



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 75/15

Verkündet am:
2. Juni 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ ja

Wunderbaum II

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 51 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 124

- a) Wird ein Produkt (hier: Lufterfrischer) in Form der Marke (hier: Silhouette eines stilisierten Tannenbaums) hergestellt, schwächt dies nicht die originäre Kennzeichnungskraft der Marke wegen beschreibender Anklänge im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht, wenn die Form des Produkts nicht funktionsbedingt vorgegeben oder die Ware beschreibend ist.
- b) Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke kann bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert werden, dass die Marke nicht nur im Inland, sondern in zahlreichen weiteren Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen.

BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts München - 6. Zivilsenat - vom 12. März 2015 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

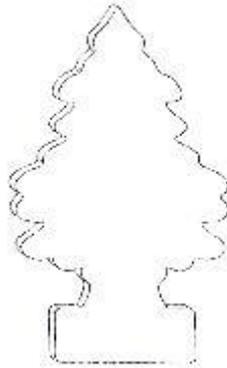
Tatbestand:

- 1 Die in der Schweiz ansässige Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren über Lizenznehmer Luftefrischer in der Form eines stilisierten Tannenbaums. Sie ist seit Jahrzehnten Weltmarktführerin im Bereich der Papier-Luftefrischer, von denen in Deutschland jährlich mehr als 8 Millionen mit den Marken der Klägerin verkauft werden.

- 2 Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Bildmarke Nr. 612 525 (Klagemarke), am 9. Dezember 1993 eingetragen für "Air freshening preparations",



der dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke EM Nr. 307 1305, am 11. Mai 2005 eingetragen für "Air fresheners",



sowie der IR Wort-Bild-Marken Nr. 475 333, eingetragen am 7. Februar 1983 für "products for the purification of air and deodorants, hygiene products",



und Nr. 539 068, eingetragen am 24. Mai 1989 für "products for the purification of air and deodorants, hygiene products",



- 3 Die in Polen ansässige Beklagte ist Inhaberin der unter dem 27. Juli 2007 für "Deodorant (other than for personal use) and air freshening preparations" eingetragenen IR Wort-Bild-Marke Nr. 945 924



- 4 Die internationale Registrierung beruht auf einer am 4. Januar 2007 registrierten polnischen Basismarke. Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Schutzentziehung ihrer IR Wort-Bild-Marke für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch, wobei sie die Klage in erster Linie auf die Klagemarke stützt, hilfsweise auf ihre weiteren Marken in der Reihenfolge der vorstehenden Darstellung.
- 5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

6 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte kein Anspruch gemäß § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Zwischen der Klagemarke und der Streitmarke bestehe keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Es bestehe Warenidentität und die Klagemarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft scheidet aus, weil nach dem von der Klägerin vorgelegten Gutachten der Infratest Burke Empirische Rechtsforschung (im Folgenden: Infratest-Gutachten) aus dem Jahr 1999 lediglich 31,5% der befragten Personen der Auffassung gewesen seien, dass der ihnen gezeigte Luftverbesserer einem bestimmten Hersteller zuzuordnen sei, während die gleiche Anzahl der Befragten der Meinung gewesen sei, dass das Produkt in dieser Ausgestaltung von unterschiedlichen Herstellern in den Verkehr gebracht werde. Unter Berücksichtigung der Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke reiche der zwischen den Zeichen bestehende Abstand aus, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Es bestehe zudem zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der angesprochene Verkehr nehme nicht an, dass es zwischen den diese Zeichen verwendenden Unternehmen eine wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtung gebe. Aus den Gründen, die zur Verneinung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke führten, könne nicht von einer Bekanntheit der Klagemarke ausgegangen werden. Die Klägerin könne den mit der Klage geltend gemachten Anspruch nicht auf ihre weiteren Marken stützen, weil es auch insoweit an einer Verwechslungsgefahr fehle.

8 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke gemäß § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG nicht verneint werden.

