, als sie bei Vorlage eines vollständigen Exemplars erzielt wurden, spricht zunächst gegen die Annahme, der Verkehr sehe auch in diesen Bestandteilen des Klagezeichens einen Hinweis auf die Herkunft des so gestalteten Produkts, und zwar in der Weise, dass sie nicht hinter anderen dominierenden Gestaltungselementen in der maßgeblichen Wahrnehmung des Gesamteindrucks zurücktreten. Das Berufungsgericht legt demgegenüber nicht nachvollziehbar dar, aus welchen Gründen den Verkehrs-

befragungen das Gegenteil zu entnehmen sein soll. Dies lässt sich jedenfalls nicht mit seiner Ansicht begründen, die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen erlaubten den Schluss, dass der Verkehr bei dem hier in Rede stehenden Produkt auf die ästhetische Gestaltung und Verpackung der Ware als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft achte.

25 Denn die ästhetische Gestaltung der mit der Marke übereinstimmenden Ware ist für die hier zu prüfende Herkunftsfunktion des Zeichens entweder schon aus Rechtsgründen unbeachtlich (vgl. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e iii GMV; Art. 3 Abs. 1 Buchst. e iii MarkenRL; § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; vgl. ferner BGH, Urteil vom 5. Dezember 2002 - I ZR 91/00, BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück; Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 18 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer) oder der Verkehr sieht darin jedenfalls dann keinen Herkunftshinweis, wenn er sie - was nach den Ergebnissen der Verkehrsbefragungen hier hinsichtlich der in Rede stehenden Gestaltungsmerkmale (Bändchen mit Glöckchen, Bemalung) nahelegt - ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 - I ZB 33/04, BGHZ 166, 65 Rn. 17 - Porsche Boxster). Auch der Umstand, dass das rote Bändchen mit Glöckchen nach den - von der Revision angegriffenen - Feststellungen des Berufungsgerichts in der sehr intensiv betriebenen Werbung herausgestellt worden ist, lässt daher nicht den Schluss zu, der Verkehr werde dieses Gestaltungselement als weiteres herkunftshinweisendes Merkmal auffassen.

26 c) Der vom Berufungsgericht vorgenommene Vergleich der sich gegenüberstehenden Gestaltungen der Parteien ist ferner deshalb unzureichend, weil es einen Gesamteindruck der Gestaltung des Schokoladenhasen der Beklagten nicht ermittelt hat. Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung vielmehr eine bloße Beschreibung des Produkts der Beklagten zugrunde gelegt und sich so-

dann darauf beschränkt, den einzelnen Ausstattungsmerkmalen des Hasen der Beklagten die entsprechenden Gestaltungselemente der Klagemarke gegenüberzustellen. Zusätzlich hat es lediglich darauf abgestellt, aus der Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Bedeutung von Form und Farbe sowie der ästhetischen Gestaltung des Lindt-Goldhasen folge, dass diese Elemente auch bei dem angegriffenen Zeichen als herkunftshinweisend in die Beurteilung einzubeziehen seien. Auch dieser Würdigung des Berufungsgerichts kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.

27

aa) Aus der in diesem Zusammenhang vom Berufungsgericht angeführten Rechtsprechung des Senats, nach der der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke Auswirkungen darauf hat, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 30 - Pralinenform, mwN), kann im vorliegenden Fall - nach den bislang getroffenen Feststellungen - keine herkunftshinweisende Bedeutung der angeführten Gestaltungsmerkmale der angegriffenen Ausführungsform hergeleitet werden. Denn das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass die sich gegenüberstehenden Gestaltungen der Parteien in ihrer Gesamtheit oder hinsichtlich einzelner ihrer Elemente identisch sind. Es ist lediglich hinsichtlich der Form des sitzenden Hasen von einer bloßen Ähnlichkeit ausgegangen, ohne aber deren Grad festzustellen. Da die Gestaltungsform eines sitzenden Hasen nicht schutzfähig ist, soweit sie üblichen Abbildungen einer naturgetreuen Sitzhaltung des Hasen entspricht oder ihnen weitgehend angenähert ist, reicht die Feststellung einer bloßen Ähnlichkeit hinsichtlich der Form für die Annahme nicht aus, der Verkehr übertrage an die Form anknüpfende Herkunftsvorstellungen von der Klagemarke auf die angegriffene Ausführungsform. Das Berufungsgericht hätte vielmehr im Einzelnen darlegen müssen, bei welchen Formelementen eine Ähnlichkeit gegeben ist, bei welchen Abweichungen bestehen und wie sich diese Unter-

schiede auf die Wahrnehmung des Verkehrs auswirken (vgl. BGH, GRUR 2008, 793 Rn. 19 - Rillenkoffer).

