



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 105/14

Verkündet am:
23. September 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Goldbären

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3; UWG § 4 Nr. 9 und 10

- a) Eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke (hier: Goldbären) und einer dreidimensionalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie kann sich aber weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht ergeben; vielmehr kann eine Zeichenähnlichkeit nur aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folgen.
- b) Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung darf nicht über die Ähnlichkeit im Sinngehalt ein Motivschutz begründet werden oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs der Wortmarke mit der Folge einer umfassenden Monopolisierung von Warengestaltungen vorgenommen werden.
- c) Die begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungewollene und erschöpfende Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Hierzu ist erforderlich, dass sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig sind und ohne dass es andere Bezeichnungen für die dreidimensionale Gestaltung gibt, die gleich naheliegend sind.
- d) Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit einer für Fruchtgummiprodukte eingetragenen Wortmarke (hier: Goldbären) ist in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit bei einer Kollision mit einer dreidimensionalen Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) nicht die Produktform einzubeziehen, für die der Markeninhaber die Wortmarke nutzt (hier: konkrete Gestaltung der Gummibärchen).
- e) Hat das Berufungsgericht über einen Anspruch aus einer Marke entschieden, auf die der Kläger sich im Rechtsstreit zur Begründung seines Anspruchs nicht gestützt hat, sondern die er nur neben anderen Marken zur Darstellung seines Markenbestands angeführt hat, stellt dies einen Verstoß gegen § 308 ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten ist.

BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 11. April 2014 aufgehoben, soweit die auf die Farbmarke "Gold" DE 302008048605 gestützte Klage abgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Revision auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin produziert und vertreibt Fruchtgummiprodukte. Zu ihrem Produktprogramm gehören sogenannte "Gummibärchen", die sie unter der Bezeichnung "GOLDBÄREN" anbietet. Sie ist Inhaberin der folgenden Marken:
 - der kraft Verkehrsdurchsetzung für Zuckerwaren eingetragenen deutschen Wortmarke DE 974380 "Goldbären" (Klagemarke 1),
 - der für Zuckerwaren eingetragenen deutschen Wortmarke DE 39922430 "Goldbär" (Klagemarke 2),

- der für Schokolade und Zuckerwaren eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757



(Klagemarke 5),

- der mit Priorität vom 3. Juni 2011 für Zuckerwaren, insbesondere Fruchtgummi, Schokolade und nichtmedizinische Kaugummis, eingetragenen deutschen Wortmarke DE 302011030914 "Gold-Teddy" (Klagemarke 7),
- der kraft Verkehrsdurchsetzung für Fruchtgummi eingetragenen abstrakten Farbmarke DE 302008038605 "Gold".

2 Die Klägerin ist ihrer Ansicht nach Inhaberin dreier Benutzungsmarken kraft Verkehrsgeltung. Dabei handelt es sich nach ihrer Darstellung um mit den Klagemarken 1 und 2 übereinstimmende Wortmarken (Klagemarken 3 und 4) sowie um eine der Klagemarke 5 entsprechende Bildmarke "Goldbär" (Klagemarke 6).

3 Die Beklagten vertreiben Schokoladenprodukte. Zu ihrem Sortiment gehören der "Lindt Goldhase" sowie seit dem Jahr 2011 - wie in den Klageanträgen nachfolgend wiedergegeben - eine ebenfalls in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur in Form eines sitzenden Bären, die sie selbst als "Lindt Teddy" bezeichnen und auch als Verpackung für Schokoladenerzeugnisse verwenden. Für die Beklagte zu 1 ist die mit Priorität vom 14. April 1927 eingetragene Wort-Bild-Marke DE 371973 "Teddy" sowie die mit Priorität vom 17. März 1994

eingetragene Wortmarke DE 2105373 "Teddy" unter anderem für Schokolade und Zuckerwaren geschützt.

4 Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die Ausgestaltung der von den Beklagten verwendeten Bärenfiguren. Sie ist der Ansicht, die Figur sei die bildliche Darstellung des Wortes "Goldbär", so dass die Klage wegen Verletzung ihrer Klagemarken begründet sei. Weiter hält die Klägerin die beanstandeten Aufmachungen für unlautere Nachahmungen ihrer Erzeugnisse.

5 Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. im geschäftlichen Verkehr ohne Einwilligung der Klägerin Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben:



und/oder

2. im geschäftlichen Verkehr goldfarbene Verpackungen in Form eines Bären mit roter Schleife um den Hals ohne Einwilligung der Klägerin anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben:



und/oder

3. im geschäftlichen Verkehr ohne Einwilligung der Klägerin Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben:



6 Ferner hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunft und Vernichtung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.

7 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie machen geltend, die angegriffene Schokoladenfigur stelle eine Fortentwicklung ihrer eigenen Produktlinie dar, zu der der "Lindt Goldhase" gehöre. Der Verkehr werde eine Verbindung auch wegen der aufbrachten Wortbestandteile daher allein zu ihrem Unternehmen und nicht zu der Klägerin herstellen.