9 I. Die Klage ist zulässig.

10 1. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte, die auch unter der Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Dezember 2013 - I ZR 131/12, GRUR 2014, 601 Rn. 14 = WRP 2014, 548 - englischsprachige Pressemitteilung; Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 212/13, TranspR 2015, 433 Rn. 18, jeweils mwN), ergibt sich im Streitfall aus Art. 22 Nr. 4 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-I-VO). Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-IIa-VO), die am 9. Januar 2013 in Kraft getreten ist und mit Ausnahme ihrer Artikel 75 und 76 ab dem 10. Januar 2015 gilt (Art. 81 Unterabs. 1 und 2 Brüssel-IIa-VO), ist im Streitfall zeitlich noch nicht anwendbar, weil die Klage vor dem 10. Januar 2015 erhoben worden ist (Art. 66 Abs. 1 Brüssel-IIa-VO). Die Klägerin beansprucht mit ihrem Klageantrag die Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke der Beklagten für Deutschland (§ 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dabei handelt es sich um eine Klage, die die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand hat (Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO). Eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, für dessen Hoheitsgebiet der Schutz entzogen werden

soll (BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 11 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).

11 2. Die Klägerin leitet ihr gegen die Beklagte gerichtetes einheitliches Klagebegehren aus mehreren Schutzrechten her. Sie hat dem Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen, durch eine Klarstellung der Reihenfolge genügt, in der sie die Streitgegenstände geltend macht (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 - TÜV I; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 38 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

12 II. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe kein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke zu.

13 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Marken, auf die die Klägerin die Klage stützt, prioritätsälter sind als die angegriffene IR-Marke der Beklagten und in Kraft stehen.

14 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin könne den mit der Klage geltend gemacht Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke (§§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG) nicht auf die Klagemarke stützen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

15 a) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden.

- 16 aa) Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 - DESPERADOS/DESPERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM; Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB 2/14, GRUR 2015, 1127 Rn. 8 = WRP 2015, 1358 - ISET/ISETsolar, jeweils mwN).
- 17 bb) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, zwischen den Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist, und den Waren, für die die angegriffene Bezeichnung Schutz beansprucht, bestehe Identität. Es handele sich jeweils um "air freshening preparations".
- 18 cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der Klagemarke von Hause aus normale Kennzeichnungskraft zukommt.
- 19 (1) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei-

dungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 31 = WRP 2016, 336 - BioGourmet). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 250). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

20 (2) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom). In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL-Chips). Das Berufungsgericht hat mangels anderweitiger

Anhaltspunkte seiner Entscheidung eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt.

21 dd) Ohne Erfolg hält dem die Revisionserwiderung entgegen, aus dem von der Klägerin vorgelegten Infratest-Gutachten aus September 1999 zur Bekanntheit der Gestaltung eines Luftverbesserers in Form eines stilisierten Baumes ergebe sich, dass zwar 31,5% der im Rahmen einer Umfrage Befragten den ihnen gezeigten Luftverbesserer - ohne den Schriftzug "Wunderbaum" - einem bestimmten Hersteller zuordneten, dass aber ein gleich hoher Anteil der befragten Personen von 31,5% der Meinung war, dass das Produkt in dieser Ausgestaltung von unterschiedlichen Herstellern in den Verkehr gebracht werde. Daraus folge, dass die Klagemarke, die ausschließlich aus dem Bild eines stilisierten Tannenbaums ohne den Schriftzug "Wunderbaum" bestehe, originär kennzeichnungsschwach sei.

22 (1) Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 27 = WRP 2010, 1046 - MIXI; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 32 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL-Chips). Bedarf es einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 - airdsl).

23 (2) Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, ein Tannenbaum werde nicht schlechthin als Inbegriff für

frische Luft angesehen. Dem Verkehr werde vielmehr einige Überlegung abverlangt, um von dem stilisierten Tannenbaum auf die von der Marke unter Schutz gestellten Lufterfrischer zu schließen. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der Umstand, dass die Klägerin für die von ihr vertriebenen Produkte die Form ihrer Klagemarke gewählt hat, rechtfertigt nicht die Annahme, die Marke beschreibe die von ihr vertriebenen Lufterfrischer. Die Form von Lufterfrischern ist nicht funktionsbedingt vorgegeben; Lufterfrischer können vielmehr in jeder beliebigen Form hergestellt werden. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch eine die Ware beschreibende Form verneint.

24 (3) Vergeblich macht die Revisionserwiderung geltend, eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke ergebe sich aus dem Infratest-Gutachten.

25 Es bestehen schon Zweifel, ob mit einem Verkehrsgutachten die Frage beantwortet werden kann, ob die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft einer Marke aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise infolge eines für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklangs geschwächt ist. Bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft einer Marke handelt es sich nicht ausschließlich um eine auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage, sondern um eine Beurteilung, in die tatsächliche Elemente und rechtliche Überlegungen einzubeziehen sind.

26 Jedenfalls kann das Infratest-Gutachten angesichts der ihm zugrunde liegenden Fragestellung für die originäre Unterscheidungskraft der Klagemarke keinen Aufschluss geben. In diesem Verkehrsgutachten ging es um die Ermittlung der Bekanntheit der von der Klägerin vertriebenen Luftverbesserer in der Form der Klagemarke in der Bevölkerung. Für die originäre Unterscheidungskraft eines Zeichens kommt es nicht auf seine Bekanntheit an.

27 ee) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es könne weder von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke noch von deren Bekanntheit ausgegangen werden.

28 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, unbestritten stelle die Klägerin seit Jahrzehnten Lufterfrischer in Form des stilisierten Tannenbaums her, die in Deutschland an beinahe jeder Tankstelle, in zahlreichen Super- und Baumärkten sowie im Autozubehörhandel erhältlich seien und für die die Klägerin und ihre Lizenznehmer einen hohen Werbeaufwand - im Zeitraum 2009 bis 2012 in Höhe von einer Mio. Euro - betrieben. Der Marktanteil der Marke "Wunder-Baum" im Bereich Lufterfrischer betrage ausweislich der von der Klägerin vorgelegten Studie je nach Vertriebsweg für das Jahr 2012 über 50%. Die Klägerin habe dargetan, dass ihr Produkt in den Medien präsent sei. Die genannten Umstände seien jedoch kein Beleg für eine Verkehrsbekanntheit der Klagemarke, die die Annahme einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft begründen könnte. Aus dem von der Klägerin vorgelegten Infratest-Gutachten aus dem Jahr 1999 lasse sich eine gesteigerte Bekanntheit der Marke der Klägerin aufgrund der Gestaltung ihrer Produkte in Form eines stilisierten Tannenbaums nicht entnehmen. Lediglich 31,5% der befragten Personen seien der Auffassung gewesen, dass der ihnen gezeigte Luftverbesserer einem bestimmten Hersteller zuzuordnen sei, während die gleiche Anzahl der Befragten der Meinung gewesen sei, dass das Produkt in dieser Ausgestaltung von unterschiedlichen Herstellern in den Verkehr gebracht werde; weitere 22,7% der Befragten hätten hierzu keine Meinung gehabt und den übrigen 14,3% sei die konkrete Gestaltungsform unbekannt gewesen. Zwar seien an die Voraussetzungen einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit einer Marke nicht dieselben Anforderungen zu stellen wie an das Vorliegen einer bekannten Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Angesichts des Ergebnisses der Befragung kön-

ne trotz eines jahrzehntelangen Vertriebs des Produkts in ein und derselben Gestaltung sowie eines erheblichen Werbeaufwands nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Die Klägerin könne sich zudem nicht darauf berufen, dass man die Lufferfrischer in Form des stilisierten Tannenbaums überall auf der Welt finde. Die Gesamtumstände, die zur Bekanntheit einer Marke oder einer Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft führten, seien jeweils bezogen auf die einzelnen Länder der Europäischen Union festzustellen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

29

(2) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 41 - Culinaria/Villa Culinaria, mwN). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 52 - Windsurfing Chiemsee; Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 44 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]).

