



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 138/00

Verkündet am:  
31. Oktober 2002  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Knabberbärchen

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2; GeschmMG § 1 Abs. 2

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen einer Formmarke und einer dreidimensionalen Warenform ist unabhängig von der geschmacksmusterrechtlichen Eigentümlichkeit sowohl der Formmarke als auch der angegriffenen Warenform; eine Warenform kann eigentümlich i.S. des § 1 Abs. 2 GeschmMG sein und gleichwohl dem Benutzungsverbot des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

BGH, Urt. v . 31. Oktober 2002 - I ZR 138/00 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000 im Kostenpunkt und soweit hinsichtlich des Klageantrags I. 1. b) und der hierauf zurückbezogenen Anträge II. und III. zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist einer der größten Hersteller von Knabberartikeln. Sie vertreibt unter der Dachmarke "Wolf Bergstraße - ... der erste Wolf, der backen kann" unterschiedliche Produkte, insbesondere im sogenannten Extruderverfahren hergestellte Lebensmittel. Eines ihrer Hauptprodukte ist ein salziges Knabbergebäck, das sie seit 1987 in der Form eines Bären unter der Bezeichnung "POM-BÄR" im Rahmen einer in den Folgejahren ausgeweiteten Produktlinie inzwischen in verschiedenen Geschmacksvarianten anbietet.

Die Beklagte vertreibt vorwiegend Baby- und Kleinkindernahrung. Zu ihrer Angebotspalette gehören sogenannte Kinderflakes, die in erster Linie als Frühstückscerealien gedacht sind, aber mit dem Zusatz "Auch ohne Milch zum Knuspern" beworben werden. In ihrer Produktlinie "Märchen-Land-Kinderflakes" bietet die Beklagte seit 1996 unter anderem unter der Bezeichnung "Goldflöckchen und die drei Bären" Tierfiguren in Bärenform mit Schokoladengeschmack unter dem Begriff "SCHOKOBÄRCHEN" an.

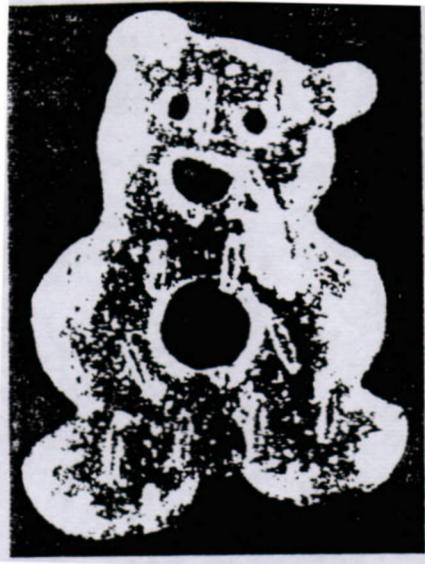
Die Klägerin sieht in der Verwendung der "SCHOKOBÄRCHEN" eine Verletzung ihrer Markenrechte sowie eine wettbewerbswidrige Annäherung an ihr Produkt und Unternehmen. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Weiterhin verlangt sie die Löschung eines für die Beklagte eingetragenen Geschmacksmusters.

Die Klägerin ist Inhaberin einer Reihe von Marken, die für unterschiedliche Bären-Formen und -Bezeichnungen - in wechselnder sprachlicher Fassung - für unter anderem "im Extrudierverfahren und durch andere Formverfahren hergestellte Weizen-, Reis- und/oder Maisprodukte für Knabberzwecke" geschützt sind. Sie ist insbesondere Inhaberin bzw. Nutzungsberechtigte zweier Bildmarken in Form von Bären, die unter den Nr. 395 02 472 (mit Zeitrang vom 23. Januar 1995) sowie Nr. 395 00 001 (mit Zeitrang vom 4. Januar 1995) für Knabberartikel aus Getreide- und/oder Kartoffelprodukten wie nachstehend abgebildet registriert sind:



Eine Produktform "POM-BÄR" entspricht der zuerst wiedergegebenen Marke.