8 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt (LG Köln, GRUR-RR 2013, 102 = WRP 2013, 247). Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln, MarkenR 2014, 215). Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

10 Einen auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützten Bekanntheitsschutz könne die Klägerin für die Marke "Goldbären" (Klagemarke 1) nicht beanspruchen. Die Marke sei zwar für die fraglichen Waren einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt und sie verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt sei, und den Waren, für die die beanstandeten Aufmachungen verwendet würden, bestehe eine zumindest durchschnittliche Warenähnlichkeit. Es fehle aber eine hinreichende Zeichenähnlichkeit, um eine für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung annehmen zu können. Eine Zeichenähnlichkeit aus Gründen einer begrifflichen Übereinstimmung komme bei der Kollision zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung nur in Betracht, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Produktausstattung in ihrer Gesamtheit sei. Die Bezeichnung "Goldbär" stelle für den Verbraucher jedoch keine naheliegende Bezeichnung für die angegriffenen Produkte dar. Allein die Form und Farbe der Ausstattung

gen des Produkts der Beklagten rufe beim Publikum keine ungezwungene gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke "Goldbären" hervor, da ihnen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukomme. Durch die gleichfalls enthaltenen kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile "Lindt" oder "Lindt Teddy" und die Einfügung in die Produktreihe mit dem "Goldhasen" werde der Verkehr vielmehr zwanglos auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen, so dass eine Assoziation zu der Bezeichnung "Goldbären" der Klägerin allenfalls über gedankliche Zwischenschritte erfolge. Mangels Ähnlichkeit der Zeichen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Markenrechtliche Ansprüche auf der Grundlage der hilfsweise geltend gemachten Wortmarken (Klagemarken 2 bis 4) bestünden aus dem gleichen Grunde nicht.

11 Die Klage aus der Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757 (Klagemarke 5) sei mangels Zuständigkeit unzulässig, weil die Geltendmachung von Gemeinschaftsmarken in Nordrhein-Westfalen nach § 1 der VO vom 30. August 2011 bei dem Landgericht Düsseldorf konzentriert sei. Auf die der Klagemarke 5 entsprechende Bildmarke "Goldbär" in Form einer Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung (Klagemarke 6) gestützte markenrechtliche Ansprüche bestünden ebenfalls nicht, weil sich der jeweilige Gesamteindruck der gegenüberstehenden Zeichen erheblich unterscheide.

12 Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke "Gold-Teddy" und den mit den Unterlassungsanträgen zu 1 und 2 angegriffenen Ausführungsformen. Ob dies trotz des Wortbestandteils "Teddy" und der insoweit bestehenden Teilidentität auch für die mit dem Unterlassungsantrag zu 3 angegriffene Ausstattungsform gelte, könne offen bleiben. Insoweit könnten die Beklagten der Klägerin den Einwand einer bösgläubigen Markenmeldung entgegenhalten, da die Kläge-

rin die Marke "Gold-Teddy" erst zur Eintragung angemeldet habe, nachdem die Beklagten sie über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs "Teddy" für eine Schokoladenfigur in Goldfolie in Kenntnis gesetzt hätten.

13 Markenrechtliche Ansprüche könne die Klägerin nicht auf ihre konturlose Farbmarke "Gold" stützen, da sie bereits nicht vorgetragen habe, dass der eingetragene Farbton mit der Farbe der Goldfolie der Produkte der Beklagten übereinstimme oder in hohem Maße ähnlich sei. Jedenfalls sehe der Verkehr in der Farbe keinen Herkunftshinweis, da diese sowohl auf den Produktgestaltungen der Klägerin als auch bei den angegriffenen Verwendungsformen hinter den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen zurücktrete.

14 Mangels hinreichender Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr bestünden auch auf den Gesichtspunkt eines lauterkeitsrechtlichen Nachahmungs- und Irreführungsschutzes gestützte Ansprüche nicht.

15 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht die auf die Klagemarken 1 bis 7 und auf Vorschriften des Lauterkeitsrechts gestützten Ansprüche abgewiesen hat. Dagegen kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht Ansprüche aufgrund der abstrakten Farbmarke DE 30 200 80 38 605 abgewiesen hat; diese Marke ist nicht Gegenstand des Klageverfahrens.

16 I. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Zulassung der Revision nur auf einen selbständigen, durch Teil- oder Grundurteil abtrennbaren Teil des Rechtsstreits, nicht aber auf einen bestimmten rechtlichen Gesichtspunkt oder auf ein einzelnes Entscheidungselement beschränkt werden (vgl. etwa BGH, Urteil vom

10. Juli 1986 - I ZR 203/84, GRUR 1987, 63 = WRP 1987, 103 - Kfz-Preisgestaltung; Urteil vom 2. April 1998 - I ZR 1/96, GRUR 1998, 1052 = WRP 1998, 881 - Vitaminmangel, mwN). Eine solche Beschränkung ist vorliegend nicht erfolgt.

17 II. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die von der Klägerin in erster Linie auf die Wortmarke DE 974380 "Goldbären" (Klagemarke 1) gestützten Unterlassungsansprüche weder nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 noch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet sind.

18 1. Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

19 a) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke 1 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

20 aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09,

GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 14, 54 - TÜV II). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles. Dazu gehören der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 - TÜV II).

21 bb) In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht eine Bekanntheit der Klagemarke 1 angenommen, weil die Marke seit einem längerem Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt erschienen und den angesprochenen Verkehrskreisen gegenübergetreten sei. Die Marke sei über lange Zeit intensiv beworben worden, und die Klägerin habe mit den mit der Marke bezeichneten Fruchtgummiprodukten seit dem Jahr 2000 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. € erzielt. Die Bekanntheit der Klagemarke sei im Übrigen gerichtsbekannt.

22 Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen, die auch die Revisionserwiderung im Ergebnis hinnimmt, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Bekanntheit der Marke kann zwar nicht offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO können aber Tatsachen sein, die bei der Prüfung der relevanten Umstände des Streitfalls heranzuziehen sind. Dazu rechnet auch, ob die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011,

1043 Rn. 49 - TÜV II; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 27 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Dies hat das Berufungsgericht für die Klagemarke 1 rechtsfehlerfrei angenommen.

