



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 204/00

Verkündet am:
28. November 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Goldbarren

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ist der Verkehr nicht daran gewöhnt, in der Verwendung einer bestimmten Verpackungsform für bestimmte Waren einen Herkunftshinweis zu sehen, weil er in der Warenverpackung eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung erblickt, gilt auch bei einer dreidimensionalen Marke der Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei einer zusammengesetzten Bezeichnung eher an den Wortbestandteilen als an sonstigen Gestaltungselementen orientiert.

BGH, Urt. v. 28. November 2002 - I ZR 204/00 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

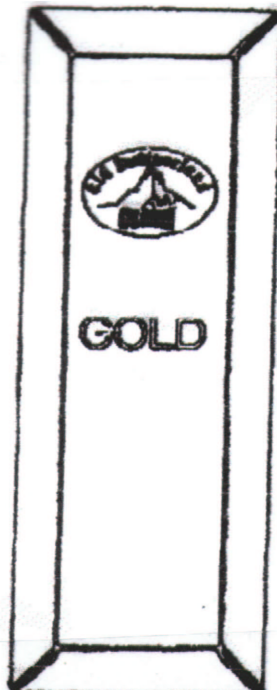
für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 23. Juni 2000 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin verfügt über Nutzungsrechte an der dreidimensionalen IR-Marke Nr. 635 445, die ein goldfarbenes Behältnis in der Form eines Goldbarrens darstellt, auf dessen Oberseite sich eingestanzte Wort- und Bildbestandteile befinden gemäß der nachfolgenden Abbildung:



Die Marke ist für die Ware "Chocolat de provenance suisse" eingetragen. Die Klägerin war des weiteren ausschließliche Lizenznehmerin an dem zum 2. Juni 1997 abgelaufenen internationalen Geschmacksmuster Nr. 72421, dessen Gegenstand im wesentlichen der Darstellung der vorgenannten Marke

entspricht. Die Klägerin vertreibt in dieser Verpackung von ihr hergestellte Schokolade in verschiedenen Packungsgrößen insbesondere in Duty-Free- und Speziälsüßwarengeschäften sowie an Bord von Flugzeugen und Schiffen. Die Klägerin hat ihre Klage im Berufungsverfahren auch darauf gestützt, ausschließliche Nutzungsberechtigte an der dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke Nr. 318 865 zu sein, die die Grundform eines Goldbarrens darstellt.

Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, ist eine bekannte Herstellerin von Süßwaren. Sie vertreibt ihre Produkte seit mehr als 65 Jahren unter ihrer Marke "Feodora" in unterschiedlichen Verpackungen. Im Februar 1995 präsentierte sie eine Schokoladenverpackung in der Form eines Goldbarrens. Im Rahmen eines deswegen von der Klägerin angestrebten Rechtsstreits erklärte sich die Beklagte bereit, ihre Verpackung zu ändern. Seit 1. September 1996 verwendet sie eine Verpackung, die an die Form eines Goldbarrens erinnert. Auf sämtlichen goldfarbenen Seitenflächen befindet sich der Markenname "Feodora" entweder in Großbuchstaben zusammen mit dem Firmenwappen oder in weiß abgesetzter Schreibschrift. Die Oberfläche der Verpackung ist in einem dezent gelb gestreiften Grundton abgesetzt und goldfarben umrahmt. In den Ecken des Rahmens sind vier blaue Quadrate eingefügt. Daneben findet sich die Inhaltsangabe und die Marke bzw. Firma der Beklagten in schwungvoller Schreibschrift.

Die Klägerin sieht in der Verpackung der Beklagten eine Verletzung der ihr zur ausschließlichen Nutzung zustehenden Markenrechte einschließlich des Rechts an einer ihr zustehenden Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG, welche der Gestaltung der Gemeinschaftsmarke entspreche, und des Geschmacksmusters. Sie macht des weiteren einen Verstoß der Beklagten gegen § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Lei-

stungsschutzes geltend, weil die von ihr verwendete Verpackungsform wettbewerbliche Eigenart aufweise.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagten unter Androhung näher bestimmter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, Schokoladenerzeugnisse mit einer allseitig geschlossenen Verpackung in der Form eines Goldbarrens wie nachstehend wiedergegeben in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten und/oder zu vertreiben



- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 1. September 1996 entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich Mengen, Preise, Zeiten, Ort und Abnehmer der einzelnen Lieferungen, jeweils unter Angabe der Gestehungskosten und der erzielten Gewinne, und die Art und der Umfang der betriebenen Werbung, jeweils unter Angabe der Werbeträger, Erscheinungszeiten, Verbreitungsgebiete, Auflagenhöhe und der für die Werbung aufgewendeten Kosten ergeben, darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie Handlungen der in Ziffer I. genannten Art seit 1. September 1996 begangen haben.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, dem für ihren Firmensitz bzw. Wohnsitz zuständigen Gerichtsvollzieher Verpackungen der in Ziffer I. beschriebenen Art, z.B. gemäß der Abbildung in Ziffer I., zum Zwecke der Vernichtung, hilfsweise zum Zwecke der Unbrauchbarmachung, herauszugeben.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG München OLG-Rep 2000, 275).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr verneint und dazu ausgeführt:

