
Datum: 10.03.2017
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 140/16
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2017:0310.6U140.16.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 84 O 98/16
Normen: MarkenG § 8 Abs. 2, 3, §§ 14, 23 Nr. 2, § 26 Abs. 3 S. 1

Tenor:

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das am 13.07.2016 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 84 O 98/16 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin gehört zu dem weltweit tätigen Konzern N., Incorporated, der neben Süßwaren auch zahlreiche Produkte aus dem Tierfutterbereich vertreibt, u.a. Hundefutter der Marke „Cesar“, die seit 1985 für Hundefutter auf dem deutschen Markt präsent ist.

Sämtliche Produkte der „Cesar“-Reihe weisen einen prominent auf der Produktverpackung platzierten weißen West Highland Terrier (sog. weißer Westie) auf, der seit 1985 als Symbol für die Produkte der „Cesar“-Reihe dient und seit 1994 als einheitliches Kernelement auf allen „Cesar“-Packungen verwendet wird. Der weiße Westie steht für eine ganze Produktserie, die vor allem aus Nassfutter in verschiedenen Sorten in Schalen (150g) besteht. Der Kopf des weißen Westie weist ein kurzes Fell, hautfarbene, leicht zur Seite geneigte Ohren, schwarze Knopfaugen, eine schwarze Knopfnase sowie eine leicht geöffnete Schnauze, die den Blick auf die hautfarbene Zunge freigibt, auf.

Die Antragstellerin hat vorgetragen, der weiße Westie verfüge über einen hohen Bekanntheitsgrad. Unter Vorlage einer Studie der GFM-GETAS (Anlage ASt 4) hat sie behauptet, bereits im Jahre 1994 hätten mehr als zwei Drittel aller Befragten der Zielgruppe, die Halter kleiner und mittlerer Hunde, die Abbildung eines weißen Westie einer bestimmten Firma zugeordnet. Mehr als die Hälfte der Befragten habe schon damals die Abbildung eines weißen Westie den „Cesar“-Produkten zugeordnet. Angesichts der konsequenten, ununterbrochenen Benutzung sowie den erheblichen Investitionen der Antragstellerin in die Marke sei davon auszugehen, dass die Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt sogar höher lägen. Das Umsatzvolumen der „Cesar“-Produkte habe sich im Jahr 2015 auf über 24 Mio. € bei Stückzahlen von gut 37,5 Mio. belaufen. Das Werbebudget für „Cesar“ belaufe sich im Jahr 2016 auf 3,4 Mio. € (2 Mio. € für Fernsehwerbung); im Vorjahr habe die Antragstellerin für Werbung 2,8 Mio. € (2 Mio. € für Fernsehwerbung) ausgegeben.

Der Kopf eines weißen Westie mit Knopfaugen, Knopfnase und einer offenen Schnauze mit einer hautfarbenen Zunge ist im Jahre 2004 als Bildmarke aufgrund Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGH, Beschluss vom 03.07.2003 – I ZB 21/01- Westie-Kopf) für die Ware „Hundefutter“ wie folgt als Marke eingetragen worden:



Die Antragsgegnerin ist ein spanisches Unternehmen, das zur B.-Gruppe gehört. Sie ist der drittgrößte europäische Hersteller von Trockenfutter für Heimtiere. Hundenahrung vertreibt die Antragsgegnerin unter den Marken „ultima“ und „Advance“.

Die Antragsgegnerin vermarktet ihre Produkte der Marke „ultima“ stets in einer europaweit einheitlich gestalteten Verpackung. Seit vielen Jahren verwendet die Antragsgegnerin auf ihren Verpackungen u.a. Abbildungen eines weißen West Highland Terriers. Diese – hier nicht streitgegenständlichen – Vorläuferverpackungen sind in den Jahren 2010, 2012 und 2013 von der N. UK Limited, die die Marketing-Aktivitäten der Antragsgegnerin europaweit zentralisiert überwacht, als angeblich rechtsverletzend beanstandet worden. Auf den als Anlagen AG 1 bis AG 4 vorgelegten Schriftverkehr, aus dem auch die Vorläuferverpackungen ersichtlich sind, wird Bezug genommen.