23 b) Das Berufungsgericht hat seiner Entscheidung eine durchschnittliche Warenähnlichkeit zwischen den vom Schutzbereich der Klagemarke 1 erfassten "Zuckerwaren" und den Schokoladenprodukten der Beklagten zugrunde gelegt. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

24 aa) Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass die Klägerin sich auf den Bekanntheitsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch dann berufen kann, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (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; BGH, GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 - TÜV II).

25 bb) Mit Erfolg rügt die Revision, dass die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht seine Annahme tragen, es bestehe eine lediglich durchschnittliche Warenähnlichkeit.

26 (1) Die Beurteilung der Frage, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geur-

teilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (vgl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 12 = WRP 2014 - 580 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).

27 Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Waren bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit von Bedeutung ist (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon). Mit Recht hat es weiterhin angenommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle spielen kann (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon). Ebenso ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufweisen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit, mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. BGH, GRUR 2014, 588 Rn. 15 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).

28 (2) Das Berufungsgericht hat auf Seiten der Klägerin allerdings maßgeblich darauf abgestellt, für welche Waren die Klagemarke tatsächlich benutzt wird. Für die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit ist bei eingetragenen Marken hingegen grundsätzlich auf die Waren oder Dienstleistungen abzustellen, für die die Marke eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; vgl. auch BGH, Urteil vom 19. Februar 1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX). Bei dem angegriffenen Zeichen sind demgegenüber diejenigen Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen, für die es benutzt worden ist. Da die Klagemarke 1 ohne einschränkende Zusätze für den weiten Oberbegriff

"Zuckerwaren" eingetragen ist, ist grundsätzlich hierauf abzustellen. Anders wäre dies allenfalls, wenn die Klagemarke nur für einen Teilbereich der unter den weiten Oberbegriff fallenden Waren benutzt wird. In einem solchen Fall gilt sie im Verletzungsverfahren nur für diesen Teil als eingetragen, mit der Folge, dass nur die tatsächlich benutzten Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 22 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II; vgl. auch BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).

29 (3) Den Ausführungen des Berufungsgerichts kann nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnommen werden, ob es nach den vorstehenden Grundsätzen - ausnahmsweise - auf die tatsächlichen Benutzungsverhältnisse abstellen wollte. Hierfür spricht seine Feststellung, die für "Zuckerwaren" eingetragene Klagemarke 1 werde für Fruchtgummiprodukte benutzt. Das lässt aber nicht den Schluss zu, die Klagemarke 1 werde ausschließlich für Fruchtgummiprodukte verwendet. Für das Revisionsverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass die Klagemarke für Zuckerwaren verwandt wird.

30 Das begründet zwar entgegen der Annahme der Revision keine an Identität heranreichende Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren. Es ist aber von überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit auszugehen. Daraus folgt aber keine Notwendigkeit einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, weil markenrechtliche Ansprüche auch bei Annahme einer überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit ausscheiden.

31 c) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass keine rechtsverletzende Benutzung der angegriffenen Gestaltungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wegen fehlender Zeichenähnlichkeit vorliegt.

32 aa) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 29 - Adidas/Fitnessworld; EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 = WRP 2008, 767 - adidas/Marca; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II). Die im Wesentlichen dem Tatrichter obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; EuGH Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST).

33 bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat - von der Revision unbeanstandet - aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 angenommen. Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, eine gedankliche

Verknüpfung liege mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nicht vor, greift die Revision ohne Erfolg an.

34 (1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind im Grundsatz keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, GRUR 2004, 594, 596 f. - Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 49 - OSTSEE-POST; zu Art. 8 Abs. 5 GMV EuGH, GRUR Int. 2011, 500 Rn. 51 und 54 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Stehen sich - wie vorliegend - eine Wortmarke und eine dreidimensionale Gestaltung gegenüber, so kann sich die Zeichenähnlichkeit allerdings weder in klanglicher noch bildlicher Hinsicht, sondern allein aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt ergeben (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 314). Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/ Barbie B; Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 32 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volksinspektion).

35

(2) Begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und Marken anderer Kategorien ist anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung darstellt. Dieser Grundsatz ist für die Kollision von Wort- und Bildmarken anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 1971 - I ZR 67/69, GRUR 1971, 251, 252 = WRP 1971, 312 - Oldtimer; Urteil vom 14. März 1975 - I ZR 71/73, GRUR 1975, 487, 489 = WRP 1975, 357 - WMF-Mondmännchen; Urteil vom 25. Mai 1979 - I ZR 132/77, BGHZ 75, 7, 11 - Lila; Urteil vom 26. September 1985 - I ZR 86/83, GRUR 1986, 248, 249 - Sporthosen; BGH, Urteil vom 9. März 1989 - I ZR 153/86, GRUR 1989, 510, 512 - Teekanne II; BGH, Beschluss vom 18. März 1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 f. = WRP 1999, 1041 - Schlüssel). Er gilt - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - gleichermaßen für den vorliegend relevanten Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung (vgl. Haag/Deckers, WRP 2013, 455, 458; Wolff, GRUR-RR 2013, 105; Berlit, MarkenR 2013, 169, 174 ff.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 314; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 14 Rn. 978; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 14 MarkenG Rn. 342). Es ist allerdings darauf zu achten, dass über die Ähnlichkeit im Sinngehalt nicht ein dem Markenrecht fremder Motivschutz gewährt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Februar 1974 - I ZB 5/71, GRUR 1974, 467, 468 - Sieben-Schwaben-Motiv; Urteil vom 20. Juni 1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 342; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 299) oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs erfolgt. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass über eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt einer Wortmarke eine weitgehende Monopolisierung von Warengestaltungen erfolgt, wie sie mit einer Bildmarke oder dreidimensionalen Warenformmarke, in der

