



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 100/11

Verkündet am:  
27. März 2013  
Bürk  
Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

AMARULA/Marulablu

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 23 Nr. 2, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1; UWG § 5 Abs. 2, Anh. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13; GMV Art. 9 Abs. 1 Buchst. b, Art. 12 Buchst. b

- a) Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kommt es auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen an. Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist deshalb mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff nicht zu vereinbaren. Eine andere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn von den sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene Verkehrskreise angesprochen sind, die sich - wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche Sprachkreise - objektiv voneinander abgrenzen lassen. In einem solchen Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn Verwechslungsgefahr bei einem der angesprochenen Verkehrskreise besteht.
- b) Die Schutzschränke der beschreibenden Benutzung (Art. 12 Buchst. b GMV, § 23 Nr. 2 MarkenG) ist nach ihrer Funktion und Stellung im Gesetz im Löschungsklageverfahren weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar.
- c) Die beschreibende Benutzung einer Bezeichnung, die an sich die Anwendung der Schutzschränke nach Art. 12 Buchst. b GMV eröffnet (hier: „Marulablu“ als Bezeichnung eines aus der Marula-Frucht hergestellten Likörs), entspricht nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, wenn der beschreibende Inhalt der Bezeichnung nicht den Tatsachen entspricht (hier: Likör enthält keine Marula-Frucht).

BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 100/11 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 21. April 2011 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage mit den Klageanträgen zu I 1 a (Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung MARULABLU), zu I 2 (Auskunft), zu I 3 (Rechnungslegung), zu I 4 (Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung), zu I 5 (Rückruf), zu I 6 (Erstattung vorprozessualer Anwaltskosten), zu II (Einwilligung in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierten Wortmarke 302 008 042 588 MARULABLU) und zu III (Feststellung der Schadensersatzpflicht) abgewiesen hat.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin vertreibt seit mehr als zwanzig Jahren unter der Bezeichnung „AMARULA“ in Deutschland einen in Südafrika aus der dort beheimateten Marula-Frucht hergestellten Sahnelikör. Sie ist Inhaberin der 1984 unter anderem für Likör eingetragenen deutsche Wortmarke 1066470

AMARULA

sowie der gleichlautenden, am 23. Dezember 2008 angemeldeten und am 9. Juni 2009 unter anderem für alkoholische Getränke eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 007489743.

- 2 Darüber hinaus sind für die Klägerin seit 1984 die Wort-Bild-Marke 1067083 (für Fruchtlikör aus Früchten des Marula-Baums) sowie seit 1993 die Wort-Bild-Marke 2030400 (für alkoholische Getränke) eingetragen. Die Klägerin ist schließlich Inhaberin von zwei jeweils für alkoholische Getränke eingetragenen Gemeinschaftsbildmarken, nämlich der am 23. Dezember 2008 angemeldeten und am 9. Juni 2009 eingetragenen Marke 7489801 sowie der am 6. November 2008 angemeldeten und am 20. Mai 2009 eingetragenen Marke 7371909. Diese Marken sind nachstehend wiedergegeben:

1067083 1067083 1067083



DE-Marke 1067083



DE-Marke 2030400

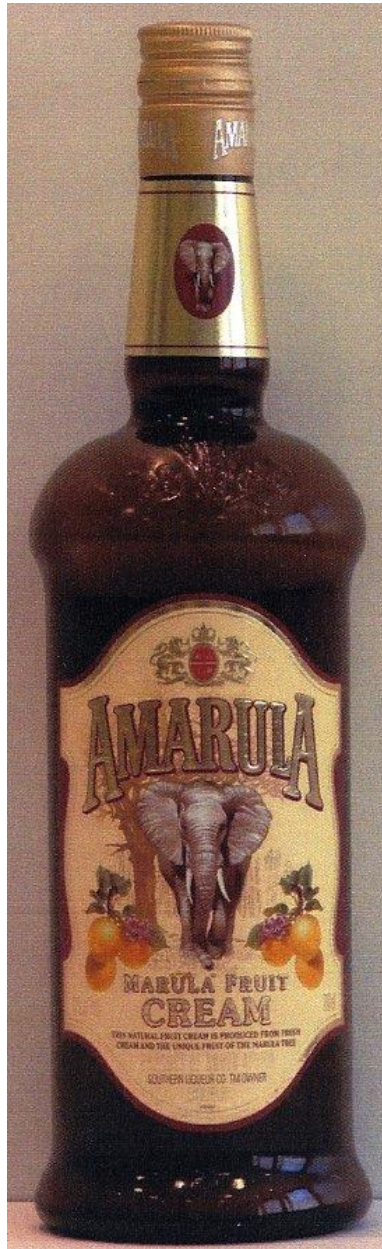


Gemeinschaftsmarke  
7489801

AMARULA

Gemeinschaftsmarke  
7371909

3 Die Klägerin vertrieb ihr Produkt in folgender Ausstattung:



4 Die Beklagte zu 1 vertreibt seit 2008 unter der Bezeichnung

**MARULABLU**

einen in Deutschland hergestellten Sahnelikör, von dem sie behauptet, er sei

unter Verwendung der Marula-Frucht hergestellt. Sie vertreibt ihr Produkt seit Herbst 2008 in der aus der im Klageantrag zu I 1 c abgebildeten Aufmachung.

5 Die Beklagte zu 2 ist die Komplementärin der Beklagten zu 1, die Beklagten zu 3 bis 5 sind einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Beklagten zu 2.

6 Zugunsten des Beklagten zu 3 ist seit dem 19. Dezember 2008 die deutsche Wortmarke Nr. 302 008 042 588

#### Marulablu

unter anderem für Liköre eingetragen (Streitmarke).

7 Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung „Marulablu“ eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie vertritt ferner die Auffassung, die Beklagten ahmten mit dem Produkt „Marulablu“ die Ausstattung ihres Produkts „Amarula“ nach und erweckten zudem den unzutreffenden Eindruck, der Likör „Marulablu“ stamme aus Afrika.

8 Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagten zu verurteilen,

1. es unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

a) Spirituosen und/oder Liköre unter dem Kennzeichen MARULABLU anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder zu importieren und/oder zu exportieren und/oder ein solches Kennzeichen auf Spirituosen und/oder Likören anzubringen und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen, insbesondere wie unter I 1 c wiedergegeben;

und/oder

b) in der unter I 1 c wiedergegebenen Ausstattung einen Sahnelikör anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen;

und/oder

c) einen Sahnelikör wie nachfolgend wiedergegeben, mit folgenden auf eine afrikanische Herkunft hinweisenden Angaben zu versehen,

- Abbildung eines Sonnenuntergangs in afrikanischer Steppenlandschaft,
- Verwendung von gelb-gold-braunen Farbtönen,
- Abbildung von Giraffen und
- Verwendung englischer Sprache auf dem Etikett mit folgendem Inhalt:

„CREAM Liqueur

For this unique Marulablu Cream Liqueur we use finest Marula Fruit Distillate imported from the subequatorial African continent and also flavour. The Marula tree is indigenous to Southern Africa, where it is locally well-known as the Elephant tree.“

und diesen Likör anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder zu exportieren und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen, ohne dass der Likör tatsächlich aus Afrika stammt.



9 Die Klägerin hat die Beklagten ferner auf Auskunft (Antrag zu I 2), Rechnungslegung (Antrag zu I 3), Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung (Antrag zu I 4), Rückruf der gemäß den Anträgen zu I 1 a bis c gekennzeichneten Produkte von gewerblichen Abnehmern (Antrag zu I 5), Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten (Antrag zu I 6) und Feststellung der Schadensersatzpflicht (Antrag zu III) in Anspruch genommen. Von der Beklagten zu 3 verlangt die Klägerin zudem die Einwilligung in die Löschung der Streitmarke „Marulablu“ (Antrag zu II).

10 Das Landgericht hat in der Verwendung des Zeichens „Marulablu“ durch die Beklagte zu 1 eine Markenverletzung gesehen. Es hat der Klage hinsichtlich des auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung gerichteten Antrags zu I 1 a und der darauf bezogenen Folgeanträge stattgegeben. Ferner hat es die Beklagten antragsgemäß zur Erstattung vorprozessualer Anwaltskosten sowie die Beklagte zu 3 zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke verurteilt. Die übrigen auf die Untersagung der Verwendung der Ausstattung und der geographischen Herkunftsangaben gerichteten Unterlassungs- und die darauf bezogenen Folgeansprüche hat das Landgericht abgewiesen.

11 Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat es das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Klägerin, die ihr Klagebegehren in vollem Umfang weiterverfolgt. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe:

12 A. Das Berufungsgericht hat sämtliche Klageansprüche verneint und zur Begründung ausgeführt:

13            Der auf die Untersagung der Benutzung der Bezeichnung „Marulabu“ gerichtete Klageantrag zu I 1 a sei weder aus Markenrecht noch aus Wettbewerbsrecht begründet.

14            Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG scheidet jedenfalls aus, weil die Schutzschränke gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG eingreife. Diese Vorschrift sei auf Fälle eines gespaltenen Verkehrsverständnisses anwendbar, wie es auch hier im Hinblick auf den Zeichenbestandteil „Marula“ vorliege. Dabei sei unerheblich, dass das angegriffene Zeichen nicht ausschließlich aus der beschreibenden Angabe „Marula“ bestehe, sondern die weitere Silbe „blu“ angehängt sei. Die Benutzung der Bezeichnung „Marulabu“ verstoße nicht gegen die guten Sitten im Sinne von § 23 Nr. 2 MarkenG. Sie spiegele insbesondere keine Handelsbeziehung zwischen den Beklagten und der Klägerin vor. Diejenigen Teile des Verkehrs, die die Marula-Frucht bereits kennen, sähen in der angegriffenen Bezeichnung einen beschreibenden Hinweis auf die Frucht, aus der der Likör der Beklagten hergestellt sei. Für den übrigen Teil des Verkehrs erschließe sich der beschreibende Gehalt zwar nicht aus der Bezeichnung selbst, dafür aber aus den Angaben auf dem Flaschenetikett. Diese legten auch für den unkundigen Verbraucher von vornherein nahe, dass „Marula“ einen Inhaltsbestandteil darstelle, nach dem der Likör schmecken solle.

15            Auch lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche in Bezug auf die Bezeichnung „Marula“ seien nicht gegeben. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG sei schon deshalb zu verneinen, weil bei der konkreten Vermarktung des Likörs der beschreibende Gehalt des Zeichenbestandteils „Marula“ erkennbar werde. Zudem sei auch im Rahmen dieser Vorschrift das Eingreifen der Schutzschränke des § 23 Nr. 2 MarkenG zu beachten. Wegen der aus dem Etikett erkennbaren Bezugnahme des Zeichenbestandteils „Maru-



la“ auf die Produktzusammensetzung fehle es ferner an einer Täuschungsabsicht im Sinne von Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG.

16           Damit fehle es an einer rechtlichen Grundlage für die auf den Antrag zu I 1 a bezogenen Folgeansprüche. Die Klägerin habe auch keinen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke, weil zulässige Verwendungen dieser Marke denkbar seien.

17           Der auf die Untersagung der von den Beklagten benutzten Produktausstattung gerichtete Klageantrag zu I 1 b sei ebenfalls unbegründet. Ein Anspruch gemäß §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. a UWG scheidet aus, weil es jedenfalls an einer Herkunftstäuschung fehle. Die Ausstattungen der Flaschen der Parteien wiesen lediglich ganz geringe Gemeinsamkeiten auf, die keine Gefahr der Herkunftstäuschung begründeten. Da es an einem Imagetransfer fehle, scheidet auch ein Anspruch aus §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. b UWG aus. Zudem werde durch die angegriffene Ausstattung weder eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 3, 5 Abs. 2 UWG geschaffen noch eine Täuschung gemäß Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG hervorgerufen oder ein für die Annahme einer unzulässigen vergleichenden Werbung gemäß § 6 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 und 6 UWG ausreichender Bezug zu der Klägerin als Mitbewerberin hergestellt. Markenrechtliche Ansprüche hätten ebenfalls keinen Erfolg, weil die Marken der Klägerin nicht ihre Produktausstattung schützten.