Der Antragstellerin ist im Sommer 2015 zur Kenntnis gelangt, dass die Antragsgegnerin im Zuge einer Änderung der Verpackungsgestaltung auf ihrer französischsprachigen Webseite mehrere Sorten der „ultima“-Hundefutterserie in der hier streitgegenständlichen Aufmachung bewarb, auf denen jeweils der Kopf eines weißen Westie abgebildet war. Eine Überprüfung ergab, dass die neuen Verpackungsgestaltungen weder auf der deutschsprachigen Webseite der Antragsgegnerin beworben wurden, noch ein Erwerb in Deutschland möglich war. Die Antragstellerin beauftragte ihre früheren Verfahrensbevollmächtigten, die Verfügbarkeit in Deutschland in regelmäßigen Abständen von ca. einem Monat zu überprüfen. Am 07.01.2016 wurden die früheren Verfahrensbevollmächtigten im Rahmen einer solchen Prüfung zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass inzwischen auch auf der deutschsprachigen Webseite der Antragsgegnerin die neuen Verpackungsgestaltungen der Sorten „ultima Mini Adult“ und „ultima Mini Senior“ abgebildet waren und diese Produkte auch auf der deutschsprachigen

Webseite von Amazon bestellbar waren. Dies teilten sie der Antragstellerin noch am gleichen Tag mit und es erfolgte ein Testkauf. Wenige Tage später erhielten die früheren Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin die beiden Hundefutter-Varianten in der neuen – hier streitgegenständlichen – Verpackungsgestaltung an ihre Kölner Adresse geliefert.

Die Antragstellerin hat hierin eine Verletzung ihrer Bildmarke gesehen. Daraufhin hat die 31. Zivilkammer des Landgerichts der Antragsgegnerin im Rahmen einer einstweiligen Verfügung bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel untersagt, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Hundefutter mit der Abbildung des Kopfes eines weißen West Highland Terriers herzustellen, anzubieten, zu vertreiben, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben wie nachstehenden wiedergegeben:

11



12

und/oder

b)



13

Nach Widerspruch und antragsgemäßer Verweisung an die Kammer für Handelssachen, hat die Antragstellerin beantragt,	
die einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln vom 09.02.2016 (Az. 31 O 34/16) zu bestätigen und den Widerspruch der Antragsgegnerin zurückzuweisen.	14
Die Antragsgegnerin hat beantragt,	15
die einstweilige Verfügung der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 09.02.2016 (31 O 34/16) aufzugeben und den auf ihren Erlass gerichteten Antrag vom 04.02.2016 zurückzuweisen.	16
Die Antragsgegnerin hat die Auffassung vertreten, es bestehe weder ein Verfügungsgrund noch ein Verfügungsanspruch.	17
Das Landgericht hat die einstweilige Verfügung mit der angefochtenen Entscheidung bestätigt. Das Landgericht sei gemäß § 32 ZPO örtlich zuständig. Es habe ein Verfügungsgrund bestanden. Insbesondere habe die Antragstellerin die hierfür erforderliche Dringlichkeit nicht selbst widerlegt.	18
Die Bildmarke der Antragstellerin werde rechtserhaltend benutzt. Soweit nicht exakt die als Marke eingetragene Form benutzt werde, werde im Rahmen der benutzten Form der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert. So sei es unschädlich, dass nicht nur der Kopf des Hundes, sondern auch große Teile des Hundekörpers einschließlich der Vorderpfoten zu sehen seien. Hierdurch werde der kennzeichnende Charakter des Bildzeichens nicht verändert. Aus den vorgelegten Produktabbildungen sei ersichtlich, dass diese stets den von der Marke erfassten Kopf des weißen Westie zeigten, der frontal in die Kamera schaut und in dieser Form mit allenfalls geringfügigen Abweichungen auch eingetragen sei. Es seien maßgeblich der Kopf mit dem kurzen Fell, die hautfarbenen, leicht zur Seite geneigten Ohren, die schwarzen Knopfaugen, die schwarzen Knopfnase sowie die leicht geöffnete Schnauze, die den Blick auf die hautfarbene Zunge freigibt, die dem Verkehr bei der Betrachtung in Erinnerung blieben. Die Hinzufügung von Teilen des Körpers sowie der Vorderpfoten veränderten den kennzeichnenden Charakter nicht.	19
Der Unterlassungsanspruch sei aus §§ 4, 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.	20
Die Antragsgegnerin verwende die von ihr genutzte Abbildung des Kopfes eines weißen West Highland Terriers auf den streitgegenständlichen Produktverpackungen als Marke. Dabei gehe ein nicht ganz unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs davon aus, dass das verwandte Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft fungiere. Im Ausgangspunkt sei davon auszugehen, dass die Abbildung von Tieren auf Produkten im Tiernahrungsbereich üblich sei und als Sachhinweis zur Unterrichtung über den Packungsinhalt diene, was gegen den betrieblichen Herkunftshinweis und damit den markenmäßigen Gebrauch spreche. Dies könne aber aufgrund der langjährigen Markenpräsenz anders zu beurteilen sein. So liege der Fall auch hier. So habe der Grad der Kennzeichnungskraft der Marke Auswirkungen darauf, ob der Verkehr einer Produktgestaltung, hier die Abbildung eines weißen Westie-Kopfes, einen Herkunftshinweis entnehme. Die Bildmarke der Antragstellerin sei als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen worden. Dies bedeute, dass im Regelfall von mittlerer Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Es sei auch nicht von einer Kennzeichnungsschwäche auszugehen, weil das Zeichen an beschreibende Angaben angelehnt sei. Dies sei zwar denkbar, im vorliegenden Fall aber durch die Bekanntheit und die umfangreichen Werbemaßnahmen dennoch nicht anzunehmen.	21

Auch eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der Kennzeichnungskraft, der Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit anzunehmen. Dabei sei nicht auf den Standpunkt eines „flüchtigen“, dem angesprochenen Verkehr zugehörigen Adressaten der Zeichen abzustellen, sondern auf denjenigen eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen.	22
Die Bildmarke der Antragstellerin verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Es bestehe Warenidentität und der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen sei hochgradig ähnlich.	23
Sowohl die Bildmarke der Antragstellerin als auch die beiden angegriffenen Produktaufmachungen zeigten jeweils den Kopf eines weißen Westies. Die Ausführungen der Antragsgegnerin, nach denen sich die Darstellungen durch das Alter und die Gesichtszüge der Tiere unterscheiden, fielen nur bei einer genauen Gegenüberstellung auf, die der Verkehr aber nicht vornehme, weil sich gegenüberstehende Abbildungen dem Verkehr regelmäßig nicht nebeneinander, sondern in gewissem zeitlichen Abstand zeigten. Die kennzeichnenden Elemente der Bildmarke der Antragstellerin (Kopf eines weißen Westie, kurzes Fell, hautfarbene, leicht zur Seite geneigte Ohren, schwarze Knopfaugen, eine schwarze Knopfnase sowie eine leicht geöffnete Schnauze, die den Blick auf die hautfarbene Zunge freigibt) fänden sich in der Abbildung des Tenors zu 1 a vollständig und in der Abbildung zu Tenor 1 b mit Ausnahme der roten Zunge wieder.	24
Die Schriftzüge „ultima“ und/oder „Affinity“ seien nicht geeignet, der Verwechslungsgefahr zu begegnen.	25
Die Nutzung des Kopfes eines weißen West Highland Terriers in der angegriffenen Form sei auch nicht nach § 23 Nr. 2 MarkenG zulässig, weil die Nutzung jedenfalls gegen die guten Sitten verstoße. Der Sache nach dürfe der Dritte den berechtigten Interessen des Zeicheninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln. Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung berufe, müsse alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Zeicheninhabers zu vermeiden. Hierfür sei eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich. Insbesondere dürfe nicht wahrheitswidrig der <i>Eindruck einer Handelsbeziehung</i> zwischen Werbendem und Zeicheninhaber erweckt werden, wie einer Zugehörigkeit zum Vertriebsnetz des Markeninhabers oder einer sonstigen besonderen Beziehung. Durch die Verwendung hochgradig ähnlicher Köpfe eines weißen Westies durch die Antragsgegnerin werde der Eindruck einer solchen besonderen Beziehung zwischen den Parteien erweckt. Darüber hinaus sei ein Verstoß gegen die guten Sitten gegeben, wenn ein Dritter den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwiderhandele, weil er durch die Verwendung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens die Wertschätzung der Marke – wie vorliegend – in unlauterer Weise ausnutze.	26
Gegen dieses Urteil wendet sich die Antragsgegnerin mit ihrer Berufung. Die Antragstellerin könne keine Ansprüche aus der Klagemarke geltend machen, weil sie die Marke nicht rechtserhaltend benutzt habe. Die Antragstellerin benutze unterschiedliche Abbildungen des West Highland White Terriers, die von der eingetragenen Marke abwichen und einen anderen kennzeichnenden Charakter hätten. Das Landgericht hätte die Zeichen unter Berücksichtigung der Unterschiede vergleichen müssen.	27
Jedenfalls hätte die Antragsgegnerin die Abbildungen des Weißen Westies nicht kennzeichenmäßig benutzt. So würden Tierabbildungen auf Tiernahrung als	28

Bestimmungsangabe angesehen. Nur in diesem Sinne benutze die Antragsgegnerin die Abbildungen.

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, weil die Klagemarke wegen ihres stark beschreibenden Charakters allenfalls geringe Kennzeichnungskraft habe. Insbesondere komme der Klagemarke kein Motivschutz zu. Daher müssten die typischen Merkmale eines Weißen Westies bei dem Vergleich außer Betracht bleiben. 29

Schließlich handele es sich bei der Nutzung durch die Antragsgegnerin jedenfalls um einen zulässigen beschreibenden Gebrauch gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG. 30

Die Antragsgegnerin beantragt, 31

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 4. Februar 2016 unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Köln vom 13. Juli 2016 (Az. 84 O 98/16) und der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Köln vom 9. Februar 2016 (Az. 31 O 34/16) zurückzuweisen. 32

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, 33

die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Köln vom 13.07.2016 (Az. 84 O 98/16) zurückzuweisen. 34

Die Antragstellerin verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages. 35

II. 36

Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg. Auf die ausführliche und zutreffende Begründung der angefochtenen Entscheidung kann Bezug genommen werden. Ergänzend ist im Hinblick auf die Berufungsbegründung folgendes auszuführen: 37

1. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin hat die Antragstellerin die eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt. 38

a) Die Antragsgegnerin macht im Rahmen der Berufung geltend, dass die Antragstellerin ihre Ansprüche auf die Marke gemäß § 25 Abs. 2, § 26 MarkenG nur stützen könne, wenn sie die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor Erhebung der Klage und innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung nachgewiesen habe. Dabei müsse die konkrete Nutzung der Marke die betriebliche Herkunft garantieren. Dies erfolge im Grundsatz, wenn die Marke in ihrer eingetragenen Form genutzt werde. Abweichungen seien nur dann zulässig, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändere. Dabei müsse gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede der Gesamteindruck noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt werden. Es komme daher nicht darauf an, dass der Verkehr die Unterschiede tatsächlich wahrnehme oder in Erinnerung behalte. Entscheidend sei, ob er trotz Abweichungen dieselbe Marke erblicke. 39

Diese Grundsätze habe das Landgericht – so die Rüge der Berufung – verkannt, indem es auf die Merkmale abgestellt habe, die dem Verkehr in Erinnerung blieben. Würde der zutreffende Maßstab angelegt, läge eine rechtserhaltende Benutzung nicht vor. Dies ergebe die folgende Gegenüberstellung: 40

Aufgrund der Platzierung des Logos sei zu erwarten, dass der Verkehr diesem Logo den Herkunftshinweis zumesse, zumal dieses mit einem „®“ versehen sei.

b) Mit dieser Begründung hat die Berufung keinen Erfolg.

46

Wie die Antragstellerin zutreffend angenommen hat, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, nachdem die Benutzung unstreitig für die Warengruppe erfolgt ist, für die die Eintragung vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urteil vom 08.01.2014 – I ZR 38/13, GRUR 2014, 662 – Probiotik). Wenn die Unterschiede dagegen die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen ist, verändern, ändert sich auch der kennzeichnende Charakter der Marke (EuGH, Urteil vom 18.07.2013 – C-252/12, GRUR 2013, 922 – Specsavers).

47

Zur Ermittlung der Verkehrsauffassung, insbesondere zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise kann auf die allgemeinen zur Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden. Danach ist zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer gattungsmäßigen Art nach und nach ihren objektiven Merkmalen zugrunde zu legen (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012 – I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 – Duff Beer, mwN). Bei Bildmarken kommt es darauf an, dass nicht nur das Motiv, sondern auch die spezifischen Eigenarten der eingetragenen Darstellung erhalten bleiben, wobei der Verkehr bei häufig gebrauchten Motiven gewöhnt ist, auch auf kleinere Abweichungen zu achten (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rn. 187, mwN). Andererseits sind stilistische Modernisierungen möglich, wenn das unveränderte Motiv im Vordergrund steht (vgl. BGH, Urteil vom 09.03.2009 – I ZR 153/86, GRUR 1989, 510 – Teekanne II; Bogatz/Schöffler in Kur MarkenG, 1. Aufl., § 26 Rn. 129).

48

Angesprochen werden mit der Klagemarke Hundehalter kleinerer und mittlerer Hunde (vgl. BGH, Beschluss vom 03.07.2003 – I ZB 21/01, GRUR 2004, 331 – Westie-Kopf). Diese werden die genutzte Form unter Berücksichtigung der Unterschiede der Klagemarke noch gleichsetzen.