Schließlich ist die Klägerin Inhaberin einer dreidimensionalen Marke in Bärchenform, die unter der Nr. 395 18 132 mit Zeitrang vom 28. April 1995 wie nachstehend abgebildet registriert ist:



Die Beklagte hat die von ihr verwendete Bärenform als Geschmacksmuster mit Priorität vom 14. Dezember 1994 wie nachstehend abgebildet hinterlegt:



Die Klägerin hat geltend gemacht, mit der Kennzeichnung "SCHOKOBÄRCHEN" für Knabberartikel in Bärenform verletze die Beklagte nicht nur ihre Marken- und Ausstattungsrechte, sondern unternehme zudem in bezug auf ihre Produkte wettbewerbswidrig eine schmarotzende Anlehnung sowie eine Rufausbeutung und vermeidbare Herkunftstäuschung. Das Geschmacksmuster der Beklagten sei wegen fehlender Neuheit löschungsreif. Sie habe erstmals mit ihren Produkten die typische freundliche Bärchenfigur mit erkennbaren und wiedererkennbaren Gesichtern für Snackartikel auf den Markt gebracht, nachdem es zuvor bereits Knabberartikel in Tiernachbildungen gegeben habe, die allerdings auch von ihrem Unternehmen bzw. ihrer heutigen Muttergesellschaft eingeführt worden seien. Gegen den Versuch eines Konkurrenten, Knabberartikel in Bärenform im Bereich der Pellet- und Extruderprodukte einzuführen, sei sie mit Entschiedenheit vorgegangen. Sowohl ihr Produkt als auch dessen spezifische Aufmachung seien verkehrsbekannt. Mit ihrem Produkt "SCHOKOBÄRCHEN" verletze die Beklagte ihre, der Klägerin, Markenrechte.

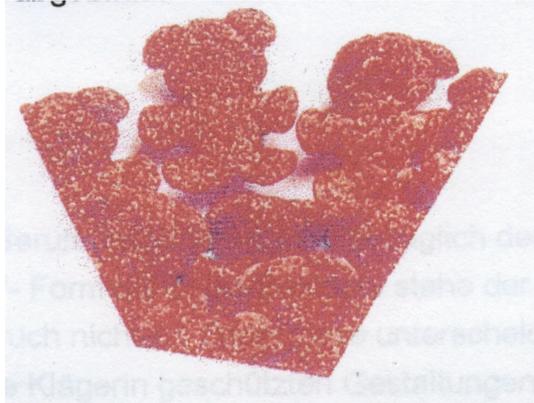
Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte

1. unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
  - a) im geschäftlichen Verkehr für sogenannte "Kinderflakes" in einer Bärenform gemäß nachstehender Abbildung die Kennzeichnung SCHOKOBÄRCHEN zu verwenden

und/oder

- b) solche sogenannten "Flakes für Kinder" in einer Bärenform gemäß nachstehender Abbildung anzubieten, feilzuhalten und/oder zu vertreiben:



2. zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des unter dem Aktenzeichen M 9409689 hinterlegten Geschmacksmusters (Muster 1: Tierfigur Bär) einzuwilligen.
- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziff. I. 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht.
- III. Die Beklagte wird weiter verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter I. 1. bezeichneten Handlungen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Auflage der Werbeträger, Bundesländern und Kalendervierteljahren.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich gegen den Vortrag über die Bekanntheit der Produktformen der Klägerin gewandt und eine Verwechslungsgefahr auch wegen bestehender Unterschiede der Warenbereiche

in Abrede gestellt. Sie hat weiter geltend gemacht, weder das Wort "Bärchen" noch die Bärenform wiesen Unterscheidungskraft auf.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte nach den Anträgen I. 1. a) sowie II. und III., soweit darauf zurückbezogen, aus der Wortmarke "Bärchen" verurteilt; im übrigen hat es das Rechtsmittel zurückgewiesen.

Hiergegen haben die Parteien Revision eingelegt. Die Revision der Beklagten hat der Senat nicht zur Entscheidung angenommen.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, die weitergehende Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen.

#### Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat, soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung, den Unterlassungsanspruch, soweit er sich gegen die Bärchenform wendet (Antrag I. 1. b), und die hierauf zurückbezogenen Anträge II., III. sowie den Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Geschmacksmusters der Beklagten für nicht begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

Gegenstand des Unterlassungsanspruchs sei die Verwendung einer Bärenform für Kinderflakes entsprechend der dem Klageantrag beigefügten Abbildung. Damit erfasse der Antrag die konkrete farbliche und figürliche Ausgestaltung des von der Beklagten angebotenen Produkts. Die Klägerin begehre mit ihrem Antrag aber auch die Unterlassung jedweder Verwendung der Bärchenform im Rahmen des konkreten Produkts "SCHOKOBÄRCHEN" unabhängig von der gewählten Bezeichnung. Der Antrag sei deshalb nur dann begründet, wenn die Klägerin der Beklagten aufgrund eines besseren Rechts die Nutzung der konkreten Bärenform für Kinderflakes schlechthin verbieten könne. Der Klägerin stehe aus den zu ihren Gunsten eingetragenen Marken mit Abbildungen von Bären lediglich ein Schutz zu, der sich nach allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen auf ein Verbot von nahezu identischen "Bärchen"-Formen beschränke.