18           Der auf das Verbot von geographischen Herkunftsangaben gerichtete Klageantrag zu I 1 c sei ebenfalls unbegründet. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch nach § 128 Abs. 1 Satz 1, § 127 Abs. 1 MarkenG nicht zu. Die von der Klägerin insoweit beanstandeten Gestaltungselemente der Produktausstattung der Beklagten seien zwar geeignet, beim Verbraucher Assoziationen an Afrika zu erwecken. Der Verkehr entnehme dem aber nicht, dass der

Likör auch in Afrika hergestellt sei, zumal das Frontetikett den Zusatz „Made in Germany“ aufweise.

19           B. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision haben teilweise Erfolg. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Anträge zu I 1 a (Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Marulablu“) und die darauf bezogenen Folgeanträge zu I 2 (Auskunft), zu I 3 (Rechnungslegung), zu I 4 (Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung), zu I 5 (Rückruf), zu I 6 (Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten) zu III (Feststellung der Schadensersatzpflicht) sowie den gegen den Beklagten zu 3 gerichteten Antrag zu II (Einwilligung in die Löschung der Streitmarke „Marulablu“) als unbegründet erachtet hat, halten den Angriffen der Revision nicht stand (dazu unter I bis III). Dagegen hat die Revision keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der Anträge zu I 1 b (Unterlassung der Verwendung der Ausstattung des Likörs) und zu I 1 c (Unterlassung von Angaben, die auf eine afrikanische Herkunft des Likörs hinweisen) wendet (dazu unter IV und V).

20           I. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Marulablu“ aus den von der Klägerin vorrangig geltend gemachten markenrechtlichen Grundlagen nicht verneint werden.

21           1. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass keine der von der Klägerin mit der Klage geltend gemachten Markenrechte einen Unterlassungsanspruch gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV rechtfertigt, weil markenrechtliche Ansprüche jedenfalls gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG und Art. 12 Buchst. b GMV ausgeschlossen sind. Im Revisionsverfahren hat die Klägerin ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Gemeinschaftswortmarke Nr. 007489743 „AMARULA“, hilfsweise auf die gleichlautende deut-

sche Wortmarke Nr. 1066470 und weiter hilfsweise auf ihre Wort-Bild-Marken in der oben aufgeführten Reihenfolge gestützt. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die Klage aus der in erster Linie geltend gemachten Gemeinschaftsmarke zu Recht abgewiesen worden ist. Die Annahme des Berufungsgerichts, dass die auf diese Marke gestützten Ansprüche nicht durchgreifen, hält den Angriffen der Revision nicht in allen Punkten stand.

22 a) Das Berufungsgericht hat das Vorliegen einer Markenverletzung mit der Begründung offengelassen, es lägen jedenfalls die Voraussetzungen der Schutzschränke des § 23 Nr. 2 MarkenG vor (vgl. BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006 - I ZR 11/04, GRUR 2007, 705 Rn. 21 - Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten; Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 26 - DAX; Urteil vom 1. Dezember 2010 - I ZR 12/08, GRUR 2011, 134 Rn. 58 - Perlentaucher). Für das Revisionsverfahren ist daher davon auszugehen, dass der Tatbestand einer Verletzung der Klagemarke erfüllt ist.

23 b) Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die angegriffene Bezeichnung beschreibende Bedeutung im Sinne von § 23 Nr. 2 MarkenG hat. Die dort angestellten Erwägungen können für die hier einschlägige Schutzschränke des Art. 12 Buchst. b GMV ohne weiteres herangezogen werden.

24 aa) Das Berufungsgericht hat einen objektiv beschreibenden Inhalt des Zeichenbestandteils „Marula“ angenommen und dazu festgestellt, dass damit der in Afrika wachsende Baum bezeichnet wird, aus dessen Früchten nach den Angaben der Beklagten ihr mit „Marulablu“ gekennzeichnete Likör hergestellt wird. Ausgehend hiervon hat es eine für § 23 Nr. 2 MarkenG erforderliche beschreibende Benutzung der Bezeichnung „Marulablu“ darin gesehen, dass der Zeichenbestandteil „Marula“ als Hinweis darauf diene, dass der so bezeichnete

Likör unter Verwendung der Marulafrucht hergestellt worden sei. Dies gelte nicht nur für denjenigen Teil des Verkehrs, dem die „Marula“-Frucht bekannt sei. Dem anderen Teil des Verkehrs, der die „Marula“-Frucht nicht kenne, erschließe sich der beschreibende Gehalt der Bezeichnung zwar nicht bereits aus dem Wortlaut selbst, aber doch aus der von der Beklagten verwendeten Ausstattung. Denn auf dem Etikett werde auf den „Marula-Geschmack“ hingewiesen; außerdem seien dort Marula-Früchte abgebildet.

25                   bb) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision vergeblich.

26                   (1) Nach der Vorschrift des Art. 12 Buchst. b GMV hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Anwendung dieser Bestimmung ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn beim angegriffenen Zeichen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung vorliegen. Im Rahmen dieser Regelung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen beschreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist. Entscheidend ist vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 12 GMV; vgl. zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGHZ 181, 77 Rn. 27 - DAX, mwN; BGH, GRUR 2011, 134 Rn. 59 - Perlentaucher). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht.

27                   (2) Die Revision macht geltend, die Schutzschränke des Art. 12 Buchst. b GMV sei im Streitfall nicht anwendbar, weil das angegriffene Zeichen

nicht aus der - nach Auffassung des Berufungsgerichts beschreibenden - Bezeichnung „Marula“ bestehe, sondern eine weitere Silbe („blu“) angehängt sei. Damit sei die Gesamtbezeichnung „Marulablu“ allenfalls an eine beschreibende Angabe angelehnt, nicht aber für sich genommen glatt beschreibend. Dies reiche für eine Anwendung des Art. 12 Buchst. b GMV nicht aus. Damit dringt sie nicht durch.