49

Dabei steht auch im Rahmen der benutzten Formen jeweils die Abbildung eines Weißen Westie Kopfes im Vordergrund. Eben in diesem hat der angesprochene Verkehr ausweislich der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 03.07.2003 (GRUR 2004, 331 – Westie-Kopf) mehrheitlich eine Nutzung zur Kennzeichnung von Waren erkannt, so dass die Marke als verkehrsdurchgesetzt eingetragen werden konnte, obwohl der Bundesgerichtshof ausdrücklich hervorgehoben hat, dass die Darstellung rein beschreibend ist. In diesem Fall kommt es – wie das Landgericht zutreffend angenommen hat – darauf an, dass der Gesamtcharakter bei Wahrnehmung der Unterschiede erhalten bleibt. Für den Gesamteindruck spielt es aber letztlich keine wesentliche Rolle, ob der dargestellte Hund der Rasse Weißer Westie mit oder ohne Körper dargestellt wird, zumal die Darstellung des Körpers in zahlreichen Abbildungen in den Hintergrund tritt, indem beispielsweise nur die Vorderpfoten zu sehen sind. Ebenso wenig ist erheblich, dass es sich bei dem eingetragenen Zeichen und den auf den jeweiligen Verpackungen dargestellten Hunden um unterschiedliche Hunde handelte, die tatsächlich in ihrem Äußeren voneinander leicht abweichen. Denn auch unter Berücksichtigung dieser Unterschiede bleiben die für den Hund Weißer Westie charakteristischen Merkmale erhalten. Ergänzend kann insoweit auf die Darstellung der

50

Übereinstimmungen, aufgrund deren der Gesamtcharakter auch unter Berücksichtigung der Unterschiede erhalten bleibt, in der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen werden.

Damit wird auch kein Motivschutz gewährt. Denn das Motiv ist ein Hund auf der Verpackung und somit das konkrete Aussehen des Hundes einer bestimmten Rasse, das gerade für die Antragstellerin als Marke (ausnahmsweise, weil verkehrsdurchgesetzt) geschützt ist. 51

Da aufgrund der Verkehrsbekanntheit die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgegangen sind, dass die Darstellung eines Weißen Westie auf der Verpackung für Hundefutter auf die betriebliche Herkunft hinweist, liegt auch in der von der Antragstellerin vorgenommenen Nutzung eine markenmäßige Benutzung. 52

Hiervon geht der Senat aufgrund der von der Antragstellerin vorgelegten Studie der GFM-GETAS (Anlage AST 4) jedenfalls aus, weil sich aus dieser Studie die Verkehrsdurchsetzung ergibt, was sich auch auf die Wahrnehmung der Unterschiede auswirkt. Ob dies auch – ohne weitere Studie – im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens ausreichend ist, kann hier dahinstehen. 53

Nicht gegen die rechtserhaltende Nutzung als Marke spricht, dass die Darstellung gemeinsam mit dem Logo „Cesar“ erfolgt. 54

Werden zusammen mit einer eingetragenen Marke weitere Angaben oder Zeichen verwendet, können sie für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung Bedeutung erlangen, soweit sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine direkte Verbindung mit der Marke eingehen. Eine solche Verbindung kann insbesondere durch die räumliche Nähe zu der Marke deutlich werden (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 26 Rn. 156; vgl. BGH, Urteil vom 19.11.2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 – MIXI). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt (BGH, Urteil vom 08.02.2007 – I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 – bodo Blue Night; Urteil vom 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Tz. 51 – Stofffähnchen; Urteil vom 10.01.2013 – I ZR 84/09, GRUR 2013, 840 Tz. 20 – PROTI II). 55

Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht, muss diese Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen werden. Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (BGH, GRUR 2007, 592 – bodo Blue Night, mwN.). 56

So liegt der Fall hier. Denn tatsächlich ist die Klagemarke zu keinem Zeitpunkt ohne die zusätzliche Marke genutzt worden. Vielmehr erfolgte die Nutzung durchgehend gemeinsam mit dem Logo „Cesar“. Der Verkehr ist vor diesem Hintergrund daran gewöhnt, die Klagemarke neben diesem Logo wahrzunehmen. Denn die Klagemarke wurde als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. 57

2. Entgegen der Ansicht der Berufung liegt auch – wie das Landgericht zutreffend angenommen hat – eine kennzeichenmäßige Benutzung der Abbildungen des Hundekopfes auf den angegriffenen Verpackungen der Antragsgegnerin vor.

a) Die Antragsgegnerin macht geltend, sie habe die Abbildung des Hundes auf ihrer Verpackung nicht markenmäßig benutzt. Die Benutzung erfolge allein als beschreibender Hinweis auf die Bestimmung der Ware als Hundefutter, auf die Eignung insbesondere für kleinere Hunde und auf das Alter des Hundes, für den sich das Produkt eigne.

Das Zeichen müsse so verwendet werden, dass es als betrieblicher Herkunftshinweis diene. Dies sei nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu ermitteln. Dabei könne auch der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke einzubeziehen sein. Beschreibender Gebrauch sei allerdings nicht ausreichend.

Das Landgericht habe unzutreffend angenommen, dass die Antragsgegnerin das Bild auf ihrer Produktverpackung markenmäßig nutze. Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verbraucher betrachte. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass die Abbildung des Hundes auf den angegriffenen Verpackungen der Antragsgegnerin vor.



Aufgrund der zahlreichen ähnlichen Produktgestaltungen sei es dem Verkehr nicht möglich, anhand der Abbildung des Tieres einen Herkunftshinweis zu sehen.

Die Nutzung der Abbildung durch die Antragsgegnerin auf den folgenden Verpackungen erfolge daher insgesamt beschreibend:

59

60

61

62

63

64

65



Dies entspreche der Kennzeichnungspraxis auf dem Markt für Tiernahrung, zumal auch bestimmte Rassen auf Hundefutter abgebildet würden, um die besondere Eignung des Futters für diese Rasse hervorzuheben.

66

Es komme hinzu, dass die Antragsgegnerin ihr Produkt mit ihrem Markennamen gekennzeichnet habe.

67

b) Auch mit dieser Argumentation hat die Berufung keinen Erfolg.

68

Im Ausgangspunkt ist zu prüfen, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat, weil der Grad der Kennzeichnungskraft einer verkehrsdurchgesetzten Marke sich darauf auswirkt, ob der Verkehr in einer von Hause aus beschreibenden Marke einen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. zu dreidimensionalen Marken: BGH, Urteil vom 21.10.2015 – I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 – Bounty, mwN). Verkehrsdurchgesetzte Zeichen haben üblicherweise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, GRUR 2016, 197 – Bounty, mwN).

69

Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Kennzeichnungskraft zwar durch die beschreibende Wirkung geschwächt werden kann. Vorliegend sei aber dennoch aufgrund der erheblichen Bekanntheit, insbesondere der Umsätze und Marktpräsenz von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Diese Annahme ist – jedenfalls im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens und des dort erforderlichen Grades der Glaubhaftmachung – nicht zu beanstanden. Zutreffend ist zwar, dass die Nutzung von Tierbildern für die Beschreibung von Tierfutter omnipräsent ist, was die Antragsgegnerin unter Vorlage zahlreicher Lichtbilder von Verpackungen dargestellt hat. Bei dem von der Antragstellerin beworbenen Produkt wurde aber die Werbung im Fernsehen und auf andere Weise – wie die Antragstellerin auch im Rahmen der Berufungserwiderung darlegt – in einem erheblichen Maß unter Darstellung des Hundes der Rasse Weißer Westie gemacht. Diese erhebliche Präsenz rechtfertigt es, für das Verfügungsverfahren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen.

70

Weiter ist davon auszugehen, dass die Annahme, eine angegriffene Gestaltung werde markenmäßig benutzt, nicht schon aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke folgt. Durch die Eintragung der Klagemarke ist es dem Tatrichter lediglich verwehrt, vom Vorliegen von Eintragungshindernissen auszugehen und der Klagemarke jeden Schutz zu versagen. Die Markeneintragung hat nicht zur Folge, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform die Funktion eines Herkunftshinweises erfüllt. Deshalb ist es im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die

71

beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist (BGH, GRUR 2016, 197 – Bounty, mwN).