28 bb) Zudem hat das Berufungsgericht auf der Grundlage der vorgelegten Verkehrsbefragungen nur festgestellt, dass die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke (auch) auf Form und Farbe des Goldhasen beruht. In welchem Umfang der festgestellte Grad an Kennzeichnungskraft dabei der Form und in welchem Maß er der Farbe oder beiden gemeinsam zuzuschreiben ist, lässt sich weder den Feststellungen des Berufungsgerichts noch den zwischen Form und Farbe nicht unterscheidenden Verkehrsbefragungen entnehmen. Auch aus diesem Grund kommt es auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht in Betracht, für eine Übertragung von Herkunftsvorstellungen an die Form als solche anzuknüpfen. Hinsichtlich der Farbe sowie der von ihm der ästhetischen Gestaltung zugeschriebenen Merkmale ist das Berufungsgericht sogar von einer mangelnden Ähnlichkeit der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen ausgegangen, so dass auch insoweit der Schluss von der Kennzeichnungskraft der Merkmale der Klagemarke auf einen herkunftshinweisenden Charakter der entsprechenden Merkmale der angegriffenen Ausführungsform nicht trägt.

29 d) Da das Berufungsgericht die sich gegenüberstehenden Zeichen somit nicht rechtsfehlerfrei nach ihrem Gesamteindruck miteinander verglichen hat, fehlt es auch deshalb an der tatsächlichen Grundlage für die Annahme des Berufungsgerichts, trotz Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft des Klagezeichens sei mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

30 III. Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Mit der - an sich vorrangigen (vgl. BGHZ 169, 295 Rn. 28 - Goldhase I) - Frage, ob die Beklagte die Gestaltung ihres Schokola-

denhasen markenmäßig verwendet (vgl. dazu BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 f. = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 45 - Stofffähnchen), hat sich das Berufungsgericht nicht befasst. Auch insoweit ist dem Senat eine eigene abschließende Entscheidung jedoch schon deshalb nicht möglich, weil sich das Exemplar des mit dem Unterlassungsantrag beanstandeten Riegelein-Hasen, das in der Sitzung des Berufungsgerichts vom 8. November 2007 überreicht worden ist, nicht mehr bei den Akten befindet und sich die konkrete Gestaltung dieses Hasen, insbesondere hinsichtlich der Farbgebung, auch nicht aus unstreitigem Parteivorbringen ergibt.

31 IV. Auf die Revision der Klägerinnen ist danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

32 Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin: Bei der Beurteilung, ob die Beklagte den beanstandeten Schokoladenhasen markenmäßig benutzt und welche Merkmale gegebenenfalls den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Gestaltungen bestimmen, ist maßgeblich darauf abzustellen, welche Gestaltungsmerkmale vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 42 - Kinder II, mwN). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bei Form und Farbe eines Produkts regelmäßig zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht und daher auch eine in dieser Hinsicht besondere Gestaltung eher diesem Umstand zugeschrieben wird als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 25 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel; Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 Rn. 30 - Pralinenform II, mwN). Der Grad der Kennzeichnungskraft einer aus einer bestimmten Form- und Farbgebung bestehenden dreidimensionalen Marke kann zwar Aus-

wirkungen darauf haben, ob der Verkehr diesen Gestaltungselementen einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn sie ihm als Bestandteile einer Ware begegnen (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 Rn. 33 - Pralinenform II). Ist die Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen, hängt ihr Schutzbereich gegenüber anderen, ähnliche Form- und Farbelemente aufweisenden Gestaltungen jedoch davon ab, ob sich die Verkehrsdurchsetzung gerade auch auf die konkrete Farb- und Formgebung erstreckt. Ist dies nicht der Fall, so erfasst der Schutzbereich der Marke regelmäßig keine Drittzeichen, die neben den nicht unterscheidungskräftigen und auch als solchen nicht verkehrsdurchgesetzten Form- und Farbelementen weitere kennzeichnungskräftige Bestandteile aufweisen, wie insbesondere herkunftshinweisende Wortbestandteile (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 39 = WRP 2009, 1250 - Kinder III, mwN).

33 Soweit das Berufungsgericht den von den Klägerinnen vorgelegten Verkehrsgutachten entnommen hat, der Verkehr schließe im Fall des von den Klägerinnen vertriebenen Goldhasen bereits aus dessen Gestalt und Farbe auf eine bestimmte Herkunft, wird gegebenenfalls zu überprüfen sein, ob die von der Revisionserwiderung erhobenen Bedenken gegen die Fragestellung und die Ergebnisse dieser Verkehrsbefragungen durchgreifen. In diesem Zusammenhang wird auch zu berücksichtigen sein, in welchem Umfang es sich bei Form und Farbe des Goldhasen um auch von anderen Wettbewerbern verwendete übliche Gestaltungsmerkmale von Schokoladenhasen handelt. Bei Gestaltungselementen, die eine Ware ihrer Gattung nach beschreiben oder die solchen Merkmalen ähnlich sind, liegt es nahe, dass der Verkehr diese Merkmale

mit dem marktstärksten Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO, mwN). Ist der Verkehr an eine Vielzahl ähnlicher Gestaltungen gewöhnt, führen erkennbare Abweichungen zudem leicht aus dem Schutzbereich der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke hinaus (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 Rn. 35 - Pralinenform II).

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 19.12.2002 - 2/3 O 443/02 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 08.11.2007 - 6 U 10/03 -