eine bestimmte Ausgestaltung festgelegt ist, nicht zu erreichen ist. Deshalb sind grundsätzlich an eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt zwischen einer Wortmarke und einer Warengestaltung strenge Anforderungen zu stellen. Die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung einer Wortmarke ist eine dreidimensionale Gestaltung nur, wenn sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig wären. Enthält das Wortzeichen hingegen einen allgemeinen oder beschreibenden Sinngehalt oder beschreibende Anklänge, wird eine begriffliche Ähnlichkeit umso weniger in Betracht kommen (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Juni 1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze). Zudem müssen zur Begründung einer Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt sämtliche vorstehend angeführten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 22 = WRP 2006, 92 - cocodrillo).

36

(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kollisionszeichen der Beklagten bestünden als Gesamtaufmachungen nicht nur aus den Zeichenbestandteilen eines Form- und eines Farbzeichens, sondern auch aus dem Wortzeichen "Lindt" beziehungsweise den beiden Wortzeichen "Lindt" und "Teddy" und der zusätzlichen Ausstattung einer roten Halsschleife mit Anhänger. Den Merkmalen Form und Farbe könne wegen der Anlehnung an den bekannten "Goldhasen" der Beklagten eine herkunftshinweisende Funktion nicht gänzlich abgesprochen werden; sie seien aber nur schwach kennzeichnungskräftig. Bedeutend kennzeichnungskräftiger seien die mittig auf dem Bauch des Bären platzierten Wortbestandteile "Lindt" und "Lindt Teddy", die nach dem Gesamteindruck prägenden Charakter hätten. Für eine gedankliche Verknüpfung zu dem Wort "Goldbären" genüge es nicht, dass der Verbraucher innerhalb der Gesamtgestaltung eine an die Klagemarke erinnernde Form und Farbe wahr-

nehme. Hierfür müsste der Verkehr von den nachdrücklich auf "Lindt" hinweisenden Wortelementen und der Goldfolie in Kombination mit dem roten Halsband nebst Anhänger als weiteren herkunftshinweisenden Gestaltungsmerkmalen absehen und aus der angegriffenen Gesamtgestaltung allein Form und Farbe der Gestaltung herausgreifen und eine Verbindung zu dem Wort "Goldbären" herstellen. Tatsächlich werde durch die Gestaltung der Kollisionszeichen über den "Lindt-Goldhasen" eine Verbindung zu den Beklagten hergestellt. Danach könne die Wortmarke zwar eine naheliegende Benennung von Form und Farbe der Bärenfigur darstellen. Da diese Elemente aber von den sonstigen kennzeichnungskräftigen Bestandteilen überlagert würden, könne nicht festgestellt werden, dass das Wortzeichen "Goldbären" die für den Verbraucher naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung für die angegriffenen Produkte darstelle.

37 (4) Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand. Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, der Wortbestandteil "Lindt" sei im Rahmen der Gesamtgestaltung besonders kennzeichnungskräftig und gegenüber Form und Farbe prägend, unterliegt dies allerdings rechtlichen Bedenken. Es trifft zwar zu, 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 (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 138 Rn. 30 = WRP 2010, 260 - Pralinenform II, mwN). Es besteht aber kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04, BGHZ 169, 295 Rn. 22 - Gold-

hase I). Auf diese Bedenken gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts kommt es im Streitfall aber nicht entscheidend an.

38 (5) Die Beurteilung des Berufungsgerichts erweist sich jedenfalls im Ergebnis als richtig. Die Bezeichnung "Goldbären" ist entgegen der Auffassung der Revision keine naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktform. Der etwaige Einfluss von Form und Farbe lässt die Benennung als "Goldbären" schon deshalb nicht als naheliegend erscheinen, weil die Bärenform gleichermaßen als "Teddy", "Schokoladen-Bär" oder "Schokoladen-Teddy" bezeichnet werden kann.

39 Für dieses Ergebnis spricht das vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang herangezogene I. -Gutachten vom 5. September 2013, wonach nur 8,5% der Befragten bei Vorlage der in Rede stehenden Ausstattungen der Beklagten mit der Aufschrift "Lindt Milk Chocolate" für dieses Produkt die Bezeichnung "Goldbär" oder eine daran angelehnte Bezeichnung (Goldbärchen, Haribo Goldbären oder Goldbärchi) gewählt haben, während der weit überwiegende Teil (37%) andere Angaben benutzt haben (Teddy/Teddybär mit zum Teil weiteren Zusätzen 14,7%, Lindt Schokoladenbär 4,2%, Lindt Bär 3,6%, Lindt Bärchen 1,1% sowie 13,4%, die weitere vollständig andere Angaben gemacht haben).

40 Das Berufungsgericht konnte die Ergebnisse der Befragung ohne Rechtsfehler zur Absicherung seiner rechtlichen Beurteilung heranziehen, das Wortzeichen "Goldbären" stelle nicht die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktgestaltung dar. Anders als die Revision meint, steht einer Verwertung der Verkehrsbefragung nicht entgegen, dass den Befragten ein Produkt mit dem Aufdruck "Lindt Milk Chocolate" gezeigt worden ist. Dem Gutachten liegt methodisch einwandfrei

eine Befragung zugrunde, bei der den befragten Personen ein Produkt mit den Wortbestandteilen vorgelegt ist, wie es dem Verkehr vergleichbar entgegentritt.

41 Die bloße Möglichkeit, dass die Gestaltung mit dem Markenwort benannt wird, reicht für die Annahme begrifflicher Zeichenähnlichkeit nicht aus (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 303).

42 Die Revision kann auch nichts für sie Günstiges aus der Anlehnung der angegriffenen Produktgestaltung an den von der Beklagten vertriebenen Goldhasen ableiten. Eine Verbindung zu der Klagemarke "Goldbären" der Klägerin wird dabei allenfalls in mehreren gedanklichen Schritten hergestellt, die nicht mehr naheliegend ist.

43 Soweit die Revision weiter einwendet, die Verbraucher bemerkten in der konkreten Verkaufssituation die Wortbestandteile der angegriffenen Produkte erst zu einem Zeitpunkt, zu dem die Produkte - aus der Entfernung - bereits anhand der Form und Farbe identifiziert und benannt worden seien, vermag ihr auch das nicht zum Erfolg zu verhelfen. Die Revision geht zwar im Grundsatz zutreffend davon aus, dass es für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in erster Linie auf die Kaufsituation ankommt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 39 und 47 - PICASSO/PICARO). Diese Rechtsprechung trägt dem Umstand Rechnung, dass zu diesem Zeitpunkt der Grad der Aufmerksamkeit der Verbraucher höher ist als in anderen Situationen. Der von den beanstandeten Produkten der Beklagten angesprochene Verbraucher wird jedoch in der unmittelbaren Situation vor dem Kauf deren Gesamtaufmachung und damit deren Wortbestandteile ohne weiteres wahrnehmen. Auf eine räumlich und damit auch zeitlich vorgelagerte Annäherung an die Produktpräsentation im Ladengeschäft kommt es dagegen nicht an. Es besteht deshalb kein Anlass zu der Annahme, der Verbraucher habe die

Produkte bereits bei der Annäherung anhand der aus der Entfernung (allein) erkennbaren Form und Farbe abschließend benannt. Anders als die Revision meint, ist es deshalb nicht entscheidend, ob Form und Farbe zur Benennung der Klagemarke ausreichen. Maßgeblich ist vielmehr, ob das Markenwort "Goldbären" die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Produktgestaltung in ihrer konkret angegriffenen Form darstellt. Das ist - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - bei der Klagemarke 1 nicht der Fall. Der Verbraucher wird deshalb keine gedankliche Verknüpfung mit den Produkten der Beklagten herstellen.

44 (6) Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe zu Unrecht nicht den konkreten Kontext der Benutzung der Klagemarke berücksichtigt, der in der Verwendung für charakteristisch geformte "Gummibärchen" in einer Verpackung mit dem darauf befindlichen "Goldbären" besteht. Im Verletzungsverfahren kommt es allein auf die eingetragene Form der Klagemarke an; außerhalb der Registereintragung liegende Umstände sind nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 31 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Anders als die Revision meint, erfordert auch die Entscheidung "Specsavers/Asda" des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314) keine andere Beurteilung. Soweit es der Gerichtshof der Europäischen Union in dieser Entscheidung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung für relevant erachtet hat, dass eine schwarz/weiß eingetragene Bildmarke farbig benutzt wird und der Verkehr die Farbe aufgrund vielfacher Verwendung mit der Marke verbindet, hat er dabei zwar auch dem konkreten Kontext der Markennutzung Bedeutung zugemessen (EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 36 f.; vgl. dazu auch Büscher, GRUR 2015, 305, 311). Dieser Gesichts-

punkt betrifft hingegen allein die von der Registereintragung abweichende (farbliche) Benutzung der Marke. Dass darüber hinaus der konkrete Kontext der Nutzung der Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einen für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bedeutenden Umstand darstellt, kann der Entscheidung nicht entnommen werden. Die von der Revision vertretene Sichtweise, in die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die Produktform einzubeziehen, für die die Klagemarke benutzt wird, widerspricht dem Charakter des Markenrechts als eines Registerrechts. Durch die Festlegung auf ein bestimmtes Zeichen im Eintragungsverfahren und die Veröffentlichung dieser Eintragung erhalten die Mitbewerber und die Allgemeinheit die Möglichkeit, sich über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu unterrichten. Diese Funktion geht verloren, wenn der Schutzbereich der Klagemarke anhand konkreter Benutzungsformen zu bestimmen ist.

45 2. Scheidet ein auf die Klagemarke 1 gestützter Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG somit mangels Ähnlichkeit mit den kollidierenden Produktgestaltungen aus, kommt selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft dieser Marke und - unterstellter - überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit oder Warenidentität ein Verwehlungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, Urteil vom 23. Januar 2014 - C-558/12, MarkenR 2014, 68 Rn. 41 und 42 - WeserGold/Lidl; BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; BGH, GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 301).

46 Dies gilt auch, soweit sich die Revision gegen die Verneinung einer Verwehlungsfahr im weiteren Sinne durch das Berufungsgericht wendet (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 37 - OSTSEE-POST), und dabei auf die nach ihrer Darstellung mit den angegriffenen Aufmachungen verwehlungsfähigen Pro-

portionen des bekannten Haribo Goldbären hinweist. Die Revision lässt dabei unberücksichtigt, dass es in diesem Zusammenhang nicht um den Schutz des Produkts der Klägerin, sondern um den Schutz der Wortmarke "Goldbären" geht und es damit allein auf einen Zeichenvergleich zwischen dem eingetragenen Wortzeichen und den angegriffenen Produktgestaltungen ankommt.

47 III. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nicht aus der Wortmarke DE 39922430 "Goldbär" (Klagemarke 2) herleiten kann. Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG scheitern auch insoweit an der fehlenden Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Produktgestaltungen, weil die Verbraucher - wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend festgestellt hat - nicht zwischen den sich lediglich in der grammatikalischen Form (Plural oder Singular) unterscheidenden Klagemarken 1 und 2 differenzieren. Die Revision wendet sich hiergegen auch nicht mit selbständigen - die Klagemarke 2 betreffenden - Angriffen.

48 IV. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsbegehren danach mit Recht auch den Erfolg versagt, soweit sich die Klägerin auf die mit den Klagemarken 1 und 2 gleichlautenden Wortmarken als Benutzungsmarken kraft Verkehrsgeltung (Klagemarken 3 und 4) gestützt hat.

49 V. Soweit die Klägerin ihre Ansprüche aus der Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757 (Klagemarke 5) abgeleitet hat, hat das Berufungsgericht die Klage wegen der Unzuständigkeit des angerufenen Landgerichts als unzulässig abgewiesen. Dies nimmt die Revision hin. Ansprüche aus dieser Klagemarke sind im Revisionsverfahren deshalb nicht angefallen.

50 VI. Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht Unterlassungsansprüche verneint, die die Klägerin auf die der Gemeinschaftsmarke EU 009423757 (Klagemarke 5) entsprechende Bildmarke "Goldbär" als Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung (Klagemarke 6) gestützt hat.

51 1. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Klägerin eine entsprechende Marke nach § 4 Nr. 2 MarkenG zusteht. Für das Revisionsverfahren ist dies zugunsten der Klägerin zu unterstellen.

52 2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen trotz im Ansatz ähnlicher Merkmale - wie der roten Halsschleife - deutlich unterscheiden. Soweit sich abweichend von den vorstehend behandelten Kollisionslagen eine Bildmarke und dreidimensionale Produktgestaltungen gegenüberstehen, kommt eine Markenrechtsverletzung in Betracht, wenn das Bildzeichen, aus dem ein markenrechtlicher Schutz hergeleitet wird, einen dem Betrachter bekannten körperlichen Gegenstand wiedergibt und bei diesem unmittelbar in Erinnerung ruft (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 1968 - I ZR 115/66, GRUR 1969, 601, 603 - Candahar). Entgegen der Ansicht der Revision tragen die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen dessen Annahme, zwischen der Klagemarke 6 und den Produktgestaltungen der Beklagten bestehe keine für einen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder für einen Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinreichende Zeichenähnlichkeit der bildlichen Ausgestaltung.

53 3. Auch für die Annahme einer - vom Berufungsgericht nicht angesprochenen - Ähnlichkeit nach dem Sinngehalt der Kollisionszeichen besteht kein Raum, da das gemeinsame, der Natur entnommene Bärenmotiv der sich gegenüberstehenden Zeichen trotz nicht der Natur entlehnter Ausstattungsmerk-

male (Farbe, rote Halsschleife) zu allgemein ist, um eine begriffliche Ähnlichkeit begründen zu können. Die gegenteilige Ansicht der Klägerin liefe auf die - markenrechtlich unzulässige - Begründung eines weitgehenden Motivschutzes hinaus (vgl. Rn. 35).

54 VII. Die Revision wendet sich weiterhin ohne Erfolg gegen die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht aus der Wortmarke DE 302011030914 "Gold-Teddy" (Klagemarke 7) hergeleitete Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abgelehnt hat.

55 1. In diesem Zusammenhang kann offen bleiben, ob das Wortzeichen "Gold-Teddy" die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der mit den Unterlassungsanträgen zu 1 und 2 angegriffenen Ausführungsformen darstellt. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die Beklagten der Klagemarke 7 jedenfalls den Einwand einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegenhalten können.

56 Das Berufungsgericht hat angenommen, nach Abwägung aller relevanten Umstände sei von einer Behinderungsabsicht der Klägerin auszugehen, weil sie ihre Marke, ohne den entsprechenden Begriff in der Vergangenheit für ihre Produkte benutzt zu haben, erst angemeldet habe, nachdem die Beklagten sie über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs "Teddy" informiert hätten. Die Klägerin könne sich damit nicht auf einen rechtfertigenden Grund für die Anmeldung ihrer Marke berufen. Dabei könne dahin stehen, ob die Klägerin ein schützenswertes Interesse daran habe, die bekannte Wortmarke "Goldbären" auch in Randbereichen gegen verwandte Bezeichnungen zu verteidigen. Jedenfalls könnten sich die Beklagten im Hinblick auf ihre Wort-Bild-Marke "Ted-

dy" und ihre Wortmarke "Teddy" ihrerseits auf eine berechtigte Wahrung ihres Besitzstandes berufen. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

57 2. Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach der Rechtsprechung des Senats im Wege der Einrede entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG erscheinen lassen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; Urteil vom 26. Juni 2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 19 = WRP 2008, 1319 - EROS). Das ist der Fall, wenn die Klagemarke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden ist.

58 3. Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass der Begriff der Bösgläubigkeit umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen ist. Maßgeblich ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung, die anhand der objektiven Umstände zu bestimmen ist (vgl. zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV aF EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Rn. 37 ff., 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. g MarkenRL EuGH, Urteil vom 27. Juni 2013 - C-320/12, GRUR 2013, 919 Rn. 36 f. = WRP 2013, 1166 - Malaysia Dairy Industries; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 18 = WRP 2009, 820 - Ivadal). Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Markenmeldung bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, das heißt als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmiss-

bräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 11 und 19 - Ivadal, mwN).

59 4. Das Berufungsgericht konnte auf der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen ohne Rechtsfehler davon ausgehen, dass die am 3. Juni 2011 erfolgte Anmeldung der Klagemarke 7 als unmittelbare Reaktion auf das der Klägerin kurz zuvor, nämlich Ende Mai 2011, durch die Beklagten angezeigte Inverkehrbringen der in Rede stehende Produkte - in einigen Teilmärkten unter der Bezeichnung "Lindt Teddy" - erfolgt ist, ohne dass die Klägerin ihrerseits ein Interesse an der Nutzung der Klagemarke 7 dargetan hat. Hiergegen wendet sich die Revision auch nicht. Ohne Erfolg beanstandet die Revision, bei Berücksichtigung des vom Berufungsgericht zugunsten der Klägerin unterstellten berechtigten Interesses daran, ihre bekannte Wortmarke "Goldbären" gegen Assoziationen zu schützen, könne eine Behinderungsabsicht nicht angenommen werden. Sie berücksichtigt dabei nicht ausreichend, dass das Berufungsgericht ausdrücklich offen gelassen hat, ob ein solches Interesse der Klägerin anzuerkennen sei, weil selbst dann das Interesse der Beklagten, die sich mit der Wahl des Begriffs "Teddy" um eine Abgrenzung von dem Begriff "Bär" bemüht habe, an einer Nutzung ihrer Wort-Bild-Marke "Teddy" beziehungsweise ihrer Wortmarke "Teddy" überwiegen würde. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

60 Zwar kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Markeninhabers dessen Interesse zu berücksichtigen sein, einen weiterreichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen, wenn es sich dabei im Zeitpunkt der Anmeldung um ein bekanntes Zeichen handelt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 51 f. - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). So liegt der Streitfall allerdings nicht. Dass das Zeichen "Gold-Teddy" bekannt ist, macht auch die Klägerin

nicht geltend. Auf die Bekanntheit ihrer Marke "Goldbären" kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.

61 Die getroffenen Feststellungen tragen die Annahme, dass im Vordergrund der Anmeldung nicht die Absicht der Klägerin steht, das angemeldete Zeichen selbst zur Kennzeichnung ihrer Produkte zu verwenden, sondern in unzulässiger Weise die wettbewerbliche Betätigung der Beklagten zu behindern.

62 5. Das Berufungsgericht hat bei der von ihm vorgenommenen Abwägung auch nicht gegen den Beibringungsgrundsatz verstoßen. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe nicht von einem berechtigten Besitzstand an der Wort-Bild-Marke "Teddy" und der Wortmarke "Teddy" der Beklagten ausgehen dürfen, weil sich die Beklagten darauf selbst nicht berufen hätten. Sie lässt dabei unberücksichtigt, dass die Beklagten sich ausdrücklich auf ihre Wort-Bild-Marke "Teddy" und ihre Wortmarke "Teddy" gestützt haben. Das Berufungsgericht konnte daher den durch den entsprechenden Markenschutz vermittelten Besitzstand ohne Rechtsfehler in die erforderliche Abwägung einbeziehen.

63 VIII. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann keinen Bestand haben, soweit es über Ansprüche aus der abstrakten Farbmarke DE 30 200 80 38 605 "Gold" entschieden hat, weil diese nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist. Dies stellt einen Verstoß gegen § 308 ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten ist (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 1989 - VI ZR 183/88, NJW-RR 1989, 1087; Urteil vom 21. Juni 2001 - I ZR 245/98, GRUR 2002, 153, 155 = WRP 2002, 96 - Kinderhörspiele).

64 1. Die abstrakte Farbmarke "Gold" der Klägerin ist entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht wirksam zur Begründung der Klage in den Rechtsstreit eingeführt worden, so dass dem Berufungsgericht insoweit eine Sachentscheidung verwehrt war. Mit der Revision vermochte die Klägerin keinen neuen Streitgegenstand mehr wirksam in den Rechtsstreit einzuführen. Anders als vom Berufungsgericht angenommen, hat die Klägerin ihr Klagebegehren weder im ersten noch im zweiten Rechtszug auf diese Marke gestützt. Sie hat die Farbmarke lediglich im Zusammenhang mit den Klagemarken und einer Vielzahl weiterer Zeichenrechte erwähnt und ihr Klagebegehren auch nach entsprechenden Hinweisen der Beklagten nicht aus dieser Farbmarke hergeleitet. Bei der Angabe der Reihenfolge, in der die verschiedenen Streitgegenstände im Wege eventueller Klagehäufung geltend gemacht werden, hat die Klägerin die Marke nicht angeführt.

65 2. Einer erstmaligen Einführung der Farbmarke im Berufungsverfahren steht zudem entgegen, dass eine solche Klageerweiterung der in erster Instanz in vollem Umfang erfolgreichen Klägerin die Einlegung der Anschlussberufung gemäß § 524 ZPO erfordert hätte (vgl. etwa BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174 - BCC; Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 22 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke; Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 127/13, NJW 2015, 1608 Rn. 12 f., jeweils mwN). Eine solche ist innerhalb der Frist zur Anschlussberufung weder ausdrücklich noch durch schlüssiges Verhalten erfolgt.

66 a) Das Berufungsgericht hat die Frist zur Berufungserwiderung wirksam bestimmt und die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis gemäß § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt (vgl. hierzu BGH, GRUR 2012, 180 Rn. 28 - Werbegeschenke). Dem Akteninhalt ist zu entnehmen, dass eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfügung, mit der

die Frist für die Berufungserwiderung gesetzt und die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis belehrt worden ist, gemäß § 329 Abs. 2 Satz 2, § 169 Abs. 2 ZPO zugestellt worden ist.

