

---

**Datum:** 28.11.2003  
**Gericht:** Oberlandesgericht Köln  
**Spruchkörper:** 6. Zivilsenat  
**Entscheidungsart:** Urteil  
**Aktenzeichen:** 6 U 86/03  
**ECLI:** ECLI:DE:OLGK:2003:1128.6U86.03.00

---

**Vorinstanz:** Landgericht Köln, 84 O 85/02

---

**Tenor:**

1.) Auf die Berufung der Klägerin wird das am 05.06.2003 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O 85/02 - teilweise abgeändert.

Der Beklagten wird bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Höhe von 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zur Dauer von sechs Monaten, über die erstinstanzliche Verurteilung hinaus weiter untersagt,

in Deutschland Haselnuss-Pralinen mit der Bezeichnung „“, wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

pp.

2.) Die Kosten des Verfahrens erster Instanz sowie die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

3.) Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheitsleistung beträgt hinsichtlich des titulierten Unterlassungsanspruchs 600.000 EUR und im übrigen 120% des zu vollstreckenden Kostenerstattungs-betrages.

4.) Die Revision wird zugelassen.

---

## GRÜNDE

I.

Die Parteien sind Hersteller von Süßwaren. Die Klägerin vertreibt seit Jahren die , eine Praline in Kugelform, deren Äußeres aus einer mit brauner Schokolade überzogenen Nussschicht besteht. Seit 1983 hat die Klägerin ca. 10 Milliarden Pralinen verkauft, der Jahresumsatz ab 1996/97 beträgt jeweils über 100 Mio. DM. Die Klägerin ist u.a. Inhaberin der farbigen, dreidimensionalen Marke Nr. 397 35 468, angemeldet am 26.07.1997 und als Verkehrsdurchgesetzte Marke am 07.08.2001 eingetragen, welche die unverpackte Praline zum Gegenstand hat.

Die Beklagte stellte auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in die im Tenor (dort ohne Verpackung) wiedergegebene Praline "" aus und bewarb diese in der Fachzeitschrift "SG Süßwarenhandel", Ausgabe Februar 2002.

Dem vorliegenden Verfahren voraus ging das einstweilige Verfügungsverfahren gleichen Rubrums 84 O 83/02 LG Köln (6 U 35/02 OLG Köln). Durch Urteil vom 11.07.2003 verurteilte der Senat die Beklagte unter teilweiser Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung auch hinsichtlich des auf die unverpackte Praline bezogenen Unterlassungsanspruchs antragsgemäß, wobei er sich zur Begründung auf einen Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stützte.

Die Klägerin hat die Beklagte nunmehr im Hauptverfahren unter den Gesichtspunkten des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes bzw. des Markenschutzes auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen der Plexiglasverpackung, der Einzelverpackung, der Pralinendarstellung in ihrem Internetauftritt sowie der unverpackten ""-Praline in Anspruch genommen. Das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat die Beklagte hinsichtlich der drei erstgenannten Verletzungsformen antragsgemäß verurteilt. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass es an einer betrieblichen Herkunftstäuschung bzw. einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit der unverpackten Praline der Klägerin fehle.

Mit der Berufung wendet die Klägerin sich gegen die teilweise Abweisung des Unterlassungsantrags, wobei sie sich die Ausführungen des Senats in dem Urteil vom 11.07.2003 – 6 U 35/03 – zu eigen macht. Die Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil.

1

2

3

4

5

6

7

8

Die Akten des Verfahrens 84 O 83/02 LG Köln (6 U 35/03 OLG Köln) waren zu Informationszwecken beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

II. 9

Die Berufung ist zulässig. 10

Soweit die Klägerin den Unterlassungsantrag im Berufungsverfahren neu formuliert hat, handelt es sich – ebenso wie in dem vorangegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren – lediglich um eine Klarstellung des an der konkreten Verletzungsform orientierten Petitums ohne inhaltliche Veränderung des erstinstanzlichen Antrags im Übrigen. 11

In der Sache hat die Berufung Erfolg. 12

Auch bei neuerlicher Würdigung der Sach- und Rechtslage sieht der Senat keine Veranlassung, von der bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren dargelegten Auffassung abzuweichen, dass der Unterlassungsanspruch der Klägerin bezüglich der unverpackten Praline gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist. 13

1. 14

Ohne Erfolg wendet die Beklagte ein, dass die äußere Form der -Praline nicht eintragungsfähig i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei, weil die Rundung wie die Splitterformen auf der Oberfläche für die Geschmackswirkung erforderlich und dauert i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG technisch bedingt sei. Der Senat hat nämlich im Rahmen des vorliegenden Verfahrens vom Bestand der Klagemarke Nr. 397 35 468 auszugehen. 15