28           Zwar liegt eine Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 12 Buchst. b GMV nur bei glatt beschreibenden Formen vor. Abgewandelte oder an eine beschreibende Angabe angelehnte Bezeichnungen werden nicht erfasst (BGH, Urteil vom 13. März 2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 - City Plus; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 25 i.V.m. 22 - HEITEC; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 23 Rn. 73; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 23 Rn. 65; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 23 Rn. 11). Allerdings erfasst die Schutzschranke nicht nur den Gebrauch (glatt) beschreibender Angaben in Alleinstellung, sondern auch deren Verwendung als beschreibender Bestandteil einer Gesamtkennzeichnung (EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR 2007, 318 Rn. 42 - Adam Opel/Autec; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 71; aA Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 61; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 23 Rn. 10). Auch der Senat hat § 23 Nr. 2 MarkenG auf beschreibende Begriffe angewendet, die Bestandteil eines Gesamtzeichens waren (vgl. Urteile vom 5. Juni 2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Ls. 2 und Rn. 18 f. - Post I, I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Rn. 20 f. - City Post; Urteile vom 2. April 2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Rn. 17, 19 - Post/RegioPost, I ZR 110/06, juris Rn. 16, I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 44 - Ostsee-Post und I ZR 79/06, juris Rn. 48).

- 29            Voraussetzung für die Anwendung von Art. 12 Buchst. b GMV auf beschreibende Bestandteile von Gesamtzeichen ist nach den allgemeinen Grundsätzen zur Behandlung komplexer Kennzeichen, dass die beschreibende Angabe vom Verkehr im Gesamtzeichen als eigenständige Angabe erkannt und nicht lediglich als Element zur Bildung einer Kennzeichnung aufgefasst wird, die nach ihrem Gesamteindruck insgesamt nicht mehr als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 71). So liegt es auch im Streitfall.
- 30            Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr entweder von sich aus oder jedenfalls aufgrund der Gestaltung der Etiketten der Flasche der Beklagten in dem Bestandteil „Marula“ den beschreibenden Hinweis auf den Inhaltsbestandteil entnehmen wird, nach dem der Likör schmecken soll. Diese Annahme lässt keine Rechtsfehler erkennen.
- 31            Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren im Sinne von Art. 12 Buchst. b GMV, also beschreibend verwendet wird, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie ist daher revisionsrechtlich nur eingeschränkt daraufhin überprüfbar, ob das Berufungsgericht alle wesentlichen Tatumstände in seine Beurteilung einbezogen und anerkannte Erfahrungssätze und die Denkgesetze beachtet hat (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK). Solche Rechtsfehler sind im Streitfall nicht ersichtlich.
- 32            Insbesondere ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht bei seiner Würdigung von der konkreten Gestaltung der Aufmachung des Produkts der Beklagten ausgegangen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 992, 994 - BIG PACK; GRUR 2011, 134 Rn. 60 - Perlentaucher; zur Berück-

sichtigung von Zweitzeichen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung BGH, GRUR 2007, 705 Rn. 23 - Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten, mwN).

33 Der Richtigkeit der tatrichterlichen Beurteilung durch das Berufungsgericht steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, dass die Bestandteile „Marula“ und „blu“ in der angegriffenen Bezeichnung nicht graphisch getrennt, sondern zusammengeschrieben sind. Auch in einer aus einem Wort bestehenden Bezeichnung kann der Verkehr ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen erkennen, sofern er aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, die Bezeichnung zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 38 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 34 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Solche Umstände sind hier darin zu sehen, dass das Berufungsgericht - insoweit von der Revision nicht angegriffen - festgestellt hat, dass der Verkehr aufgrund der Angaben auf der Produktausstattung den Bestandteil „Marula“ als eine beschreibende Angabe erkennen wird. Dem steht auch nicht entgegen, dass das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, dass der Verkehr die Endsilbe „blu“ nicht im Sinne der englischen Bezeichnung für „blau“ verstehen wird. Der Verkehr kann auch dann im Bestandteil „Marula“ eine beschreibende Angabe sehen, wenn er in dem zweiten Bestandteil nicht seinerseits eine beschreibende Angabe erkennt, sondern insoweit von einem kennzeichnenden Bestandteil ausgeht.

34 c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, eine Freistellung der Verwendung des Zeichens „Marulablu“ scheide nicht deshalb aus, weil die Zeichenbenutzung gegen die guten Sitten verstoße (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Im Rahmen der für die Gemeinschaftsmarke maßgeblichen Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b GMV ist zu prüfen, ob die

Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe entspricht. Dies kann anhand der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht bejaht werden.

35           aa) Die Revision stützt ihre Rüge darauf, dass sie auf der Grundlage eines Privatgutachtens vorgetragen und unter Beweis gestellt habe, dass das Produkt der Beklagten keine natürlichen Marula-Früchte enthalte. Dies habe die Beklagte nicht hinreichend substantiiert bestritten. Das Berufungsgericht habe diesen Einwand rechtsfehlerhaft mit dem Argument übergangen, Irreführungen oder Verstöße gegen gesetzliche Kennzeichnungsvorschriften, die mit einer fehlerhaften Deklaration zusammenhängen, seien nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Dies sei unzutreffend. Denn auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin seien die auf den Flaschenetiketten befindlichen Hinweise „Marula Geschmack“, „Marula Fruit Destillate“ und „Marulafrucht-Destillat“ irreführend. Bei einer Irreführung verstoße die Zeichenverwendung aber ohne weiteres gegen die guten Sitten im Sinne von § 23 Nr. 2 MarkenG.

36           bb) Mit dieser Rüge hat die Revision Erfolg.

37           (1) Im Rahmen des Art. 12 Buchst. b GMV geht es - ebenso wie bei § 23 Nr. 2 MarkenG - der Sache nach darum, ob der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwiderhandelt (EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 49 - Gillette; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 - Céline; BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX). Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (EuGH, Slg. 2004, I-10989 Rn. 82, 84 = GRUR 2005, 153 - Anheuser Busch; BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX; BGH, GRUR 2011, 134 Rn. 60 - Perlentaucher). Dazu gehören insbesondere



kennzeichenrechtlich relevante Gesichtspunkte wie die Frage, ob die Benutzung der Marke in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht, ob die Benutzung den Wert der Marke durch unlautere Ausnutzung deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung beeinträchtigt, ob durch die Benutzung die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird oder ob der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 49 - Gillette). Auf diese Umstände ist das Merkmal der anständigen Gepflogenheiten jedoch nicht beschränkt. Zwar werden durch dieses Merkmal nicht Rechtsverstöße jeglicher Art erfasst, so dass eine Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit einer Zeichenbenutzung der Anwendung der Schutzschranke nicht entgegensteht (vgl. BGH, GRUR 2011, 134 Rn. 60 - Perlentaucher). Zu berücksichtigen sind jedoch jedenfalls solche wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte, die Auswirkungen auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers haben können.

38

(2) Im Streitfall kommt es auf solche Umstände an. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Anwendungsbereich der Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b GMV dadurch eröffnet, dass mit dem Zeichenbestandteil „Marula“ der in Afrika wachsende Baum bezeichnet wird, aus dessen Früchten nach den Angaben der Beklagten ihr mit „Marulablu“ gekennzeichnete Likör hergestellt wird. Mit dem vom Berufungsgericht nicht als verspätet zurückgewiesenen und daher der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Vortrag der Klägerin, das Produkt der Beklagten enthalte gar keine natürlichen Marula-Früchte, wird den Beklagten eine Irreführung über eben jenen Umstand vorgeworfen, der die Anwendung der markenrechtlichen Schutzschranke ermöglicht und damit einem im Übrigen bestehenden Anspruch des Markeninhabers wegen des Gesichtspunkts der Verwechslungsgefahr entgegensteht. Die

geltend gemachte Irreführung betrifft damit einen Umstand, der Auswirkungen auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers hat.

39           II. Mit Erfolg wendet sich die Revision ferner gegen die Zurückweisung des gegen den Beklagten zu 3 gerichteten Antrags auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke "MARULABLU".

40           1. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe kein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke zu, weil zulässige Verwendungen der Marke denkbar seien. Das Berufungsgericht stützt diese Annahme auf Ausführungen, mit denen es markenrechtliche Ansprüche der Klägerin verneint hat. Eine Auslegung der Entscheidungsgründe des Berufungsurteils ergibt, dass damit die Bejahung der Voraussetzungen der Schutzschranke nach § 23 Nr. 2 MarkenG mit der Erwägung gemeint ist, die beschreibende Bedeutung des Zeichenbestandteils „Marula“ ergebe sich aus der Produktaufmachung der angegriffenen Verletzungsform. Diese Beurteilung hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

41           2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts lässt sich ein Löschungsanspruch gemäß § 125b Nr. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 MarkenG nicht unter Hinweis auf die Schutzschranke der beschreibenden Benutzung verneinen. Diese Schutzschranke ist nach ihrer Funktion und nach ihrer Stellung im Gesetz im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar. Die Bestimmungen gehen davon aus, dass im Übrigen der Tatbestand einer Verletzung des ausschließlichen Markenrechts durch Verwendung einer identischen oder ähnlichen Bezeichnung für identische oder ähnliche Waren im geschäftlichen Verkehr vorliegt, und beschränkt lediglich den Schutz einer eingetragenen Marke gegenüber Dritten, sofern eine Benutzung der Marke im Sinne dieser Vorschrif-

ten in Rede steht (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - I ZB 33/95, BGHZ 139, 59, 63 - Fläminger). Dabei kommt es bei § 23 MarkenG - anders als bei der Bestimmung des relativen Schutzhindernisses nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 9 Rn. 7) - nicht auf die abstrakte Kollision nach Registerlage an; vielmehr sind sämtliche Umstände der konkreten Kollisionssituation zu berücksichtigen. Nichts anderes gilt für das Löschungsklageverfahren. Soweit dem Urteil vom 5. Juni 2008 in der Sache I ZR 108/05 (WRP 2008, 1206 Rn. 29) etwas anderes entnommen werden sollte (vgl. Jonas/Hamacher, WRP 2009, 535, 538; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 9), hält der Senat daran nicht fest.

42           3. Das Berufungsurteil stellt sich im Hinblick auf die Abweisung des Löschungsantrags auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Insbesondere kann eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV zwischen den Klagemarken „AMARULA“ und der angegriffenen Streitmarke „Marulablu“ auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen nicht verneint werden. Das Berufungsgericht hat es im Hinblick auf die Bejahung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG dahinstehen lassen, ob Verwechslungsgefahr vorliegt. Der Senat kann eine Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht selbst vornehmen, weil es insoweit an hinreichend tragfähigen Feststellungen des Berufungsgerichts fehlt.

43           III. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass auch die Verneinung der von der Klägerin mit einer Markenverletzung begründeten Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung, Rückruf der gemäß den Anträgen zu I 1 a bis c gekennzeichneten Produkte von gewerblichen Abnehmern, Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht der rechtlichen Nachprüfung nicht standhält.

44 IV. Dagegen hat das Berufungsgericht den gegen die Ausstattung des  
Produkts der Beklagten gerichteten Antrag zu I 1 b zutreffend für unbegründet  
gehalten.

45 1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Verneinung eines An-  
spruchs aus § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG.

46 a) Soweit die Revision geltend macht, das Berufungsgericht habe außer  
Acht gelassen, dass nach der Rechtsprechung des Senats einer Ware auch  
aufgrund ihrer Kennzeichnung wettbewerbsrechtliche Eigenart zukommen  
könne, berücksichtigt sie nicht hinreichend, dass das Berufungsgericht eine  
wettbewerbliche Eigenart der Produktausstattung der Klägerin ausdrücklich un-  
terstellt hat. Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht  
auch zutreffend auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Pro-  
duktausstattungen abgestellt.

47 b) Die Revision dringt auch nicht mit ihrer Rüge durch, das Berufungsge-  
richt habe die Feststellungen zur Verkehrsauffassung verfahrensfehlerhaft ge-  
troffen, angesichts der Ergebnisse des von der Klägerin vorgelegten Verkehrs-  
gutachtens der I. GmbH sei die Einholung eines Sachverständigengutach-  
tens geboten gewesen. Die Beurteilung, ob die Feststellung der Verkehrsauf-  
fassung kraft eigener richterlicher Sachkunde möglich ist oder eine Beweisauf-  
nahme erfordert, ist tatrichterlicher Natur und kann in der Revisionsinstanz nur  
darauf überprüft werden, ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfeh-  
lerfrei ausgeschöpft und ihre Beurteilung frei von Widersprüchen mit Denkge-  
setzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat. Eine Beweiserhebung kann  
danach insbesondere dann geboten sein, wenn Umstände vorliegen, die eine  
bestimmte Auffassung als bedenklich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom  
18. Oktober 2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - El-

ternbriefe; Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 12 Rn. 2.74, Bornkamm ebd. § 5 Rn. 3.11 ff., jeweils mwN). Ein solcher Rechtsfehler ist dem Berufungsgericht nicht unterlaufen.

48 Die Mitglieder des Berufungsgerichts gehören zu dem durch die beanstandete Ausstattung angesprochenen Verkehrskreis, können also die Beurteilung der Verkehrsauffassung im Hinblick auf die Frage der Herkunftstäuschung aus eigener Anschauung vornehmen. Die Vorlage eines Parteigutachtens, das ein anderes Ergebnis als das vom - an sich hinreichend sachkundigen - Gericht favorisierte nahelegt, zwingt den Tatrichter nicht stets zur Beweisaufnahme. Er muss in diesem Fall allerdings darlegen, weshalb das Gutachten keine Zweifel an der Richtigkeit des aufgrund eigener Sachkunde ermittelten Ergebnisses begründet. Dies ist im Streitfall geschehen. Das Berufungsgericht hat sich mit dem I. -Gutachten auseinandergesetzt und dargelegt, dass die dort ermittelten Zahlen keine andere Beurteilung rechtfertigen. Dass ihm dabei ein Rechtsfehler unterlaufen ist, zeigt die Revision nicht auf. Sie versucht lediglich, ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts zu setzen. Damit kann sie im Revisionsverfahren keinen Erfolg haben.

49 2. Gleiches gilt, soweit sich die Revision mit entsprechenden Rügen gegen die Verneinung einer Nachahmung nach § 4 Nr. 9 Buchst. b, § 6 Abs. 2 UWG durch das Berufungsgericht wendet. Das Berufungsgericht hat sowohl die fehlende Kennzeichenähnlichkeit als auch den Umstand berücksichtigt, dass Marula-Liköre auf dem deutschen Markt immer noch ungewöhnlich und keineswegs in großer Zahl vorhanden sind.

50 V. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch den auf das Verbot von geographischen Herkunftsangaben gerichteten Antrag zu I 1 c für unbegründet erachtet.

51           1. Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus § 128 Abs. 1 in Verbindung mit § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1 MarkenG. Nach diesen Vorschriften ist zur Unterlassung verpflichtet, wer geographische Herkunftsangaben im geschäftlichen Verkehr für Dienstleistungen benutzt, die nicht aus dem Ort stammen, der durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

52           a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der Klägerin insoweit beanstandeten Gestaltungselemente der Produktausstattung der Beklagten seien zwar geeignet, beim Verbraucher Assoziationen an Afrika zu erwecken. Der Verkehr entnehme dem aber nicht, dass der Likör auch in Afrika hergestellt sei, zumal das vordere Flaschenetikett den Zusatz „Made in Germany“ aufweise. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

53           b) Die Revision rügt erfolglos, das Berufungsgericht habe verkannt, dass sich für den Verkehr aus der in der angegriffenen Ausstattung verwendeten Giraffenabbildung, der Abbildung einer afrikanischen Landschaft, der Verwendung der englischen Sprache und der Erwähnung der afrikanischen Herkunft der Marula-Frucht eine für die Anwendung des § 126 Abs. 1 MarkenG ausreichende geographische Herkunftsangabe entnehmen lasse, welche durch den Zusatz „Made in Germany“ nicht hinreichend relativiert werde. Damit ersetzt die Revision lediglich die rechtsfehlerfrei vorgenommene tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene, ohne Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.

54           2. Vergeblich wendet sich die Revision in diesem Zusammenhang ferner gegen die Annahme des Berufungsgerichts, das Produkt der Beklagten sei unter Verwendung eines aus Afrika importierten Marula-Destillats hergestellt worden. Die Revision macht geltend, diese Annahme sei unzutreffend, weil die Klä-

gerin unter Vorlage eines Parteigutachtens substantiiert vorgetragen habe, dass in dem Produkt der Beklagten kein natürliches Marula enthalten sei.

55 Die Frage, ob das Produkt der Beklagten natürliches Marula enthält, ist nicht Gegenstand der Klage, soweit sie den Antrag zu I 1 c betrifft. Die Klägerin hat eine solche Irreführung über den Inhaltsstoff nicht mit diesem Antrag geltend gemacht. Dieser Antrag richtet sich ausdrücklich auf das Verbot von Angaben, die auf eine afrikanische Herkunft des Likörs der Beklagten hinweisen, ohne dass er tatsächlich aus Afrika stammt. Gegenstand des Streits ist damit die irreführende Behauptung, der Likör der Beklagten sei in Afrika hergestellt worden. Dementsprechend hat sich die Klägerin zur Begründung ihres Antrags auf § 127 Abs. 1 MarkenG gestützt, der die Irreführung über die geographische Herkunft eines Produkts, also unzutreffende Angaben über den Ort, an dem das Produkt hergestellt wurde, verbietet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 127 Rn. 7 ff.). Auf das Verbot einer Irreführung über den Inhaltsstoff des von den Beklagten vertriebenen Likörs ist weder der Antrag zu I 1 c noch ein anderer Klageantrag gerichtet.

56 VI. Das Berufungsurteil ist damit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag zu I 1 a, auf die darauf bezogenen Folgeanträge und auf den Löschungsantrag aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

57 Für die neue Verhandlung wird auf Folgendes hingewiesen:

58 1. Sollte das Berufungsgericht im Hinblick auf den Antrag zu I 1 a bei der erneuten Prüfung markenrechtlicher Anspruchsgrundlagen zu dem Ergebnis kommen, dass die Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b GMV im Streitfall nicht

durchgreift, stellt sich die von ihm bislang offengelassene Frage, ob Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „Amarula“ und „Marulablu“ besteht (Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV).

59

a) Insoweit ist zu beachten, dass im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, der Schutzzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen ist, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus; BGH, GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC; BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 29 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix; ferner Urteil vom 25. März 2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Urteil vom 22. April 2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 36 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 39 - pjur/pure). Nach diesen Grundsätzen, die in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union stehen, kann einer beschreibenden Angabe kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kenn-



zeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen (BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 40 - pjur/pure).

60            b) Diese Grundsätze legen es nahe, dass der Zeichenbestandteil „Marula“ bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit außer Betracht bleiben muss, weil er die Frucht beschreibt, aus deren Bestandteilen nach den Angaben der Beklagten der mit „Marulablu“ gekennzeichnete Likör hergestellt wird.

61            aa) Allerdings hat das Berufungsgericht unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke angenommen. Es ist bei dieser für seine Begründung nicht tragenden Annahme davon ausgegangen, dass der Bestandteil „Marula“ zwar objektiv einen beschreibenden Inhalt habe, weil er einen im südlichen Afrika wachsenden Baum bezeichne, dessen Früchte in verschiedener Weise, unter anderem zu Likör, verarbeitet würden. Für den im Streitfall maßgebenden inländischen Sprachraum könne eine solche Kenntnis jedoch nur für einen Teil der Bevölkerung angenommen werden. Für den übrigen, keineswegs nur unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise werde sich die Bezeichnung „Marula“ trotz der Produktaufmachung und Werbung der Parteien und der Hersteller weiterer Produkte als Fantasiebezeichnung ohne erkennbaren Sinngehalt darstellen.

62            bb) Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

63            (1) Zum einen bestehen Zweifel, ob das Berufungsgericht seine Feststellung verfahrensfehlerfrei getroffen hat. So macht die Revisionserwiderung im Wege der Gegenrüge geltend, dass sich das Berufungsgericht insoweit nicht dem umfangreich mit vielen Beispielen belegten und unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten auseinandergesetzt habe, dem zufolge dem Verkehr die

„Marula“-Frucht aufgrund einer Vielzahl von Marula-Produkten mittlerweile bekannt sei.

64

(2) Jedenfalls stehen der Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft durch das Berufungsgericht durchgreifende Bedenken gegen den angewandten rechtlichen Maßstab der zu bestimmenden Verkehrsauffassung entgegen. Das Berufungsgericht ist von einer gespaltenen Verkehrsauffassung ausgegangen, indem es innerhalb des durch die Ware Likör angesprochenen allgemeinen Verkehrs zwischen den Verbrauchern, die die objektive Bedeutung von Marula kennen, und denjenigen unterschieden hat, die eine solche Kenntnis (noch) nicht haben. Eine derartige Differenzierung innerhalb eines einzigen angesprochenen Verkehrskreises - hier dem des Verbrauchers, der als Nachfrager für Liköre in Betracht kommt - widerspricht dem Grundsatz, dass es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ankommt (EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 - THOMSON LIFE; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 206; vgl. auch EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, GRUR 2011, 1124 Rn. 50 = WRP 2011, 1550 - Interflora). Die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff deshalb nicht zu vereinbaren (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 18; krit. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 461; zur normativen Grundkonzeption des Verkehrsverständnisses im Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 29. März 2007 - I ZR 122/04, GRUR 2007, 1079 Rn. 36 = WRP 2007, 1346 - Bundesdruckerei; Bornkamm in Köhler/Bornkamm aaO § 5 Rn. 1.49). Eine andere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene Verkehrskreise ansprechen, die sich - wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche

Sprachkreise - objektiv voneinander abgrenzen lassen (BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 18; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 Rn. 206). In einem solchen Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn Verwechslungsgefahr bei einem der angesprochenen Verkehrskreise besteht (BGH, Urteil vom 1. April 2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 Rn. 206).

65            Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht hinreichend beachtet, indem es innerhalb eines einzigen Verkehrskreises nach dem Kenntnisstand in Bezug auf die Frucht „Marula“ differenziert hat. Es wird nunmehr - unter Berücksichtigung der mit der Gegenrüge vorgebrachten Umstände - die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers feststellen müssen. Dabei müssen zwar Spezialkenntnisse unberücksichtigt bleiben, die nur bei kleineren Teilen des Verkehrs anzutreffen sind (vgl. Ingerl/Rohnke, aaO § 14 Rn. 475). Ebenso wenig ist aber auf denjenigen Teil des Verkehrs abzustellen, der nicht nur originär keinerlei Kenntnisse über die Marula-Frucht hat, sondern der nicht zur Kenntnis genommen hat, dass - so die Gegenrüge der Beklagten - diese Pflanze in Deutschland umfangreich in den verschiedensten Produkten vermarktet wird und - so auch der Klagevortrag - seit Jahren umfangreich als Inhaltsstoff des erfolgreichen Produkts der Klägerin beworben wird. Die normative Kategorie des Referenzverbrauchers erlaubt es vielmehr, diese Umstände als durchschnittliche Kenntnisse des Durchschnittsverbrauchers anzunehmen (vgl. auch OLG Hamburg, Urteil vom 10. April 2008 - 3 U 280/06, juris Rn. 76).

66            cc) Für den Fall, dass das Berufungsgericht nach diesen Grundsätzen bei seiner erneuten Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass bei der Betrachtung

der Ähnlichkeit der in beiden sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Bestandteil „Marula“ außer Betracht zu lassen ist, erstreckt sich der Schutz der Klagemarke allein auf den vorangestellten Buchstaben „A“, so dass eine Ähnlichkeit mit der nachgestellten Silbe „blu“ der angegriffenen Bezeichnung weder im Klang noch im Schriftbild oder im Bedeutungsgehalt in Betracht kommen dürfte. Da sich die Parteien insoweit mit ihren Bezeichnungen in unterschiedlicher Weise an den beschreibenden Begriff „Marula“ angelehnt haben, liegt im Streitfall auch keine Ausnahme von dem Grundsatz vor, dass der Schutzzumfang eines an einen beschreibenden Begriff angelehnten Zeichens eng zu bemessen ist und eine im Hinblick auf den beschreibenden Zeichenbestandteil bestehende Übereinstimmung die Verwechslungsgefahr nicht begründen kann (vgl. BGH, GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 166 f.).