67 b) Die Klägerin hat eine Anschlussberufung innerhalb der hierfür laufenden Frist nicht ausdrücklich eingelegt. Es fehlt auch an einer konkludenten Anschlussberufung. Zwar hat die Klägerin in ihrer Berufungserwiderung bei der Aufzählung ihrer Marken auch die konturlose Farbmarke "Gold" genannt, diese jedoch in den weiteren Ausführungen nicht als verletzte Klagemarke bezeichnet.

68 3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben, soweit die auf die Farbmarke "Gold" DE 302008048605 gestützte Klage abgewiesen worden ist.

69 IX. Mit den geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen hat das Berufungsgericht auch die darauf bezogenen Folgeansprüche rechtsfehlerfrei abgelehnt.

70 X. Das Berufungsgericht hat ebenfalls ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klage keinen Erfolg hat, soweit die Klägerin die Verletzung der lauterkeitsrechtlichen Tatbestände des § 4 Nr. 9 UWG und des § 5 Abs. 2 UWG geltend macht.

71 1. Die Revision wendet sich vergeblich gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es aus §§ 8, 3, 4 Nr. 9 UWG hergeleitete Unterlassungsansprüche verneint hat.

72 a) Das Berufungsgericht ist implizit davon ausgegangen, dass sowohl die "Goldbären-Figur" als auch die "Goldbären"-Produktform ("Gummibärchen"),

auf die die Klägerin lauterkeitsrechtliche Ansprüche stützt, grundsätzlich Gegenstand des Leistungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG sein können. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Klägerin erkennen.

73 aa) Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 9 UWG ist weit auszulegen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein. Schutzfähig sind auch verkörperte Werbemittel (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 9.22) und damit auch die "Goldbären-Figur" der Klägerin. Maßgebend ist, ob dem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart zukommt, ob also seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 21/11, GRUR 2012, 1055 Rn. 19 = WRP 2012, 1379 - Sandmalkasten; Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 Rn. 11 = WRP 2015, 1090 - Exzenterzähne). Das Berufungsgericht hat der Sache nach zugunsten der Klägerin die wettbewerbliche Eigenart der "Goldbären-Figur" und der "Goldbären"-Produktform unterstellt.

74 bb) Das Berufungsgericht hat den maßgeblichen Grad der wettbewerblichen Eigenart, der im Rahmen der Wechselwirkung mit der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen zu berücksichtigen ist (vgl. nur BGH, GRUR 2012, 1055 Rn. 38 f. - Sandmalkasten), zwar nicht näher festgestellt. Dies wirkt sich im Ergebnis allerdings nicht zugunsten der Revision aus, weil auch unabhängig vom Grad der wettbewerblichen Eigenart die weiteren Anspruchsvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 UWG nach den getroffenen Feststellungen nicht gegeben sind.

75 b) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es an einer von § 4 Nr. 9 UWG vorausgesetzten Nachahmung durch die Beklagten fehlt.

76 aa) Die trichterliche Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse ist revisionsrechtlich nur daraufhin überprüfbar, ob der Trichter den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat und keine Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Rn. 31 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen). Solche Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht bei seiner Beurteilung nicht unterlaufen.

77 Das Berufungsgericht ist unausgesprochen davon ausgegangen, dass es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf die Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte ankommt (vgl. BGH, GRUR 2007, 795 Rn. 32 - Handtaschen, mwN). Zu der Produktform des Goldbären ("Gummibärchen") hat das Berufungsgericht festgestellt, dieser sei als sitzender "Mini-Bär" in roter, gelber, grüner, weißer, orangener und gelber Farbe ausgestaltet, wobei sein Gesicht und seine Gliedmaßen in der Formgestaltung hervorgehoben seien. Angesichts des unterschiedlichen Materials - Gummiwaren auf der einen, Schokolade in Goldfolie auf der anderen Seite - und der unterschiedlichen Größe hat es eine Übernahme von Merkmalen der Produktausstattung der Klägerin als fernliegend erachtet. Hinsichtlich der "Goldbären-Figur" hat das Berufungsgericht angenommen, diese erscheine ähnlich einer Comic-Figur, die aufrecht stehe und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfüge. Davon weiche die Bärenfigur der angegriffenen Produktausstattungen mit einem eher gedrungenen

Körper in sitzender Haltung und lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen deutlich ab.

78 bb) Nach diesen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen zum jeweiligen Gesamteindruck kann nicht angenommen werden, dass die angegriffenen Produktausstattungen den Produkten der Klägerin so ähnlich sind, dass sie sich in ihnen wiedererkennen lassen (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 4 Rn. 9.34). Damit fehlt es bereits an der von § 4 Nr. 9 UWG vorausgesetzten Nachahmung. Auf die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts zu den die Unlauterkeit begründenden besonderen Umstände des § 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG und die dagegen gerichteten Angriffe der Revision kommt es deshalb nicht mehr an.

79 2. Mangels Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Produkte oder Produktausstattungen kommen auch auf § 5 Abs. 2 UWG gestützte Unterlassungsansprüche nicht in Betracht.

80 3. Mit den geltend gemachten Unterlassungsansprüchen haben auch die darauf bezogenen Folgeansprüche keine lauterkeitsrechtliche Grundlage.

81 C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das angegriffene Urteil hinsichtlich der Abweisung der auf die Farbmarke "Gold" gestützten Klage aufzuheben. Im Übrigen ist die Revision der Klägerin zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO.

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 18.12.2012 - 33 O 803/11 -

OLG Köln, Entscheidung vom 11.04.2014 - 6 U 230/12 -