Im markenrechtlichen Verletzungsprozess kann das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen nicht zur Prüfung gestellt werden, wenn dies (noch) im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann, weil wegen der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten nur den ersten die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 257/00 – "Kinder"WRP = 2003,1431,1432 f.; BGH WRP 2000, 631, 632 – "MAG-LITE"). Eine Überprüfung der Eintragungsfähigkeit der reinen Warenform als Marke durch die hierzu berufenen Instanzen kommt vorliegend noch in Betracht. Da die Beklagte in der Berufungserwidernng nur ankündigt, ein Lösungsverfahren "in nächster Zeit" einreichen zu wollen, scheidet eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO allerdings aus. 16

2. 17

Die Beklagte verwendet die angegriffene Form der unverpackten Praline entsprechend den Anforderungen des § 14 Abs.2 Nr. 2 MarkenG im geschäftlichen Verkehr. Das gilt auch angesichts des Umstands, dass die Praline ausschließlich in einer undurchsichtigen Verpackung angeboten und vertrieben wird, die ihre äußere Form nicht genau erkennen lässt. Denn zum einen wird das Produkt auch unverpackt beworben. Die Praline wurde jedenfalls in dem bisherigen Internetauftritt der Beklagten –insoweit bleibt offen, ob dieser nach Verkündung des erstinstanzlichen Urteils eine Änderung erfahren hat - auch ohne Verpackung und damit so dargestellt, dass ihre äußere Form erkennbar ist. Die Werbung war vollständig in englischer Sprache gehalten und konnte daher von weiten Teilen des deutschsprachigen Verkehrs verstanden werden. Angesichts dessen kann nicht zweifelhaft sein, dass die unverpackte Praline den Verbrauchern schon mit Blick auf diese Werbung in 18

ausreichendem Maße im geschäftlichen Verkehr gegenübertritt. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat ihre Internetwerbung auf einer türkischen Webseite auch Inlandsbezug. Unstreitig stellte sie die ""-Praline im Jahr 2002 in Deutschland auf einer Süßwarenmesse sowie in einer Fachzeitschrift vor. Der an derartigen Schokoladenprodukten interessierte und auf diese Werbung aufmerksam gewordene Verkehr kann und wird auf den auch in Deutschland ohne weiteres abrufbaren Internetauftritt zugreifen. Von einer nicht an deutsche Verkehrskreise gerichteten Werbung könnte sodann nur ausgegangen werden, wenn ein sogenannter Disclaimer enthalten wäre, welcher eine Lieferung nach Deutschland ausdrücklich ausschließt (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Einl Rn. 54 a.E.). Derartiges ist aber weder ersichtlich noch von der Beklagten vorgetragen worden.

Zum anderen genügt für eine Verwendung im geschäftlichen Verkehr aber auch der Umstand, dass die Verbraucher, die einmal eine der angegriffenen Pralinen verzehrt haben oder denen die Praline in ausgepacktem Zustand angeboten worden ist, deren äußere Form kennen. Denn diese Verbraucher werden sich bei dem späteren Erwerb an die Form des Produktes erinnern und so vor ihrem geistigen Auge sehen, dass ihnen eine Praline gegenübertritt, die die bestimmte angegriffene äußere Form aufweist. Im übrigen könnten sonst bei einem Lebensmittel, dessen spezielle äußere Form wegen seiner hohen Verkehrsbekanntheit Markenqualität erlangt hat, aus dieser erlangten Rechtsposition nur in den seltensten Fällen Rechte hergeleitet werden, wenn diese Lebensmittel - wie das häufig der Fall ist - üblicherweise nur in einer undurchsichtigen Verpackung angeboten werden. Ebenso wie die für die Erlangung der Markenqualität nach § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verkehrsgeltung auch dadurch erreicht werden kann, dass ihre spezielle äußere Form im privaten Umfeld wahrgenommen wird, muss es daher für das Handeln im geschäftlichen Verkehr ausreichen, dass die Praline zwar verpackt präsentiert wird, der Verbraucher aber aus früheren Erfahrungen weiß, wie sie unverpackt aussieht.

19

3.

20

Die Beklagte benutzt die äußere Form der Praline markenmäßig.

21

Eine i.S. der Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG relevante Markenbenutzung setzt voraus, dass sie jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient, sich also als markenmäßige Benutzung darstellt (BGH WRP 2002, 982, 983 - "Frühstücks-Drink I"; WRP 2002, 985, 986 - "Frühstücks-Drink II"; WRP 2002, 987 f - "Festspielhaus"). Für die Verletzung des Rechts an einer dreidimensionalen Marke gilt nichts anderes. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterscheiden sich die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, also deren herkunftskennzeichnender Funktion, grundsätzlich nicht von denjenigen, welche auf andere Kategorien von Marken Anwendung finden (EuGH, Urt. vom 18.06.2002 zu Rn. 48, GRUR 2002, 804 - "Philips/Remington"; Urt. vom 08.04.2003, GRUR 2003, 514, 517 - "Linde, Winward u. Rado"). Auch das Recht aus einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware selbst besteht, wird dann durch die äußere Gestaltung einer Ware verletzt, wenn dieser auf Grund des Verkehrsverständnisses eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzubilligen ist, wobei auf das Verständnis eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist (BGH WRP 2003, 521, 523 - "Abschlußstück").

22

Die äußere Form der angegriffenen Praline stellt sich - je nach Betrachtungswinkel - als mehr oder weniger kugelig dar. Dabei ist der Beklagten einzuräumen, dass die einzelnen Pralinen nicht die exakte Form einer Kugel haben. Die angesprochenen durchschnittlich

23

aufmerksamen, verständigen und informierten Verbraucher werden sie aber gleichwohl als kugelförmig ansehen. Aufgrund des Umstandes, dass die Oberfläche raspelig, also so ausgeformt ist, dass die Haselnussstückchen die Schokoladenoberfläche nicht begrenzen, sondern aus ihr herausragen, kommt eine im geometrischen Sinne ideale Kugelform von vorneherein nicht in Betracht. Angesichts dessen werden die angesprochenen Durchschnittsverbraucher, zu welchen auch die Mitglieder des Senats zählen, die Praline als insoweit kugelförmig ansehen, wie die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulässt.

Ohne Erfolg trägt die Beklagte demgegenüber vor, die Praline sei nicht (annähernd) wie eine Kugel geformt, sondern weise die Form eines "geschlossenen Champignons" auf. Anhand der zur Akte gereichten Originalprodukte lässt sich zwar ersehen, dass die Pralinen eine teils mehr oder weniger ausgeprägte Ausbeulung aufweisen. Diese lässt aber, wie der Senat in eigener Sachkunde zu beurteilen vermag, nicht eine Pilzform erkennen, sondern erweckt lediglich den Eindruck, dass der Versuch, in etwa eine runde Form zu erreichen, nicht bei allen Exemplaren gleichmäßig gut gelungen ist. 24

Die Kombination von einer zumindest in etwa kugelförmigen Ausgestaltung der Praline der Beklagten mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche stellt eine markenmäßige Benutzung dar. Denn der angesprochene Verkehr wird diese äußere Form als Hinweis auf die Produktionsstätte auffassen. 25

Die Klägerin vertreibt ebenfalls eine kugelförmige Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche - bedingt durch die runde Form durchbrechende Nussstückchen - nicht glatt, sondern raspelig gestaltet ist. Unstreitig hat sie seit 1983 10 Milliarden der Kugelpralinen verkauft. Zudem ist davon auszugehen, dass sie seit 1996/97 pro Geschäftsjahr mit der Praline Umsätze in Höhe von über 100 Mio. DM erzielt. Soweit die Beklagte die Richtigkeit dieser von der Klägerin vorgetragenen Umsätze erstmals im Berufungsverfahren bestreitet, ist sie mit dieser i.S. des § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO verspäteten Verteidigung ausgeschlossen. Die äußere Form der unverpackten Praline ist wegen der so erzielten erheblichen Verkehrsbekanntheit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Überdies geht aus dem vorgelegten Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hervor, dass 74,4 % der befragten Personen, denen die unverpackte -Praline präsentiert worden ist, erklärt haben, derartige Pralinen stammten immer nur von einem bestimmten Hersteller, und dass 58,1 % zutreffend die Klägerin bzw. den Produktnamen benennen konnten. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass dieses Gutachten unrichtig wäre oder die Bekanntheit des Produkts in den letzten 6 Jahren abgenommen hätte, legt die Beklagte nicht dar, weshalb ihr unsubstantiiertes Bestreiten als unerheblich zu werten ist. 26

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Frage der Eintragungsfähigkeit bereits geprüft und gerade auf der Grundlage einer Verkehrsdurchsetzung bejaht hat. Der Senat hat deshalb schon aufgrund der Bindung an die Entscheidung der Eintragsinstanz davon auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbindet. Der Schutz einer eingetragenen Warenformmarke würde nämlich leerlaufen, wenn bei einer ähnlichen Ware deren markenmäßige Benutzung verneint würde. 27

4. 28

Die unverpackten ""-Pralinen der Beklagten begründen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. 29

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung der Nähe der in Betracht zu ziehenden Waren, für die die zu vergleichenden Zeichen geschützt sind oder verwendet werden, sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke und nach der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen zu entscheiden. Dabei stehen die genannten Faktoren dergestalt miteinander in einer Wechselbeziehung, dass der Ähnlichkeitsgrad umso geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke nur schwach und/oder der Warenabstand größer ist (vgl. zuletzt BGH a.a.O. – "Kinder"; GRUR 2003, 428, 431 – "BIG BERTHA").

Auf der Grundlage dieser Kriterien besteht – bei Warenidentität der sich gegenüber stehenden Produkte – Verwechslungsgefahr im Rechtssinne. 31

aa) 32

Die äußere Gestaltung der angegriffenen Praline ist der Klagemarke in hohem Maße ähnlich. 33

Die Marke der Klägerin wird geprägt durch die Kombination einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen und die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeigenden Oberfläche. Diese prägenden Teile und nicht etwa nur einzelne Elemente der äußeren Form wiederholt das angegriffene Produkt. Wie schon ausgeführt, weist die Praline der Beklagten in etwa Kugelform auf. Der geringe Unterschied der äußeren Form besteht lediglich darin, dass die angegriffene Praline an einer kleinen Stelle abgeflacht ist und dadurch die Kugelform in einem gewissen Maße verlässt. Diese Abweichung wird dem Verbraucher, der die Praline mit situationsadäquater Aufmerksamkeit betrachtet, indes kaum auffallen, zumal der Unterschied je nach Art der Präsentation auch gar nicht wahrgenommen werden kann, ohne die Praline zu drehen. Die raspelige Oberflächenstruktur der Pralinen ist nahezu identisch. Nur dann, wenn die Produkte der Parteien unmittelbar nebeneinander betrachtet werden, fällt bei sehr genauem Hinsehen auf, dass die Nussstückchen, welche die körnige äußere Struktur bewirken, bei der Praline der Beklagten kleiner ausfallen, die Oberflächenstruktur also sehr geringfügig glatter ausfällt. Dieser marginale Unterschied ist hingegen nicht geeignet, in der Erinnerung der Verbrauchers zu verhaften, zumal er regelmäßig nicht beide Produkte gleichzeitig nebeneinander sehen wird. Zudem ist der Verbraucher an einem reichen Formvorrat bei Pralinen gewohnt. 34

Gerade die von der Beklagten vorgelegte Auswahl 25 verschiedener Pralinenprodukte unterschiedlicher Hersteller belegt eindrucksvoll die – auch von der Beklagten zutreffend als solche bezeichnete – Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für Pralinen der fraglichen Art zeigt. Von den 25 Vergleichsprodukten weist nicht eines auch nur annähernd so hohe Ähnlichkeit mit der Klagemarke auf wie die ""-Praline. Die Konkurrenzprodukte unterscheiden sich vielmehr deutlich entweder durch Variationen einer Kugelform – von Halbkugeln bis zu stark abgeflachten Formen mit Kugelementen –, oder in der Farbe der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder Kombinationen weiß-brauner Schokolade oder schließlich in der Oberflächenstruktur durch die Verwendung verschieden großer Nussstückchen bzw. dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge. 35

bb) 36

Die Klagemarke ist jedenfalls von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. 37

38

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, weisen im Regelfall (nur) normale Kennzeichnungskraft auf, weil sie die ihnen von Hause aus fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als betriebliches Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben (BGH a.a.O. – "Kinder"). Der als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Klagemarke kommt mithin zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Ob diese durch die bereits dargelegte, auf den hohen Umsatzzahlen der Klägerin beruhende und durch die demoskopische Umfrage be-stätigte Bekanntheit der Klagemarke, gegebenenfalls auch durch die senatsbekannt intensive und einprägsame |    |
| (TV-)Werbung für die -Praline, gesteigert worden ist, bedarf keiner Entscheidung. In Anbetracht der Warenidentität und der hohen Warenähnlichkeit reicht angesichts der geschilderten Wechselwirkung nämlich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zur Begründung der Verwechslungsgefahr aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 |
| Unter teilweiser Abänderung der angefochtenen Entscheidung ist der Beklagten mithin über den Unterlassungsausspruch in dem angefochtenen Urteil hinaus auch das Anbieten, die Bewerbung und/oder das Inverkehrbringen der angegriffenen Haselnuss-Praline " Diamond" wegen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr zu untersagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 |
| Die Kosten des Verfahrens sind insgesamt von der Beklagten zu tragen, auch soweit die auf die unverpackte Praline entfallenden Annexansprüche in erster Instanz rechtskräftig abgewiesen worden sind, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 |
| Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 |
| Die Zulassung der Revision beruht auf der grundsätzlichen Bedeutsamkeit der Frage des Schutzzumfangs einer mit der Form der Ware identischen, eingetragenen Marke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 |
| Gegenstandswert des Berufungsverfahrens: 600.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 |