Die Bildmarke 395 02 472 stelle die Wiedergabe des Produkts "POM-BÄR" dar, nämlich ein lachendes Bärchen mit stilisierten Augen, Mund und Bauchnabel sowie erhobenen Armen. Die Bärchenform der Beklagten, die Gegenstand des Antrags sei, unterscheide sich maßgeblich hiervon. Zwar bestünden Übereinstimmungen in der Grundform, insbesondere in den stark akzentuierten Ohren, den ausgebreiteten Armen und den gespreizten Beinen. Diese Formen seien allerdings typisch für jede "Teddyfigur" und könnten nicht das Spezifische des Markenschutzes der Klägerin begründen. In den weiteren Merkmalen unterschieden sich die Gestaltungen erheblich. Der für die Klägerin geschützte Bär vermittele den Eindruck eines großen, stehenden, aktiven und auf den Betrachter zugehenden Bären, während das Produkt der Beklagten

das deutlich und auf den ersten Blick erkennbare eigenartige Gepräge eines kleinen, sitzenden "gesichtslosen" Bärchens darstelle, das einer Verwechslung mit der für die Klägerin geschützten Bildmarke entgegenwirke.

Hinsichtlich der dreidimensionalen Marke Nr. 395 18 132 gelte nichts anderes. Zwar handele es sich insoweit um die Abbildung eines sitzenden Bärchens mit angewinkelten Armen und leicht zur Seite geneigtem Kopf. Der Gesamteindruck werde aber maßgeblich durch die ausgearbeiteten Augen und den geöffneten Mund geprägt.

Aus dem "Bärchenkopf" der Marke Nr. 395 00 001 lasse sich eine Verwechslungsgefahr mit einer Gesamtfigur, wie sie im Produkt der Beklagten vorliege, nicht begründen.

Aufgrund des engen Schutzbereichs der Bildmarken könne die Klägerin nicht erfolgreich gegen jede beliebige Verwendung von Bären als Warenform vorgehen, sondern sich nur gegen solche Tierformen wenden, die im unmittelbaren Ähnlichkeitsbereich ihrer Marken lägen.

Anhaltspunkte für die Annahme einer Produktserie der Klägerin, in die der Verkehr die Produktform der Beklagten einordnen könnte, seien nicht gegeben.

Auch bei Annahme einer Verkehrsgeltung der Produktform des "POM-BÄR" bestehe keine Verwechslungsgefahr.

II. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils, soweit hinsichtlich des Antrags I. 1. b) nebst den hierauf zurückbezogenen Teilen der Anträge II. und III. zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist, und zur Zurückverweisung der Sache in diesem Umfang. Im übrigen bleibt sie erfolglos.

1. Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist - auch bei dreidimensionalen Klagemarken, die, wie im Streitfall, in der Ware als Formmarke kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2, § 3 Abs. 2 MarkenG) selbst bestehen können - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen, so daß etwa ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine hohe Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 - MAG LITE; vgl. auch BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze). Diese umfassende Beurteilung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht vorgenommen.

a) Das Berufungsgericht hat die Kennzeichnungskraft der Klagemarken nicht im einzelnen behandelt. Zwar hat es an einer Stelle der Entscheidungsgründe eine Verkehrsgeltung der Bärchenform zugunsten der Klägerin unterstellt, ohne diese näher zu bestimmen. Es hat aber an anderer Stelle gemeint, daß Teddybären als allgemeine Sympathieträger eingeführt seien und in großem Umfang in der Produktgestaltung von Lebensmitteln Verwendung fänden,

was für eine Kennzeichnungsschwäche der Bärchenform spreche. Diese Ausführungen bieten keine geeignete Grundlage für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken. Das Berufungsgericht wird im neueröffneten Berufungsverfahren dem Vortrag der Parteien über die Bekanntheit der Produktform der Klägerin im Kollisionszeitpunkt im Jahre 1996 nachzugehen haben. Diese hat unter Bezugnahme auf eine Verkehrsbefragung einen hohen Bekanntheitsgrad ihrer Produkte geltend gemacht; dem hat die Beklagte widersprochen.

b) Das Berufungsgericht wird auch der Frage nachzugehen haben, welchen Ähnlichkeitsgrad die einander gegenüberstehenden Waren der Parteien aufweisen. Es hat zwar - die Wortmarke "Bärchen" betreffend - ausgeführt, daß zwischen den Waren der Marke, soweit die süße Geschmacksrichtung angeboten werde, Warenähnlichkeit bestehe, deren Grad aber nicht bezeichnet. Darüber hinaus hat es Feststellungen zur Warenähnlichkeit zwischen Knabberartikeln in einer salzigen Geschmacksrichtung und den süßen Cerealien der Beklagten nicht getroffen, diese vielmehr - entgegen dem anders lautenden Vortrag der Beklagten - nur unterstellt. Die entsprechenden Feststellungen wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

c) Das Berufungsgericht hat sich allein mit der Frage einer Markenähnlichkeit näher auseinandergesetzt, indem es die Bildmarken der Klägerin in ihrem Gesamteindruck beschrieben und die Unterschiede der Produktgestaltung der Beklagten aufgeführt hat. Auch diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Das Berufungsgericht ist bezüglich der Bärenform von einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausgegangen, aufgrund dessen der Bärenform nur eine geringe Unterscheidungskraft zugesprochen werden könne. Dieser Annahme kann nicht beigetreten werden. Es ist schon nicht ersichtlich, inwiefern eine dreidimensionale Bärenform für Knabberartikel im Sinne der genannten Bestimmung in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der fraglichen Waren üblich geworden sein könnte (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS; EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 = WRP 2001, 1272 - Bravo). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß einer Marke mit von Hause aus geringer Unterscheidungskraft durch das Maß ihrer Benutzung - hier behauptet: Verkehrsgeltung - eine erhöhte Kennzeichnungskraft mit entsprechendem Schutzzumfang zukommen kann.

Des weiteren hätte das Berufungsgericht die Frage der Markenähnlichkeit nicht unter Herausstellung der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen, sondern unter Heranziehung der Übereinstimmungen beantwortet und den gegebenenfalls bestehenden Grad der Ähnlichkeit feststellen müssen.

d) Erst nachdem das Berufungsgericht die vorgenannten Feststellungen getroffen haben wird, ist eine ausreichende Grundlage geschaffen, auf der eine Antwort auf die Frage des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr gegeben werden kann.

2. Ohne Erfolg bleibt die Revision, soweit sie sich gegen die Abweisung des Klageantrags I. 2. richtet, mit welchem die Klägerin von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung des Geschmacksmusters gemäß § 10c Abs. 2 Nr. 1 GeschmMG verlangt. Das Berufungsgericht hat angenommen, nach dem Vortrag der Klägerin sei nichts dafür ersichtlich, daß es dem Geschmacksmuster der Beklagten an der erforderlichen Neuheit fehle. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit dem Vortrag, daß das Geschmacksmuster der Beklagten eine im wesentlichen übereinstimmende Gestaltung mit der Produktform des "POM-BÄR" der Klägerin aufweise. Sie begibt sich damit - revisionsrechtlich unzulässig - auf das Gebiet der tatrichterlichen Würdigung.

Mit dem Hinweis auf die (bloße) Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Formen kann die gemäß § 13 Abs. 1 GeschmMG vermutete Neuheit des eingetragenen Modells (BGH, Urt. v. 1.10.1980 - I ZR 111/78, GRUR 1981, 269 - Haushaltsschneidemaschine) nicht widerlegt werden. Die Würdigung des Berufungsgerichts, der von der Klägerin angeführte Formenschatz stelle auch nicht die Eigentümlichkeit des geschützten Erzeugnisses (§ 1 Abs. 2 GeschmMG) in Frage, läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Die noch offene Frage der Kennzeichnungskraft und des Schutzzumfangs der von der Klägerin beanspruchten Marke und damit der Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Markenformen berührt nicht die festgestellte Eigentümlichkeit des Musters der Beklagten. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Formmarken im markenrechtlichen Sinn erfordert eine rechtliche Subsumtion, die unabhängig von einer Beurteilung der Eigentümlichkeit der prioritätsälteren Formmarke oder der angegriffenen Warenform ist.

Eine Warenform kann eigentümlich i.S. des § 1 Abs. 2 GeschmMG sein und gleichwohl dem Benutzungsverbot des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

III. Danach war auf die Revision unter ihrer Zurückweisung im übrigen das Berufungsurteil im Kostenpunkt und hinsichtlich des Klageantrags I. 1. b) sowie der Annexansprüche aufzuheben. In diesem Umfang war die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert