
Datum: 11.11.2011
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 86/03
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2011:1111.6U86.03.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 84 O 85/02

Tenor:

1.) Die Berufung der Klägerin gegen das am 5.6.2003 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O 85/02 – wird zurückgewiesen.

2.) Die Kosten beider Berufungsverfahren sowie des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.

3.) Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann jedoch die Vollstreckung des Kostenerstattungsanspruches durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.

4.) Die Revision wird nicht zugelassen.

B e g r ü n d u n g

A

1

2

3

Die Klägerin vertreibt nach ihrem Vortrag die sog. S.-Praline, eine Praline in Kugelform, deren Äußeres aus einer mit brauner Schokolade überzogenen raspeligen Nussschicht besteht. Die Praline wird auf dem deutschen Markt seit vielen Jahren mit sehr hohen Umsatzzahlen abgesetzt.

Die Klägerin nimmt für sich in Anspruch, eine Rechtsnachfolgerin der G. oHG mbH zu sein, aus der sie im Jahre 2005 durch Abspaltung hervorgegangen sei. Die G. oHG mbH war früher Herstellerin der Praline und Inhaberin u.a. der Marke Nr. 397 35 468, die am 26.07.1997 angemeldet und am 07.08.2001 als Verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen worden ist. Es handelt sich um eine farbige dreidimensionale Marke, die – ohne sie so zu bezeichnen - die unverpackte Praline S. zum Gegenstand hat. Wegen der Ausgestaltung und der weiteren Einzelheiten wird auf die als Bl. 845 bei der Akte befindliche Information des Deutschen Patent- und Markenamtes verwiesen. 4

Die Beklagte ist eine türkische Herstellerin von Pralinen. Sie stellte auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln eine Praline „T. E.“ aus und bewarb sie in der Ausgabe Februar 2002 der Fachzeitschrift „SG Süßwarenhandel“. Wegen der Ausgestaltung und des Aussehens dieser Praline wird auf die Wiedergabe in dem ersten Senatsurteil vom 19.12.2003 (dort S. 2) verwiesen. Ein Vertrieb der Praline hat in Deutschland nicht stattgefunden, nachdem gegen die Beklagte in dem Verfügungsverfahren 84 O 83/02 LG Köln (= 6 U 35/02 OLG Köln) auf Betreiben der G. oHG mbH ein Vertriebsverbot ergangen war. 5

Im vorliegenden Hauptsacheverfahren hat die G. oHG mbH die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen und sich dazu auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und den Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes gestützt. 6

Das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen im Übrigen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, soweit der Vertrieb der Praline in einer Plexiglasverpackung und einer Einzelverpackung und die Darstellung der Praline in einem Internetauftritt angegriffen waren. In diesem Umfang ist die landgerichtliche Entscheidung nicht angegriffen worden und daher rechtskräftig. 7

Darüber hinaus ist die Beklagte wegen der unverpackten „T. E.“-Praline in Anspruch genommen worden. Insoweit hat das Landgericht die Klage mit der Begründung abgewiesen, es fehle an einer betrieblichen Herkunftstäuschung bzw. einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit der unverpackten Praline der Klägerin. In dem gegen diese Entscheidung gerichteten Berufungsverfahren hat – zunächst noch – die G. oHG mbH (nur) den abgewiesenen Unterlassungsanspruch weiter verfolgt. Das Rechtsmittel hatte im ersten Berufungsverfahren Erfolg. Dabei hat der Senat die notwendige markenmäßige Benutzung der angegriffenen Praline auch aus dem Umstand hergeleitet, dass in der ähnlich gestalteten Praline der (damaligen) Klägerin ein Herkunftshinweis zu sehen sei, und ausgeführt, der Markenschutz einer Warenformmarke laufe leer, wenn bei einer ähnlich gestalteten Form der betreffenden Ware die markenmäßige Benutzung verneint werde. 8

Auf die Revision der Beklagten hat der BGH das Berufungsurteil u.a. mit der Begründung aufgehoben und die Sache an den Senat zurückverwiesen, die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Praline könne nicht (auch) daraus hergeleitet werden, dass der klägerischen Warenformmarke ein Herkunftshinweis zukomme (BGH GRUR 07, 780 – „Pralinenform I“). 9

Im erneuten Berufungsverfahren verfolgt - inzwischen – die Klägerin den Unterlassungsantrag weiter, wegen dessen unveränderten Wortlauts auf Seiten 1 f. der Berufungsbegründung vom 28.07.2003 (Bl. 297 f d.A.) Bezug genommen wird. Sie meint, der Antrag sei aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet, und bezieht sich hierzu u.a. auf mehrere von ihr eingeholte demoskopische Gutachten, wegen deren Einzelheiten auf die Anlagen SFSB 20, 21 sowie die mit Schriftsatz vom 24.2.2011 vorgelegten weiteren Untersuchungen aus dem Jahre 2011 verwiesen wird.	
Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der – jetzigen – Klägerin und begehrt die Zurückweisung der Berufung. Dazu bezieht sie sich u.a. auf eine als Anlage OC 5 vorgelegte gutachterliche Stellungnahme von TNS Infratest zu einem bereits von dem BGH kritisierten (a.a.O. Rz 37) Gutachten der H. aus dem Jahre 1997 sowie auf ein Gutachten desselben Instituts vom Oktober 2007 (Anlage OC 6).	11
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrags wird auf die in beiden Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.	12
B	13
Der Berufung bleibt nunmehr der Erfolg versagt. Auf der Grundlage der Revisionsentscheidung des BGH kann auch unter Berücksichtigung des weiteren Vorbringens der Klägerin nicht mehr festgestellt werden, dass die – allein noch streitgegenständliche – “nackte” Praline bei einem Vertrieb markenmäßig verwendet würde. Etwa noch verfolgte Ansprüche aus ergänzendem wettbewerblichem Leistungsschutz bestehen ebenfalls nicht.	14
I.	15
Die Klage ist weiterhin zulässig. Es dürfte allerdings ein Parteiwechsel auf Klägerseite vorgenommen worden sein, nachdem an die Stelle der ursprünglichen Klägerin, der G. oHG, nunmehr die G. Deutschland GmbH getreten ist. Die neue Klägerin ist indes prozessführungsbefugt, weil die Beklagte dieser Übernahme gem. §§ 265 Abs. 2 S. 2, 525 ZPO zugestimmt hat. Die Zustimmung kann auch durch rügelose Einlassung gem. §§ 267, 525 ZPO erfolgen (Zöller-Greger, ZPO, 27. Auflage, § 265 Rz 7) und die Beklagte hat sich im Sinne dieser Bestimmungen rügelos auf eine Verhandlung eingelassen, indem sie in der letzten Berufungsverhandlung den Antrag gestellt hat, die Berufung zurückzuweisen. Sie hat zwar “vorsorglich die Aktivlegitimation” bestritten, dieser Einwand richtet sich indes nicht gegen den Parteiwechsel, sondern hat die (sogleich unter II. 1 zu erörternde) materiellrechtliche Frage zum Gegenstand, ob die neue Klägerin Inhaberin des in Anspruch genommenen Rechtes ist.	16
II.	17
Die Klägerin stützt sich im Berufungsverfahren ausschließlich auf eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Produktgestaltung und der erwähnten Warenformmarke. Eine solche Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht indes nicht.	18
1.) Die Klägerin nimmt für sich in Anspruch, inzwischen Inhaberin der Marke zu sein, die Beklagte stellt dies mit der Formulierung, sie bestreite die Aktivlegitimation, in Abrede. Der Vortrag der Klägerin wird durch die Information des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Stand vom 13.4.2011 bestätigt. Obwohl diese Information erst mit Schriftsatz vom 14.4.2011 und damit nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden ist, bedarf	19

es deren Wiedereröffnung nicht. Denn die Frage der Aktivlegitimation kann offenbleiben, weil die Klage unabhängig von der Rechtsstellung der Klägerin als Markeninhaberin unbegründet ist.

2.) Der aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen bestehender Verwechslungsgefahr hergeleitete Unterlassungsanspruch setzt aus den Gründen, die der Senat in seinem ersten Berufungsurteil (ab S. 6) dargelegt hat, voraus, dass die angegriffene Pralinenform markenmäßig, also so benutzt wird, dass der Verkehr gerade aus der Form der Praline auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließt. Diese Auffassung hat der BGH in seinem die Senatsentscheidung aufhebenden Urteil ausdrücklich bestätigt (a.a.O. Rz 22) und unter Anführung weiterer höchstrichterlicher Rechtsprechung auch des EuGH formuliert, auch bei einer dreidimensionalen Marke richte sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber. Der Senat sieht hierzu von näheren Ausführungen ab, weil auch die Klägerin nicht die Auffassung vertritt, es komme auf eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Praline nicht an. 20

Die Kugelform der klägerischen Praline "S." weist im vorstehenden Sinne auf ihre betriebliche Herkunft hin, weswegen die Praline als durchgesetzte Warenformmarke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden ist. Nach Auffassung des BGH kann aus dem Umstand, dass die angegriffene Praline ebenfalls eine Kugelform aufweist, jedoch nicht geschlossen werden, dass auch diese Form auf die Herkunft jener Praline aus einem bestimmten Betrieb hinweist; sogar bei identischer Gestaltung der angegriffenen Ware mit der geschützten Marke könne anzunehmen sein, dass die beanstandete konkrete Verletzungsform nicht markenmäßig benutzt werde (BGH a.a.O., Rz 24). Auf der Grundlage dieser Auffassung, an die der Senat gebunden ist, kann eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Pralinenform nicht festgestellt werden. 21

Bei der Prüfung der Frage, ob eine bestimmte Form einer Ware markenmäßig benutzt, also als Hinweis auf ihre Herkunft angesehen wird, ist auf das Verständnis des durchschnittlichen Verbrauchers abzustellen. Dieser sieht indes unter den gegebenen Umständen in der Form der Praline über deren Ausgestaltung hinaus nicht einen Hinweis, dass sie immer nur von ein und demselben Betrieb stamme. 22

Im Ausgangspunkt ist nach der Lebenserfahrung zugrunde zu legen, dass der Verkehr die Form einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil diese nach der Auffassung der Verkehrskreise gerade (nur) die Funktion haben, durch ihre Existenz die Ware von anderen zu unterscheiden, während die bloße Form einer Ware als deren funktionelle und ästhetische Ausgestaltung und allenfalls in zweiter Linie als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird (BGH a.a.O., Rz 26; GRUR 03, 332 – "Abschlussstück"; GRUR 04, 329 f – "Käse in Blütenform"). 23

Für eine (auch) herkunftshinweisende Funktion der Form würde es allerdings – wie bereits der BGH ausgeführt hat (a.a.O., Rz 27) - sprechen, wenn sich bei Pralinen die Übung etabliert hätte, dass bestimmte Formen immer nur von bestimmten Herstellern angeboten würden und dies den angesprochenen Verbrauchern bekannt wäre. Dass dies so wäre, trägt die Klägerin aber – auch in Ansehung jenes Hinweises des BGH - nicht vor. Den Senatsmitgliedern ist eine derartige Übung auch nicht bekannt. 24

Für einen Herkunftshinweis würde es auch sprechen können, wenn sich die Form der angegriffenen Pralinen deutlich von den Formen abheben würde, die auf dem Pralinenmarkt bekanntermaßen vorhanden sind. Auch das ist indes nicht der Fall. Der Senat teilt die 25

Auffassung der Klägerin, wonach die Form der angegriffenen Praline sich auch unter Berücksichtigung der als "Fuß" dienenden Abflachung im Wesentlichen als kugelförmig darstellt. Der Verkehr wird daher die Form der Praline zwar nicht als vollständige Kugel, aber doch als Teil einer Kugel wahrnehmen, der mit einer den kugeligen Eindruck nicht verdrängenden Abflachung versehen ist. Um eine Formgestaltung, die von dem Branchenüblichen nennenswert abweicht, handelt es sich danach nicht, weil kugelige Ausgestaltungen – wie dem Senat aus eigener Anschauung bekannt ist – zu den gängigen Formen bei Pralinen gehören.

Spricht damit schon die gängige, oder zumindest an eine gängige Form stark angelehnte Gestaltung der angegriffenen Praline gegen eine markenmäßige Benutzung, so kommt hinzu, dass der Verbraucher in der Situation, in der er die unverpackte Praline wahrnehmen kann, einen Herkunftshinweis nicht (mehr) erwartet. 26

Bei der Beurteilung der in Rede stehenden Frage der herkunftshinweisenden Benutzung aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sind die Umstände mit zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher die Form der Praline wahrnehmen (BGH a.a.O., Rz 29). Diese Umstände sind davon geprägt, dass die Praline nicht unverpackt, sondern im verpackten Zustand angeboten wird. Die Klägerin leitet Rechte aus dem Angebot der Praline auf der L. Süßwarenmesse im Jahre 2002 und der Werbung für die Praline in der Ausgabe Februar 2002 der Fachzeitschrift „SG Süßwarenhandel“ her. Aus diesen Verletzungsformen ergibt sich indes nicht, dass die Pralinen unverpackt oder nur in einer durchsichtigen Folie verpackt angeboten werden sollen. Vielmehr waren die Pralinen jeweils einzeln in eine mattierte und leicht geknautschte wirkende Goldfolie eingewickelt. Insoweit wird wegen der Einzelheiten auf die Beschreibung in dem Tatbestand der angefochtenen Entscheidung (dort S. 7) sowie die Abbildungen auf S. 3 jenes Urteils verwiesen. Der Umstand, dass der Vertrieb und die Bewerbung der so verpackten Praline als Einzelne und zu 10 Stück in einer Plexiglasverpackung der Beklagten rechtskräftig untersagt sind, begründet – was die Klägerin auch selbst nicht vorträgt - nicht etwa die Begehungsgefahr, die Beklagte werde die streitgegenständliche Praline künftig nur in durchsichtiger Folie verpackt oder gar gänzlich unverpackt anbieten. 27

Dass die Praline dem Verbraucher im Zeitpunkt des Kaufes nicht unverpackt präsentiert wird und auch die Internetwerbung mit der Abbildung einer "nackten" Praline wegen des rechtskräftigen diesbezüglichen Verbotes nicht stattfinden kann, steht einer Untersagung des Vertriebs der Praline wegen bestehender Verwechslungsgefahr der unverpackten Praline mit der eingetragenen Formmarke allerdings nicht von vorn-herein entgegen. Ein Produkt kann - wie der BGH a.a.O. Rz 25 unter Anführung weiterer höchstrichterlicher Entscheidungen auch des EuGH und in Übereinstimmung mit der ersten Senatsentscheidung wiederholend ausgeführt hat – gegenüber einem Verbraucher herkunftshinweisend wirken, der das vorher erworbene Produkt bestimmungsgemäß verwendet. Die Marke kann daher auch gegen verwechslungsfähige Zeichen geschützt sein, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden. 28

Indes vermag der Senat nicht festzustellen, dass dies im Hinblick auf die in Rede stehende Praline der Fall wäre. Es ist aus den dargelegten Gründen ungeachtet des insoweit ausgesprochenen Verbots entsprechend den Ausführungen des BGH a.a.O. Rz 29 der Entscheidung zugrunde zu legen, dass die Praline, wie dies aus den Abbildungen auf S. 2 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, in der beschriebenen Verpackung und gelagert in einer Papiermanschette auf den Markt gelänge. Der Verbraucher würde also eine so verpackte Praline – gegebenenfalls nach vorheriger Entnahme aus einer 29

Plexiglasverpackung, in der sich mehrere gleichermaßen einzeln verpackte Pralinen befinden – auspacken und erst dann das Objekt des markenrechtlichen Angriffes der Klägerin zur Kenntnis nehmen können. In dieser Situation würde ein durchschnittlicher Verbraucher bei ebenfalls zugrunde zu legender durchschnittlicher Aufmerksamkeit vorher zur Kenntnis genommen haben, dass die Verpackung jeder einzelnen Praline mit einer Aufschrift versehen ist, die in hinreichender Größe und leicht lesbar die Bezeichnung „E.“ trägt. Diese Aufschrift ist auf der Verpackung oben und damit so aufgebracht, dass sie vor dem Öffnen ins Auge fällt. Das gilt insbesondere deswegen, weil die einzelne Praline mit ihrem „Fuß“ in die erwähnte Manschette so eingebettet ist, dass die Aufschrift oben mittig auf der Praline erscheint und so kaum übersehen werden kann. Hat der Verbraucher vorher die Praline aus der beschriebenen Plexiglasverpackung entnommen, so kommt noch hinzu, dass er dort auch den – wiederum mittig platzierten - Aufdruck „T. E.“ zur Kenntnis genommen hat. Angesichts dessen käme ein Herkunftshinweis durch die erst nach dem Erwerb und Auspacken der Ware zur Kenntnis zu nehmende Form nur dann in Betracht, wenn der Verbraucher - wie dies der BGH in der Entscheidung „Dentale Abformmasse“ (GRUR 05, 1044, 1047) für den Herkunftshinweis von Farben vorausgesetzt hat – *“die Ursprungsidentität des Produkts unabhängig von dessen Gestaltung, Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung aus dessen Erscheinungsform beim Gebrauch herleitet”*. Dafür ist indes nichts vorgetragen oder ersichtlich: Der Verbraucher nimmt auf die beschriebene Weise bei dem notwendigen Herausnehmen und Auspacken der Praline mindestens die Wortmarke „E.“ der Beklagten zur Kenntnis und erwartet in dieser Situation nicht, dass die bei dem Auspacken zutage tretende Form der Praline einen (weiteren) Hinweis auf deren betriebliche Herkunft darstellt. Vielmehr sieht er in Kenntnis der Bezeichnung die Praline als eine solche der Marke „E.“ an und nimmt, zumal es eines weiteren Herkunftshinweises zur Individualisierung der Praline nicht bedarf, deren Form als lediglich ästhetische Ausgestaltung wahr. Der Senat hat nicht zu entscheiden, ob das uneingeschränkt auch dann gelten würde, wenn die Form der E.-Praline mit derjenigen der geschützten Marke identisch oder so außergewöhnlich wäre, dass sie sich als besonders originell und aus dem Rahmen des Üblichen fallend unmittelbar einprägen würde. Denn beide Fallgestaltungen sind - wie schon angesprochen worden ist – nicht gegeben.

Die Frage der markenmäßigen Benutzung ist auch in Abhängigkeit von dem Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu beurteilen (BGH a.a.O. Rz 30). Diese ist auch bei Marken, die - wie die Klagemarke - gem. § 8 Abs. 3 MarkenG als Verkehrsdurchgesetzt eingetragen worden sind, nicht in jedem Fall zumindest durchschnittlich hoch (BGH a.a.O. Rz 35). Der Senat legt seiner Entscheidung allerdings eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde. Ob diese Steigerung sich – wie der BGH (a.a.O. Rz 30) für möglich gehalten hat - trotz der erheblichen methodischen Einwände, die in der als Anlage OC 5 von der Beklagten vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme von dem Institut U. Infratest gegen diese Erhebung erhoben worden sind, bereits aus dem Gutachten der H. Marktforschung aus dem Jahre 1997 herleiten lassen, kann offenbleiben. Ebenfalls kann im Ergebnis offenbleiben, ob das als Anlage SFSB 20 vorgelegte Gutachten des Instituts für Demoskopie B. aus dem Jahre 2005 unter den von der Beklagten beanstandeten methodischen Mängeln leidet. Bei Zugrundelegung dieses Gutachtens, das den Vorgaben des BGH Rechnung trägt (a.a.O., Rz 36), wonach die Bekanntheit des Produktes nicht notwendig bedeutet, dass dessen Form in gleichem Maße als Herkunftshinweis aufgefasst wird, ist anzunehmen, dass 67 % der Bevölkerung der Form einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Praline S. entnehmen. Der Senat macht sich zur Ermittlung dieses Bekanntheitsgrades die von dem BGH nicht beanstandeten Ausführungen des Bundespatentgerichtes auf S. 33 des von der Klägerin als Anlage SFSB 1 vorgelegten Beschlusses vom 9.5.2007 im Verfahren 32 W (pat) 156/04 zu eigen. Es werden danach auf der Grundlage der Tabelle 5 b jenes Gutachtens höchstens 75 % der angesprochen Verkehrskreise, die mindestens gelegentlich Pralinen

verzehren, die Praline der Klägerin allein wegen ihrer Form als aus einer bestimmten Betriebsstätte stammend ansehen. Dieser Wert wird – was nicht entschieden werden muss, aber insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen des BGH in der den erwähnten Beschluss des BPatG betreffenden Entscheidung “S.-Kugel” (BGH GRUR 10, 138, Rz 40 ff) im Löschungsverfahren nahelegt - eine gesteigerte Kennzeichnungskraft belegen. Auch auf deren Basis kann aber nicht festgestellt werden, dass die Verkehrskreise der erst nach dem Auspacken sichtbar werdenden Form der Praline der Beklagten den Hinweis entnehmen, es handele sich nicht um eine beliebige Gestaltung, sondern um eine solche, die die betriebliche Herkunft der Pralinen vermittele. Das folgt neben den übrigen schon dargestellten Gesichtspunkten insbesondere daraus, dass die Form der angegriffenen Praline mit der Marke nicht übereinstimmt. Die Verkehrskreise gelangen spätestens bei dem Auspacken der deutlich gekennzeichneten einzelnen Praline zu der Erkenntnis, eine Praline “E.” in der Hand zu haben. Auf Grund der zu unterstellenden gesteigerten Kennzeichnungskraft der Warenmarke “S.” werden sie wegen der bestehenden Ähnlichkeiten sodann möglicherweise in gewissem Umfang an die Klagemarke erinnert werden. Dies wird die angesprochenen Verbraucher insbesondere wegen der abweichenden Gestaltung der Praline, deren Form keine vollständige Kugel darstellt, sondern eine gut erkennbare und als “Standfuß” wirkende Abflachung enthält, indes nicht dazu veranlassen, die betriebliche Herkunft der Praline zusätzlich zu der Bezeichnung “E.” auch an deren Form festzumachen.

Auch die von der Klägerin noch vorgelegten demoskopischen Gutachten belegen nicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Form der Praline eine herkunftshinweisende Funktion beimessen. Allerdings ergibt sich aus dem als Anlage SFSB 21 vorgelegten Gutachten der H. aus dem Jahre 2007 – vorbehaltlich der auch gegen dieses Gutachten erhobenen Einwände - , dass 51,3 % der Gesamtbevölkerung und 56,2 % der angesprochenen Verkehrskreise, denen die angegriffene Praline auf einem Bildschirm präsentiert worden war, der Auffassung waren, diese stamme nicht von verschiedenen, sondern nur von einem Hersteller. Darüberhinaus haben 44,5 % der Gesamtbevölkerung bzw. 48,5 % der angesprochenen Verbraucher das Produkt sogar – unrichtig - der Klägerin zugeordnet. Aus dem jüngsten, mit Schriftsatz vom 24.2.2011 vorgelegten Gutachten “Pralinenform” der H. aus Januar 2011 ergeben sich ähnliche Zahlen (ein Hersteller: 59,7 % bzw. 66,3 %; Zuordnung zu “G.”: 52,8 % bzw. 58,3 %). Nahezu dieselben Zahlen (ein Hersteller: 60% bzw. 66 %; Zuordnung zu “G.”: 53% bzw. 59%) sind auch in einem weiteren in etwa zeitgleich erstellten Gutachten des Instituts für Demoskopie B. aus dem Jahre 2011 ermittelt worden, das allerdings allenfalls eingeschränkt verwertbar ist, weil den Befragten nicht die Praline der Beklagten, sondern auf einer Serviette eine S. Praline präsentiert worden ist, die durch Anbringung eines “Fußes” verändert war. 31