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass die Umfrageergebnisse zu einer Klagemarke nicht uneingeschränkt der Beurteilung zugrunde zu legen sind, ob die beanstandete Form bei der konkreten Verwendung als Herkunftshinweis aufgefasst wird, wenn zwischen den Zeichen nicht unerhebliche Unterschiede bestehen. Besteht jedoch zwischen einer verkehrsdurchgesetzten Klagemarke und der beanstandeten, für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Ähnlichkeit, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass der Verkehr nicht nur die Darstellung der Klagemarke, sondern auch die angegriffene Gestaltung als herkunftshinweisend wahrnimmt (vgl. BGH, GRUR 2016, 197 – Bounty). 72

So liegt der Fall hier. Nach der Glaubhaftmachung der Antragstellerin, diese ist jedenfalls im Rahmen des Verfügungsverfahrens ausreichend, ist davon auszugehen, dass mehr als 50% der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Abbildung als Herkunftshinweis zugunsten der Antragstellerin verstehen. Es besteht Warenidentität, nachdem die Antragstellerin und die Antragsgegnerin Hundefutter für kleine und mittlere Hunde vertreiben. 73

Das genutzte Zeichen der Antragsgegnerin und die Klagemarke sind hochgradig ähnlich, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat. Auf dessen Ausführungen kann Bezug genommen werden. 74

Wenn aber von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft und einer hochgradigen Ähnlichkeit der Klagemarke und des von der Antragsgegnerin genutzten Zeichens auszugehen ist, wird der Verkehr trotz der Gewöhnung an die Abbildungen von Tieren auf Tiernahrung, die regelmäßig beschreibend sein wird, vorliegend einen Herkunftshinweis sehen. 75

3. Soweit die Antragsgegnerin im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft sowie die Annahme, es liege eine hochgradige Ähnlichkeit vor, angreift, hat die Berufung ebenfalls keinen Erfolg. 76

a) Die Antragsgegnerin geht davon aus, dass die Klagemarke allenfalls schwach kennzeichnungskräftig sei. Dies ergebe sich daraus, dass die Klagemarke rein beschreibend und lediglich aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen sei. So gehe der Bundesgerichtshof zwar bei der Eintragung von Marken aufgrund von Verkehrsdurchsetzung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Ein rein beschreibendes Zeichen sei auch im Falle der Eintragung aufgrund der Verkehrsdurchsetzung kennzeichnungsschwach. Das Landgericht sei zwar zutreffend im Ausgangspunkt von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgegangen, die aufgrund der beschreibenden Wirkung geschwächt sei. Vor diesem Hintergrund habe das Landgericht dann aber nicht zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft kommen dürfen. Hier fehlte es an der Feststellung des Grades der Zuordnung. 77

b) Der Bundesgerichtshof hat zur Bestimmung der Kennzeichnungskraft von Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, folgendes ausgeführt (vgl. BGH, Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 – OSTSEE-POST): 78

„Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn 79

hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I).

...

80

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee).“

81

Die Antragsgegnerin greift vor diesem Hintergrund weder die Annahme des Landgerichts an, dass die Klagemarke zunächst über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Noch greift sie die Annahme an, diese sei durch die Gewöhnung des Verkehrs an die Nutzung von Tierbildern auf Tierfutter geschwächt. Sie greift allein die Annahme an, das Maß der Werbung führe zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft. Allerdings hat das Landgericht die Stärkung der Kennzeichnungskraft nicht alleine auf den Bekanntheitsgrad gestützt, der im Rahmen des Verfügungsverfahrens ohne Verkehrsbefragung kaum feststellbar ist, sondern hat auf die Umsätze und die Werbeaufwendungen für das Produkt der Antragstellerin abgestellt. Da neben dem Bekanntheitsgrad für die Beurteilung einer Stärkung der Kennzeichnungskraft auch die Intensität der Benutzung und der Werbeaufwand berücksichtigt werden können (vgl. Thalmaier in Kur, Markenrecht aaO, § 14 Rn. 287, mwN), sind die Feststellungen des Landgerichts im Rahmen des Verfügungsverfahrens nicht zu beanstanden.

82

4. Mit Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht auch eine Verwechslungsgefahr angenommen.

83

a) Die Antragsgegnerin wendet ein, die Verwechslungsgefahr könne entgegen der Ansicht des Landgerichts nicht angenommen werden. So müsse zunächst von geringer Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Jedenfalls bestehe nur geringe Zeichenähnlichkeit. Maßgeblich sei dabei der Vergleich zwischen der eingetragenen Marke und der von der Antragsgegnerin benutzten Form. Auf die konkrete Nutzung durch die Antragstellerin komme es nicht an. Dabei sei die Zeichenähnlichkeit zu verneinen, wenn sich die Übereinstimmungen auf beschreibende oder sonst schutzunfähige Elemente bezögen. Das Landgericht habe aber nur auf die Darstellung des Hundes Weißer Westie abgestellt und die rassetypischen Merkmale verglichen. Dies sei nicht zulässig. Vielmehr müsse der Vergleich die konkrete Art der Darstellung berücksichtigen, weil anderenfalls ein Motivschutz angenommen würde.