67                    2. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kommen, dass markenrechtliche Ansprüche den Unterlassungsantrag zu I 1 a nicht stützen, kommt es auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlagen an. Insoweit wendet sich die Revision vergeblich dagegen, dass das Berufungsgericht solche Anspruchsgrundlagen verneint hat.

68                    a) Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus § 5 Abs. 2 UWG. Danach ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

69                    aa) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG mit der Begründung verneint, bei der konkreten Vermarktung

des Likörs werde durch die auf dem Etikett gegebenen Hinweise auf die Marula-Frucht der beschreibende Gehalt des Zeichenbestandteils „Marula“ erkennbar. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.

70 Die Revision macht vergeblich geltend, das Berufungsgericht habe bei der Prüfung des § 5 Abs. 2 UWG nur in den Blick genommen, ob die Gefahr bestehe, dass das Produkt der Beklagten zu 1 mit der Marke „AMARULA“ verwechselt werde. Es habe außer Acht gelassen, dass ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 UWG auch dann vorliege, wenn die Verwechslungsgefahr das Produkt der Klägerin betreffe. Die Klägerin habe auch den Antrag zu I 1 a auf die Produktähnlichkeit gestützt.

71 Diese Rüge greift nicht durch. Der hier maßgebende Antrag zu I 1 a ist ausdrücklich auf das Verbot der Benutzung des Kennzeichens „Marulablu“ gerichtet. Allein zur Begründung des Verbots der Verwendung des Kennzeichens hat die Klägerin eine Verwechslungsgefahr gemäß § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht. Soweit die Klägerin schriftsätzlich die Produktähnlichkeit angesprochen hat, geschah dies zur Begründung der Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen. Die Ähnlichkeit der Produktaufmachung ist dagegen maßgeblich für das mit dem Antrag zu I 1 b angestrebten Verbot, das die Unterlassung einer mit der Ausstattung der Klägerin verwechselbaren Produktausstattung der Beklagten zum Gegenstand hat.

72 bb) Das Berufungsgericht hat auch im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG unter Bezugnahme auf seine Ausführungen zur Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG zutreffend darauf abgestellt, dass durch die Umstände bei der Vermarktung des Likörs, insbesondere durch die erläuternden Hinweise auf den Flaschenetiketten, der beschreibende Gehalt des Zeichenbestandteils „Marula“ erkennbar werde (vgl. Born-

kamm in Köhler/Bornkamm, UWG, 31. Aufl., § 5 Rn. 4.238; Dreyer in Harte/Henning, UWG, 2. Aufl. § 5 Rn. J 20; Sack, WRP 2013, 8 Rn. 11 mwN).

73 cc) Soweit sich die Revision gegen die weitere Erwägung des Berufungsgerichts wendet, dass die Beurteilung im Rahmen des § 5 Abs. 2 UWG nicht in Widerspruch zur Prüfung der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG oder des Art. 12 Buchst. b GMV stehen dürfe, bleibt sie schon deshalb ohne Erfolg, weil die insoweit beanstandeten Erwägungen des Berufungsgerichts keine tragende Bedeutung haben („Im Übrigen ...“). Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht auch nicht die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entsprechend auf den lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutz nach § 5 Abs. 2 UWG angewendet. Es hat lediglich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 5 Abs. 2 UWG inhaltlich auf seine im Rahmen der Prüfung des § 23 Nr. 2 MarkenG gemachten Ausführungen Bezug genommen, wonach der Verkehr aufgrund der konkreten Produktaufmachung der angegriffenen Verletzungsform erkennen werde, dass der Zeichenbestandteil „Marula“ eine beschreibende Bedeutung habe. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen (vgl. auch BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 60/11, WRP 2013, 499 Rn. 44 - Peek & Cloppenburg III; ferner Bornkamm, GRUR 2011, 1, 6; ders. in Köhler/Bornkamm aaO § 5 Rn. 4.252 und 4.240).

74 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht einen Anspruch der Klägerin aus § 8 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG verneint hat.

75 aa) Nach dieser Vorschrift ist eine Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers ähnlich ist, eine unzulässige geschäftliche Handlung im Sinne von § 3 Abs. 3 UWG, wenn die

Werbung in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen.

76           bb) Das Berufungsgericht hat eine Täuschungsabsicht im Sinne dieser Vorschrift verneint, weil nach dem Umständen des Streitfalls in der Verwendung der Bezeichnung „Marulablu“, auf deren Verbot der Antrag zu I 1 a abzielt, keine Bezugnahme auf einen Mitbewerber, sondern allein auf die Produktzusammensetzung zu sehen sei. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.

77           Das mit dem Antrag zu I 1 a angestrebte Verbot der Benutzung der Bezeichnung „Marulablu“ kann durch Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG bereits deshalb nicht erreicht werden weil der Anknüpfungspunkt für ein Verbot nach dieser Vorschrift eine Produktähnlichkeit, nicht eine Zeichenähnlichkeit ist, so dass die Regelung nicht die Irreführung durch Verwendung verwechselbarer Kennzeichen erfasst (Begründung des Regierungsentwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des UWG, BT-Drucks. 16/10145, S. 32; vgl. Sosnitza in Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Aufl., Anhang zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 34 mwN).

78           Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner seiner Beurteilung zugrunde gelegt, dass sich die Täuschung im Sinne von Nummer 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG auf das Produkt eines bestimmten Herstellers beziehen muss (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO Anhang zu § 3 Abs. 3 Nr. 13 Rn. 13.6). Es hat - wie das Berufungsurteil insgesamt erkennen lässt - weder in der Bezeichnung „Marulablu“ noch in der Produktausstattung einen hinreichenden Bezug zur Klägerin und ihrem Produkt gesehen. Mit ihren Ausführungen zur Ähnlichkeit der Produkte der Parteien und zu den nach ihrer Auffassung auf eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die konkreten Produkte hindeutenden Umstän-

den versucht die Revision vergeblich, ihre Wertung an die Stelle der tatrichterlichen Beurteilung des Berufungsgericht zu setzen.

79                    2. Im Hinblick auf den Löschungsanspruch wird es wiederum auf die oben dargelegten Gesichtspunkte zur Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „Amarula“ und „Marulabu“ ankommen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 02.09.2010 - 37 O 87/09 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.04.2011 - I-20 U 153/10 -