30 (3) Das Berufungsgericht hat zwar auf die hohen Werbeaufwendungen, den hohen Marktanteil der von der Klägerin vertriebenen Lufferfrischer, den langjährigen und umfänglichen Vertrieb und die Präsenz des Produkts in den Medien abgestellt. Diesen Umständen hat es jedoch im Hinblick auf das Ergebnis der dem Infratest-Gutachten zugrunde liegenden Umfrage aus dem Jahr 1999 keine Bedeutung beigemessen. Dies steht mit der vorstehend wiedergegebenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats nicht in Einklang. Zudem hat das Infratest-Gutachten ergeben, dass immerhin 31,5% der Befragten die Lufferfrischer in Form der Klagemarke einem bestimmten Unternehmen zuordnen. Ist von originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen, reicht ein solcher Bekanntheitsgrad jedenfalls im Zusammenwirken mit den übrigen Kriterien zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft aus. Derartige Prozentsätze können sogar die Annahme einer Bekanntheit der Marke rechtfertigen.

31 (4) Das Infratest-Gutachten kann die Abweisung der auf die Klagemarke gestützten Klage auch deshalb nicht rechtfertigen, weil es keine Aussagekraft für die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für den im Streitfall maßgeblichen Zeitpunkt hat. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke (BGH, Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Etwas anderes kommt allenfalls dann in Betracht, wenn eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke nach dem Kollisionszeitpunkt in Rede steht. Dafür ist vorliegend nichts ersichtlich. Die Marke der Beklagten ist unter dem 27. Juli 2007 registriert. Dieser Zeitpunkt liegt mehr als sieben Jahre nach der Erstellung des Gutachtens. Ist nach Erstellung des Gutachtens ein derart langer Zeitraum verstrichen, kann es für die Frage der Kennzeichnungskraft nur dann aussagekräftig sein, wenn sich zwischen seiner Erstellung und dem Prioritätszeitpunkt des an-

gegriffenen Zeichens die Marktverhältnisse nicht geändert haben. Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.

32 (5) Das Berufungsgericht hat zudem nicht berücksichtigt, dass die Ergebnisse des Infratest-Gutachtens aufgrund einer Befragung gewonnen worden sind, an der lediglich 314 Personen teilgenommen haben. Nach der Rechtsprechung des Senats sind sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Lösungsverfahren Fehlertoleranzen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, wenn eine ausreichend große Stichprobe (mindestens 1.000 Befragte) dem Verkehrsgutachten zugrunde liegt (BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 38 = WRP 2014, 438 - test). Entsprechendes gilt auch im Prozess, mit dem der klagende Inhaber der älteren Marke die Einwilligung in die Schutzentziehung für die jüngere Marke begehrt. Dem Infratest-Gutachten hat keine solche ausreichend große Stichprobe zugrunde gelegen, so dass es keine sichere Grundlage für das gewonnene Ergebnis sein kann.

33 (6) Die Ergebnisse des Infratest-Gutachtens können für die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zudem allenfalls indizielle Bedeutung haben. Den befragten Personen ist eingangs der Befragung nicht eine Darstellung dieser Klagemarke gezeigt worden, wie sie im Register eingetragen ist. Vielmehr sind den Befragten zwei Luftverbesserer, das heißt von der Klägerin vertriebene Produkte in der Gestalt der Klagemarke, vorgelegt worden. Gefragt wurde unter deren Vorlage danach, ob die Befragten Produkte in dieser Gestaltung bereits einmal gesehen hätten und ob für die Befragten die Gestaltung ein Hinweis darauf sei, dass es sich um Luftverbesserer eines ganz bestimmten Herstellers handele. Die Antworten auf eine derartige Fragestellung können Aufschluss darüber geben, ob die Produkte, für die eine Marke Geltung beansprucht, bekannt sind. Im Streitfall besteht zwar die Besonderheit, dass das Produkt der

Klägerin bildlich mit der Klagemarke identisch ist. Sie belegen jedoch nicht ohne Weiteres, dass die Marke in der eingetragenen Form über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder über Bekanntheit verfügt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 30 = WRP 2016, 199 - Bounty).

34 ff) Da das Berufungsgericht eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke bisher nicht vorgenommen hat und deshalb im Revisionsverfahren nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, kann die Beurteilung des Berufungsgerichts zur Verwechslungsgefahr keinen Bestand haben.

35 b) Die Würdigung des Berufungsgerichts, aufgrund der Klagemarke komme kein Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes nach § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 analog in Verbindung mit § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG in Betracht, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

36 aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist eine Bekanntheit der Klagemarke zu verneinen. Zwar seien die von der Klägerin seit Jahrzehnten hergestellten Lufferfrischer in Form des stilisierten Tannenbaums den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, da sie an beinahe jeder Tankstelle und im Autozubehörhandel erhältlich seien und in zahlreichen Pkws verwendet würden. Trotz des erheblichen Werbeaufwands der Klägerin und ihrer Lizenznehmer und des hohen Marktanteils von mehr als 50% sehe der Verkehr den stilisierten Tannenbaum jedoch nicht als Herkunftszeichen für Lufferfrischer aus dem Unternehmen der Klägerin an. Ausweislich des Infratest-Gutachtens verstünden lediglich 31,5% der befragten Personen die Marke der Klägerin als Her-

kunftshinweis. Dies genüge nicht den Anforderungen, die an die Bekanntheit einer Marke zu stellen seien, weil derselbe prozentuale Anteil der Befragten das ihnen gezeigte Produkt nicht einem konkreten Hersteller, sondern verschiedenen Herstellern zugeordnet habe. Dem kann nicht zugestimmt werden.

37 bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats ist die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin auszulegen, dass die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordert, ohne dass ein bestimmter Prozentsatz zu fordern ist (EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit kann weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist. Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (st. Rspr.; vgl. EuGH, GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 33 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 30 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672

Rn. 21 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, auf die die Klägerin ihre Klage stützt. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich solcher Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarke Schutz genießt. Soweit die angegriffene Marke Schutz für Waren beansprucht, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, ist § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar. Der Markeninhaber ist in diesen Fällen noch schutzbedürftiger als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfassten Fällen der Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 - Adidas/Fitnessworld; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; BGH, Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 14 - Springender Pudel).

38 cc) Hiervon ist das Berufungsgericht zwar ausgegangen. Es hat jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, dass bei einem Marktanteil von mehr als 50%, hohen Werbeaufwendungen, einer Präsenz der Marke in den Medien, einem jahrzehntelangen Marktauftritt und einer Bekanntheit von über 30% in den angesprochenen Verkehrskreisen eine Bekanntheit der Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht verneint werden kann.

39 3. Da das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf der Grundlage der übrigen Marken der Klägerin ebenfalls von durchschnitt-

licher Kennzeichnungskraft ausgegangen ist und einen Bekanntheitsschutz nicht in Erwägung gezogen hat, kann das Berufungsurteil insoweit ebenfalls keinen Bestand haben.

40 C. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, da sie auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen noch nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

41 I. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut die Kennzeichnungskraft der Klagemarke und - soweit erforderlich - der weiteren Marken der Klägerin unter Würdigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen haben.

42 1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht die geographische Verbreitung der Klagemarke außerhalb Deutschlands bei der Prüfung der möglichen Steigerung der originären Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage nicht berücksichtigt. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, dass eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke für das geographische Gebiet festzustellen ist, für das die Klagemarke Schutz beansprucht (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 67 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Danach ist im Streitfall maßgeblich, ob sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke in Deutschland feststellen lässt. Zwar kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert wird, dass die Marke nicht nur im Inland, sondern in zahlreichen weiteren

Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen. Der allgemein gehaltene Vortrag der Klägerin, auf den sich die Revision beruft, lässt jedoch derartige Auswirkungen einer ausländischen Benutzung der Marke auf die Wahrnehmung der angesprochenen inländischen Verkehrskreise nicht erkennen.

- 43 2. Das Berufungsgericht wird bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände prüfen müssen, ob die Gesichtspunkte, die für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft oder eine Bekanntheit sprechen, auf die Klagemarke als reine Bildmarke, die dreidimensionale Marke oder auf die beiden Wort-Bild-Marken bezogen sind, auf die die Klägerin die Klage hilfsweise gestützt hat.

44 II. Auf dieser Grundlage wird das Berufungsgericht die Frage der Verwechslungsgefahr und des Bekanntheitsschutzes erneut zu prüfen und dabei - sofern es darauf ankommen sollte - Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu treffen haben.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 14.01.2014 - 33 O 15504/12 -

OLG München, Entscheidung vom 12.03.2015 - 6 U 495/14 -