84

b) Dem kann nicht beigetreten werden. Denn Schutz genießt die Marke in der Form, in der sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen ist. Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in den Sachen „pjur/pure“ (Urteil vom 09.02.2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040) und „AMARULA/Marulablu“ (Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 100/11, GRUR 2013, 631) sind dabei nicht vergleichbar. Denn diesen Entscheidungen lag jeweils zugrunde, dass eine Marke überhaupt nur aufgrund einzelner Abweichungen von beschreibenden Elementen Schutz erlangt hat und Übereinstimmung bei den beschreibenden Elementen bestand. So liegt der Fall indes vorliegend nicht. Denn tatsächlich beruht der Schutz der Klagemarke nicht darauf, dass einzelne Elemente über den unstreitig anzunehmenden beschreibenden Charakter der Marke hinausgehen. Die rein beschreibende Klagemarke ist vielmehr aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen und daher geschützt. Wird ein beschreibendes Zeichen aufgrund der Verkehrsdurchsetzung geschützt, würde ihm der Schutz vollständig

85

entzogen, wenn die Übernahme von beschreibenden Elementen – ggf. auch in vollem Umfang – im Rahmen einer markenmäßigen Benutzung möglich wäre. Anderenfalls hätte sich die Prüfung der Verwechslungsgefahr bei aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken (so z.B. im Fall OSTSEE-POST, BGH, GRUR 2009, 672) erübrigt.

5. Ein berechtigter Gebrauch im Sinne des § 23 MarkenG liegt ebenfalls nicht vor. 86

a) Die Antragsgegnerin macht geltend, dass § 23 Nr. 2 MarkenG produktbeschreibende Angaben vom Verbotungsrecht des Markeninhabers ausnehme. Diese Schranke sei auch auf Fälle des markenmäßigen Gebrauchs des angegriffenen Zeichens anwendbar. Insbesondere die Begrenzung von Ansprüchen aus verkehrsdurchgesetzten schutzunfähigen Angaben falle unter die Schutzschranke. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr führe nicht zum Ausschluss der Schutzschranke. Das Gleiche gelte für die Annahme, dass die Kennzeichnungskraft auch auf andere Weise möglich sei. Diese Grundsätze habe das Landgericht verkannt. Denn die Benutzung durch die Beklagte verstoße nicht gegen die guten Sitten. Hiergegen spreche die Hervorhebung des Namens „ultima TM“ und der Herstellerzeichens „affinity TM“, die weit verbreitete und bekannte Verwendung von Tierabbildungen auf Tierfutter und das Fehlen jeglicher Hinweise auf die Antragstellerin. 87

b) Mit dieser Argumentation kann die Berufung keinen Erfolg haben. Denn das Landgericht hat zutreffend angenommen, dass die Nutzung durch die Antragsgegnerin gegen die guten Sitten verstößt. 88

Ein solcher Verstoß ist im Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG anzunehmen, wenn der Verletzer bei Würdigung aller Umstände, die auch außerhalb der reinen Zeichenbenutzung liegen können, nicht alles unterlassen hat, was den berechtigten Belangen des Zeicheninhabers zuwiderläuft (vgl. OLG Köln, Urteil vom 10.08.2012 – 6 U 17/12, GRUR-RR 2013, 24 – Gute Laune Drops). So liegt es hier. Die Antragsgegnerin hat, ohne dass dafür eine Notwendigkeit bestanden hätte, nicht lediglich die Darstellung eines kleinen Hundes übernommen, für den das Futtermittel vorgesehen war. Vielmehr hat die Antragsgegnerin die Rasse Weißer Westie und auch die Art der Darstellung des Hundekopfes übernommen. Da das von der Antragsgegnerin in Verkehr gebrachte Futtermittel aber nicht lediglich für die Hunderasse Weißer Westie vorgesehen war, war die Übernahme dieser Gestaltungselemente nicht erforderlich. Hierfür spricht auch, dass die Darstellung sich nicht hätte auf den Hundekopf beschränken müssen, der zudem auch in vergleichbarer Stellung abgebildet wird, wie die Klagemarke. 89

III. 90

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Das Urteil ist gemäß § 542 Abs. 2 ZPO mit seiner Verkündung rechtskräftig. 91

Gegenstandswert für das Berufungsverfahren: 200.000 €. 92