Der Klägerin ist einzuräumen, dass die zahlreichen Befragten der Untersuchungen der H., die erklärt haben, eine derartige Praline stamme nach ihrer Auffassung immer von demselben Hersteller, so zum Ausdruck gebracht haben, aus der Form der Praline sei auf deren betriebliche Herkunft zu schließen. Bei der unterstellten Annahme einer nach demoskopischen Grundätzen sachgerechten Befragung wäre daher eine markenmäßige Benutzung bei einem Vertrieb der unverpackten Praline möglicherweise zu bejahen. Dieses Ergebnis verhilft der Berufung aber nicht zum Erfolg, weil die Befragung den schon angesprochenen Umstand nicht berücksichtigt, dass der Verbraucher in dem maßgeblichen kurzen Zeitraum zwischen dem Auspacken und dem Verzehr der Praline auf Grund des bei dem Auspacken nicht zu übersehenden Aufdrucks wahrgenommen hat, dass die Praline die Bezeichnung “E.” trägt. Der Umstand, dass die mit der “nackten” Praline konfrontierten Verbraucher in erheblicher Anzahl allein aus der Form herleiten, eine solche Praline müsse immer von demselben Anbieter stammen, lässt nicht den Schluss zu, dass sie der Form 32

diese Funktion auch dann zuweisen, wenn die Praline auf die beschriebene Weise anderweitig klar mit einem Herstellerhinweis gekennzeichnet ist. Aus demselben Grunde können auch die Fehlsuordnungen eine markenmäßige Benutzung der Pralinenform nicht begründen. Im übrigen dürften auf der Grundlage der Auffassung des BGH, wonach die Verwendung einer für den Markeninhaber geschützten Form durch einen Dritten die markenmäßige Benutzung nicht begründet, auch bloß tatsächliche Verwechslungen allein nicht die Annahme einer markenmäßigen Benutzung rechtfertigen können.

Der Senat hat schließlich nicht zu entscheiden, ob die Frage der markenmäßigen Benutzung in einer Situation anders zu beurteilen wäre, in der einem Verbraucher eine Anzahl bereits ausgepackter "E."-Pralinen – etwa von einem Gastgeber – angeboten werden. Die Prüfung hat auf die "in aller Regel" eintretenden Lebenssituationen abzustellen (BGH a.a.O. Rz 29) und allenfalls ganz selten vorkommende Fallgestaltungen außer Betracht zu lassen. Um eine solche würde es sich indes handeln. Nach der Lebenserfahrung der Senatsmitglieder wird schon aus hygienischen Gründen ein Gastgeber, der derartige Pralinen anbieten will, in aller Regel die Pralinen in ihrer – nicht unästhetischen - Verpackung belassen. Auch aus dem Vortrag der Klägerin ergibt sich nicht, dass unter Konsumenten in Deutschland eine Gewohnheit dahin existiere, einzeln handelsüblich verpackte Pralinen vor dem Anbieten aus ihrer Verpackung zu lösen. 33

Soweit die Befragungen tatsächliche Verwechslungen belegen, sind diese danach aus Rechtsgründen hinzunehmen. 34

III. 35

Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 3, 4 Nr. 9 a UWG, die die Klägerin in erster Instanz (noch zu § 1 UWG a.F.) in den Raum gestellt, im Berufungsverfahren aber nicht wieder aufgegriffen hat, bestehen nicht. Einer Klärung der Frage, ob der Anspruch weiter auch auf diese Normen gestützt werden soll, und gegebenenfalls einer Neufassung der Klageanträge im Lichte der erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung bekanntgewordenen Entscheidung "TÜV I" (GRUR 2011, 521) bedarf es deswegen nicht. 36

Der Anwendung der erwähnten wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen dürfte allerdings der grundsätzliche Vorrang des Markenrechts nicht entgegenstehen, weil dieser nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 05, 419, 422 – "Räucherke") bei Fehlen einer markenmäßigen Benutzung nicht greift. Indes besteht bei unterstellter auch gesteigerter wettbewerbsrechtlicher Eigenart auch angesichts der Branchenidentität die Gefahr von Herkunftstäuschungen nicht. Der Verkehr kennt die S. Praline und weiß, dass – auch – diese nicht unverpackt, sondern in verpackter Form vertrieben wird. Mangels abweichenden Vortrags der Klägerin ist nach der Lebenserfahrung und dem Kenntnisstand der Senatsmitglieder davon auszugehen, dass die Praline regelmäßig unter Verwendung der Wortmarke S. vertrieben wird. Der Verbraucher nimmt daher zur Kenntnis, dass sich Pralinen mit den unterschiedlichen Bezeichnungen "S." und "E." gegenüberstehen. Unmittelbare Verwechslungen scheiden deswegen bei dem Erwerbsvorgang aus. Der Käufer wird auch nicht nachträglich, nämlich nach dem Auspacken, wegen der Ähnlichkeit der Pralinen im Sinne einer Herkunftstäuschung im weiteren Sinne annehmen, es bestünden zwischen den Herstellern wirtschaftliche Verbindungen. Der BGH hat in der Entscheidung "W." (GRUR 01, 443, 446), die den Vertrieb von Eiscreme betraf, Folgendes ausgeführt: 37

"Die Revision weist mit Recht darauf hin, der Verkehr sei bei derartigen Produkten gewohnt, sich einer Fülle von Waren und Sortimenten gegenüberzusehen, die sich in ihrer äußeren Erscheinungsform und insbesondere in der Gestaltung ihrer Verpackung meist nicht 38

wesentlich unterscheiden, sondern regelmäßig sehr stark ähneln, trotzdem aber von unterschiedlichen Herstellern stammen. Es erscheint deshalb eher fern liegend, dass der Verkehr sowohl die Produktbezeichnung als auch die Herstellerangabe völlig vernachlässigt und sich ausschließlich an einem Gestaltungsmerkmal - der Wellenstruktur - orientiert; dies insbesondere in einem Fall, in dem nicht einmal eine identische Übernahme vorliegt, weil zumindest ein wesentliches Element, das den Gesamteindruck mitprägt - hier der Blättereis-Effekt -, nicht übernommen worden ist. Für die weitere Annahme des Berufungsgerichts, dass die Teile des Verkehrs, denen die Hersteller „L“ und „S“ bekannt seien, von einer Gestattung seitens der Kl. ausgingen, fehlen jegliche Anhaltspunkte. Es entspricht nicht der Lebenserfahrung, dass ein Unternehmen seinem Konkurrenten die nachschaffende Übernahme seiner Produkte gestattet.”

Das gilt auch im vorliegenden Verfahren. 39

C 40

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs.1, 91 Abs.1 ZPO. 41

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr.10, 711 ZPO. 42

Die Voraussetzungen des § 543 ZPO für eine erneute Zulassung der Revision liegen nicht vor. Die Entscheidung hat keine grundsätzliche Bedeutung. Der BGH hat bereits entschieden, unter welchen Voraussetzungen im vorliegenden Verfahren eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Praline anzunehmen ist. Der Senat wendet diese Vorgaben lediglich auf den Einzelfall an. 43

Streitwert für das Berufungsverfahren: 600.000 €. 44