Die dreidimensionale IR-Marke Nr. 635 445 sei durch eine goldfarbene Schachtel mit Wort- und Bildbestandteilen auf der Oberfläche gekennzeichnet. Dort sei das Wort "GOLD" eingeprägt, dazu ein ovales Logo, in dessen Zentrum eine Gebirgsspitze dargestellt sei, und der Schriftzug "Old Switzerland" sowie die Firmenbezeichnung "Goldkenn" der Klägerin. Der Marke komme normale Kennzeichnungskraft zu.

Auf der angegriffenen Verpackung seien neben der dreidimensionalen Grundform Wort- und Bildbestandteile vorhanden. Der Gesamteindruck der Verpackungen, auf den es maßgeblich ankomme, werde durch die jeweiligen Herstellerangaben geprägt, also "Goldkenn" einerseits und "Feodora" andererseits, so daß schon deshalb eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Auch die Behauptung der Klägerin, Inhaberin einer Benutzungsmarke in der Form eines Goldbarrens als Schokoladenverpackung zu sein, und die entsprechende Gemeinschaftsmarke trügen die geltend gemachten Ansprüche nicht. Zwar bestünden diese Marken allein aus der Goldbarrenform. Die angegriffene Ausführungsform einer Schokoladenverpackung werde aber, wie schon angeführt, in ihrem Gesamteindruck allein durch den Namen "Feodora" geprägt, so daß bezüglich dieser Marken eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei.

Auch Ansprüche aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stünden der Klägerin nicht zu. Die Übernahme der allgemein bekannten und typischen Form eines Goldbarrens zur Gestaltung einer Verpackung für Schokolade sei nicht geeignet, eine für die geltend gemachten Ansprüche erforderliche wettbewerbliche Eigenart zu begründen. Darüber hinaus fehle es wegen der deutlichen und unübersehbaren Kennzeichnung "Feodora" auch an der Möglichkeit einer Herkunftsverwechslung, so daß eine vermeidbare Herkunftstäuschung nicht vorliege.

Für den Zeitraum bis zum 2. Juni 1997 könne die Klägerin ihre Auskunftserteilungs- und Schadensersatzansprüche auch nicht mit Erfolg auf das Geschmacksmuster Nr. 72421 stützen. Dessen Schutz habe nicht allein auf der Gestaltung der Grundform eines Goldbarrens beruhen können, die im Anmeldezeitpunkt neuheitsschädlich vorweggenommen gewesen sei, sondern könne nur zusammen mit der Gestaltung der Oberseite der Schachtel mit eingepprägten Wörtern und sonstigen Bestandteilen gesehen werden. Die Verpackung der Beklagten stelle keine unzulässige Nachbildung dar; sie mache von den schutzbegründenden Merkmalen des Geschmacksmusters schon deshalb keinen Gebrauch, weil der Gesamteindruck der Verpackung durch die Mehrfarbigkeit der Oberfläche, durch die farblich abgesetzte Gestaltung der Beschriftung und auch durch das Firmenwappen geprägt werde.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsrügen haben keinen Erfolg.

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat,

ebenso wie die der Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann (BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRAPUREN; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKSDRINK I; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N. auch zur Rechtsprechung des EuGH). Für eine dreidimensionale Marke, wie sie im Streitfall in Frage steht, gilt nichts anderes (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Es ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit von dem Gesamteindruck der jeweiligen Marken auszugehen, der auch durch einzelne Merkmale aus einer komplexen Marke bestimmt werden kann (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach, m.w.N.).

a) Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarken als durchschnittlich bezeichnet und hat, ohne dies ausdrücklich zu behandeln, bei seiner Beurteilung Warenidentität zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der Meinung der Revision, die Kennzeichnungskraft der Klagemarken sei durch eine erhebliche Bekanntheit im Markt gestärkt, kann nicht beigetreten werden. Bei Schokolade handelt es sich um eine Ware des täglichen Verbrauchs, für die die Klägerin nur einen Umsatz von 500.000 € jährlich geltend gemacht hat, der nicht zur Annahme

einer gesteigerten Kennzeichnungskraft führen kann. Ohne Erfolg versucht die Revision die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Teile des Verkehrs zu beschränken, die zu den Händlern bzw. zu den Besuchern von Duty-Free-Läden gehören. Hierfür besteht keine Veranlassung. Der Anbieter von Schokolade steht auf dem Markt allen Konkurrenten gegenüber und bietet seine Ware grundsätzlich dem allgemeinen Verkehr an. Eine bestimmte Vertriebsmethode - hier auf Flughäfen - bewirkt keine Verengung des Angebots auf diesen Markt. Die Klägerin wendet sich im Streitfall auch gegen eine Konkurrentin, die ihre Angebote nicht auf bestimmte Marktsegmente ausrichtet.

b) Eine Markenähnlichkeit hat das Berufungsgericht verneint. Auch das erweist sich sowohl für die IR-Marke als auch für die Gemeinschaftsmarke und eine möglicherweise bestehende Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG als rechtsfehlerfrei.

aa) Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt, daß bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist. Es ist auch für den Streitfall von dem bei Wort-/Bildzeichen geltenden Erfahrungssatz ausgegangen, daß der Verkehr bei solchen Bezeichnungen sich eher an dem Wort- als an dem Bildbestandteil orientiert, wenn das Bildelement keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Übertragung dieses Erfahrungssatzes auf die aus Wort, Bild und Form gebildete Marke erweist sich als rechtlich fehlerfrei. Kommt der Waren- und Verpackungsform nach der Vorstellung des Verkehrs keine herkunftshinweisende Bedeutung zu, kann für die Beurteilung des Ge-

samteindrucks des aus Form, Wort und Bild zusammengesetzten Zeichens dem Formelement keine prägende Bedeutung zukommen.

bb) Erfahrungsgemäß sieht der Verkehr in der Form der Ware oder in deren Verpackung regelmäßig eine funktionelle oder eine ästhetische Gestaltung der Ware, ohne daraus auf deren Herkunft zu schließen. Ist der Verkehr nicht daran gewöhnt, in der Verwendung einer bestimmten Verpackungsform für bestimmte Waren einen Herkunftshinweis zu sehen, weil er in der Warenverpackung eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung erblickt, gilt auch bei der dreidimensionalen Marke der Erfahrungssatz, daß sich der Verkehr bei einer zusammengesetzten Bezeichnung eher an den Wortbestandteilen als an sonstigen Gestaltungselementen orientiert. Dem Vortrag der Klägerin ist nicht zu entnehmen, daß für das in Rede stehende Warengbiet der Verkehr abweichend von diesem Erfahrungssatz sich regelmäßig an der Form der Ware und deren Verpackung orientiert, um auf diese Weise Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 Tz. 63 f. = WRP 2002, 924 - Philips/Remington).

c) Die tatrichterliche Würdigung, die IR-Marke Nr. 635 445 werde in ihrem Gesamteindruck durch die Bezeichnung "Goldkenn" geprägt, ist demnach aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

d) Dasselbe gilt für die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungsform durch den Wortbestandteil "Feodora" geprägt wird.

2. Das Berufungsgericht hat sonach rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung sowohl hinsichtlich der IR-Marke

als auch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke und einer mit dieser identischen Benutzungsmarke verneint. Zwar besteht die dreidimensionale Gemeinschaftsmarke allein aus der Form eines Goldbarrens und genießt als solche Schutz. Eine Verwechslungsgefahr dieser Marke mit der angegriffenen Form ist aber zu verneinen, weil diese nach den rechtsfehlerfrei getroffenen tatrichterlichen Feststellungen in ihrem Gesamteindruck durch die Wortkennzeichnung "Feodora" geprägt wird.

3. Aus den vorgenannten Gründen können die Klageansprüche auch nicht mit Erfolg auf ein wettbewerbswidriges Handeln der Beklagten im Sinne einer unzulässigen Leistungsübernahme gestützt werden (§ 1 UWG). Hierfür wäre, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht nur eine wettbewerbliche Eigenart der Verpackungsform der Klägerin erforderlich, an der es aus den vom Berufungsgericht angeführten Gründen schon fehlen dürfte, sondern auch eine vermeidbare Herkunftstäuschung. Ist eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, kann auch - bezogen auf die hier wie dort in Rede stehende Verpackungsform - nicht von der Gefahr einer Herkunftstäuschung ausgegangen werden (vgl. zu der Anwendung markenrechtlicher Grundsätze in derartigen Fällen: BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung).

4. Schließlich hat das Berufungsgericht auch rechtsfehlerfrei Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz für die Zeit vom 1. September 1996 bis zum 2. Juni 1997 verneint. Es ist insoweit davon ausgegangen, daß eine Verletzung des Geschmacksmusters Nr. 72421 durch die angegriffene Verpackungsform nicht gegeben ist, weil der Gesamteindruck der Verpackung der Beklagten maßgeblich abweichend vom Geschmacksmuster durch die mehrfarbige Farbgestaltung, durch die farbig abgesetzte Gestaltung der Beschriftung

und auch durch das verwendete Firmenwappen geprägt werde. Dagegen wendet sich die Revision nicht mit eigenen Rügen. Die Beurteilung läßt Rechtsfehler auch nicht erkennen.

III. Danach war die Revision der Klägerin auf ihre Kosten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert