
Datum: 20.12.2017
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 88/17
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2017:1220.6U88.17.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 1103/16

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 8. Juni 2017 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 81 O 1103/16 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden den Beklagten auferlegt.

Dieses Urteil und das des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit leistet. Die Höhe der zu leistenden Sicherheit beträgt bezüglich des Unterlassungsanspruchs 10.000 €, für den Auskunft- und Rückrufanspruch je 1.000 € und im übrigen für die Beklagten 110 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages und für den Kläger 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Die Klägerin, die bundesweit Fruchtgummi- und Lakritzprodukte vertreibt, ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „Schulkreide“, eingetragen u.a. für Zuckerwaren, insbesondere Lakritze mit Priorität vom 4.8.1983 (Tag der Anmeldung)(5.4.1984=Tag der Eintragung) sowie

1

2

3

der Wortmarke „Schoolkrijt“ gem. Anlage K 12. Unter der Bezeichnung „Schulkreide“ vertreibt die Klägerin seit vielen Jahren mit weißem Zucker ummantelte Lakritzprodukte in Stäbchenform wie in Anlage K 3 abgebildet.

Die Beklagten vertreiben ebenfalls mit weißem Zucker ummantelte Lakritzstäbchen wie im Tenor des angegriffenen Urteils wiedergegeben, die in einer Dose abgegeben werden. Auf dem Deckel sind zunächst in der oberen Hälfte vier Flaggen abgebildet, darunter in großer Schrift „D2-Sweets“ und darunter etwas kleiner „Schulkreide“ angegeben, darunter „Minz-Lakritz-Dragees“. In der unteren Hälfte der Dose erfolgen Hinweise zu Zutaten. 4

Mit Urteil vom 8.6.2017, auf das wegen der tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagten sinngemäß verurteilt, 5

1.1 es zu unterlassen wie im Tenor wiedergegeben, Zuckerwaren, insbesondere Lakritzprodukte unter der Kennzeichnung „SCHULKREIDE“ herzustellen und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder solche Handlungen durch Dritte begehen zu lassen, 6

1.2 der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen nach Ziff. 1.1. 7

1.3 Rechnung zu legen, 8

1.4 die gem. Ziff. 1.1. gekennzeichneten Waren zurückzurufen und/oder endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, 9

1.5 als Gesamtschuldner an die Klägerin 996,95 € zzgl. Rechtshängigkeitszinsen seit 15.3.2017 zu zahlen, 10

1.6 Es hat weiter festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin jeglichen Schaden aus den Handlungen zu Ziff. 1.1 zu ersetzen. 11

1.7 Die weitergehende Klage hat es abgewiesen. 12

Mit ihrer Berufung wenden sich die Beklagten gegen ihre Verurteilung. Sie wenden insbesondere ein, dass das Landgericht zunächst im Tatbestand des angegriffenen Urteils selbst als unstreitig angesehen habe, dass die streitgegenständlichen Lakritzprodukte von ihrem Aussehen her an Schulkreide erinnerten. Trotz dieser eindeutigen Feststellung, dass der Begriff „Schulkreide“ vorliegend das Produkt selbst in seiner Form und Farbe beschreibe, habe das Landgericht sich nicht ausreichend mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1-5 MarkenG, der den Bestimmungen von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a-d, f und g der Richtlinie (EG) 2015/2436 entspreche, auseinandergesetzt. Die Auslegung dieser Artikel obliege dem EuGH, so dass dem EuGH die Frage vorzulegen sei, ob Art. 4 Abs. 1 c der o.g. Richtlinie dahingehend auszulegen sei, dass unter den Begriffen „Art“, „Beschaffenheit“ und „sonstige Merkmale“ auch die „Form“ und „Farbe“ eines Produktes zu verstehen seien, das mit einem allseits bekannten täglichen Gebrauchsgegenstand beschrieben werden könne. Ein Zeichen sei nach der Rechtsprechung des EuGH immer dann beschreibend, wenn es nach Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise in zumindest einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen könne. Es sei höchstrichterlich entschieden, dass zur Beschaffenheitsangabe insbesondere die äußere Gestaltung der Ware gehöre, so dass Angaben zur äußeren Gestaltung grundsätzlich beschreibend seien. Es komme – anders als es das LG meine – nicht darauf an, dass das Zeichen der üblichen Art und Weise der 13

Bezeichnung solcher Waren bzw. ihrer Merkmale entspreche oder das Zeichen erschöpfend, d.h. hinsichtlich aller seiner relevanten Merkmale umfassend beschrieben werde. Ebenso wenig komme es für den beschreibenden Charakter der Bezeichnung „Schulkreide“ darauf an, dass eine Marktdurchdringung bestehe und auf eine darauf beruhende Wahrnehmung der Verbraucher abgestellt werden müsse.	
Weiter habe das LG verkannt, dass bei mehreren Verkehrskreisen das Schutzhindernis schon dann vorliegt, wenn einer der Verkehrskreise dem Zeichen beschreibenden Charakter beimesse.	14
Soweit das Landgericht der Bezeichnung originäre Kennzeichnungskraft einräume, werde übersehen, dass im Falle einer Markeneintragung die Nichtigerklärung erfolgen müsse, wenn die Marke rein beschreibend sei. Darauf sei das Landgericht nicht eingegangen.	15
Die Beklagten weisen weiter darauf hin, dass die Klägerin selbst bei ihren Produkten allein „S“ mit einem ® versehe, nicht jedoch den Begriff „Schulkreide“. Wenn einer Bezeichnung ein ® hinzugefügt werde und dies den Schluss auf eine eingetragene Marke zulasse, bedeute dies für den Verkehr im Umkehrschluss, dass eine ohnehin rein beschreibende Bezeichnung, bei der das ® fehle, auch nur beschreibend verwendet werde und keine eingetragene Marke darstelle. Auch dass in Anlage B10 neben „Schulkreide“ auch noch „Schulkrijt“ angegeben werde, was offensichtlich die holländische Übersetzung des Wortes Schulkreise darstellt, wirke gegen die Annahme einer markenmäßigen Verwendung, da eine solche Übersetzung bei einer Marke ungewöhnlich und dem Verkehr unbekannt sei.	16
Ferner werde „Schulkreide“ von verschiedenen Herstellern für gleichartige Lakritzprodukte verwendet.	17
Weiter sei Erschöpfung eingetreten, weil die D Holland B.V. die Produkte zur eigenen Abfüllung durch Dritte in die EU in den Verkehr gebracht habe, was sich die Klägerin als Konzernmitglied zurechnen lassen müsse. Dass nur in einem Fall sog. Bulkware vertrieben worden sei und dabei die Verpflichtung auferlegt worden sei, auf die Markenrechte der Klägerin hinzuweisen, habe das LG im Urteil so angenommen, obwohl dies von der Beklagten gerade bestritten worden sei. Sie, die Beklagte, habe die Schulkreide ohne Vorbehalt in einer Verpackung (Anlage B10) als Bulkware von der Muttergesellschaft geliefert bekommen.	18
Schließlich greife die Schutzschranke des § 23 MarkenG, deren Anwendungsbereich das LG verkannt habe. Denn es reiche aus, wenn das benutzte Zeichen als solches eine beschreibende Angabe darstellen könne.	19
Der Vernichtungsanspruch sei als zu weitgehend abgewiesen worden, ohne dass der Beklagten die Kosten insoweit auferlegt worden seien.	20
Es bestünden keine Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf, weil es der Klägerin nicht gelungen sei nachzuweisen, dass sich die Ware überhaupt noch im Handel befindet. Die einstweilige Verfügung sei am 13.5.2016 beantragt, die Hauptsacheklage ein Jahr später eingereicht worden. Bei Lebensmitteln sei bei einem solchen Zeitraum nicht mehr davon auszugehen, dass die Ware noch im Markt sei. Zudem sei kein Schaden ersichtlich (siehe Erschöpfung).	21
Die Beklagten beantragen sinngemäß unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils die Klage abzuweisen,	22

hilfsweise Vorlage EuGH bzw. Zulassung der Revision.	23
Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.	24
Sie wiederholt und vertieft ihre erstinstanzlichen Ausführungen.	25
II.	26
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.	27
I. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2, Abs. 5 MarkenG.	28
1. Die Klägerin ist Inhaberin der seit dem 4.8.1983 für die Waren der Klasse 30 „Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen“ angemeldeten Wortmarke „Schulkreide“. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung einer Marke gebunden (vgl. etwa BGH, Ur. v. 28.8.2003 – I ZR 257/00 – juris Rn. 22 – Kinder). Ob die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, wovon die Beklagten auszugehen scheinen, und deswegen der Löschung nach §§ 50, 54 MarkenG unterliegt, ist daher für die Anwendung des § 14 MarkenG grundsätzlich ohne Belang (vgl. Hacker § 14 Rn. 18 mwN). Das Verletzungsgericht kann die Nichtigkeit der Klagemarke aus absoluten Gründen daher weder auf eine Widerklage noch auf eine Einrede hin überprüfen. Der Verletzungsbeklagte hat insoweit nur die Möglichkeit nach §§ 50, 54 MarkenG Löschantrag beim hierfür ausschließlich zuständigen DPMA zu stellen (Hacker aaO).	29
2. Das streitgegenständliche Verhalten der Beklagten stellt eine Verletzungshandlung iSd §§ 4, 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG dar. Nach Nr. 1 der genannten Vorschrift ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit demjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießen. Nach Nr. 2 der Norm ist es Dritten untersagt, ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.	30
Der BGH neigt zu einer strengen Auslegung des Begriffs der Zeichenidentität iSd Nr. 1, da er etwa zwischen der Marke „POWER BALL“ und den Zeichen „Powerball“ und „power ball“ bereits wegen der schriftbildlichen Unterschiede (Kleinschreibung einerseits und Zusammenfassung zu einem Wort andererseits) keine Zeichenidentität angenommen hat (BGH, Ur. v. 4.2.2010 – I ZR 51/08 – juris, Rn. 32 – POWER BALL, zur strengen Auffassung s. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rn. 277 mwN). Der EuGH hat indessen nicht ausgeschlossen, zwischen der Marke „PORTAKABIN“ und den Zeichen „Portakabin“, „Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ Identität zu bejahen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 14 Rn. 284 mwN). Er ließ es genügen, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (Ingerl/Rohnke, aaO, unter Verweis auf EUGH GRUR 2003, 422 – LTJ Diffusion). Vorliegend kann die Frage offen gelassen werden, weil jedenfalls ein Anspruch aus Nr. 2 wegen Verwechslungsgefahr gegeben ist.	31
3. Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird. Eine markenmäßige Verwendung	32

oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008, I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 – Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 12.6.2008 – C-533/06, Slg. 2008, I-4231, GRUR 2008, 698 Rn. 57 – O2/Hutchison; zu § 14 BGHZ 171, 89 Rn. 22 – Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 60 – METROBUS).

a. Bei der Beantwortung der Frage, ob die angegriffene Bezeichnung markenmäßig benutzt wird, ist auf das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises abzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 947, 948 – Gazoz). Ob ein markenmäßiger Gebrauch des angegriffenen Zeichens vorliegt, richtet sich daher in erster Linie nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise, im Regelfall also nach der Auffassung eines durchschnittlich informierten, verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren/Dienstleistungen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 14 Rn. 120 mwN). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr in der konkret beanstandeten Form als rein beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (BGH, Urt. v. 13.3.2008, I ZR 151/05 – juris, Rn. 19 – Metrosex). Dabei liegt die Annahme, ein Begriff sei als Herkunftshinweis zu verstehen, um so ferner, je größer dem Verkehr die Notwendigkeit der Freihaltung dieses Begriffs für den allgemeinen Gebrauch erscheinen muss (BGH WRP 1999, 189 ff. Rn. 21 – Tour de culture). Handelt es sich bei dem benutzten Zeichen ausschließlich um eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe oder fehlt dem Zeichen jede Unterscheidungskraft, gehört es also für die betreffende Waren/Dienstleistungen zum Gemeingut, kann ein markenmäßiger Gebrauch grundsätzlich nicht angenommen werden. Dies gilt auch bei blickfangmäßig hervorgehobener Verwendung der betreffenden Angabe, sofern dies branchenüblich ist (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 127) oder wenn die Verwendung im Zusammenhang mit anderen, kennzeichnungskräftigen Zeichen erfolgt (Hacker, aaO, Rn. 127). 33

In die Beurteilung, ob die angegriffene Verwendung der Marke markenmäßig erfolgt, ist die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen, denn eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann Auswirkungen auf die Frage haben, ob der Verkehr der angegriffenen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt (OLG Hamburg, GRUR-RR 2009, 224 ff. Rn. 71). 34

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer Marke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (BGH GRUR 2007, 1071, 1072 mwN – Kinder II). 35

b. Die Marke „SCHULKREIDE“ verfügt unter Berücksichtigung dieser Umstände von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es handelt sich nicht um eine rein beschreibende Angabe. Ob ein Begriff beschreibend ist, ist in Bezug auf die konkret bezeichnete Ware zu bestimmen (vgl. Hacker, aaO, § 14 Rn. 127).

Ob der Begriff Schulkreide, wie der Eintrag im Duden nahelegt, als gebräuchliches Wort der Alltagssprache anzusehen ist oder ob es sich um eine eigene Zusammensetzung der Wörter Kreide und Schule durch die Klägerin handelt, kann dahinstehen. Denn selbst wenn man mit den Beklagten davon ausgeht, dass es sich bei dem Begriff „Schulkreide“ um einen allgemein bekannten Alltagsbegriff handelt, bezieht sich der beschreibende Charakter nicht auf Lakritz, sondern auf Kreide, die in der Schule verwendet wird. In Bezug auf die hier betroffene Warengattung „Lakritzstäbchen“ oder „Lakritzdragees“ handelt es sich vielmehr um eine phantasievolle, assoziative Umschreibung der Form, die gerade erst einen Bezug zwischen der Ware und Schulkreide herstellen will. Die Sache ist ähnlich gelagert wie in der Sache „Saure Smileys“, die vom OLG Hamburg (s.o.) als nicht rein beschreibend entschieden worden ist. 37

Wenn die Klägerin Lakritz in der hier streitgegenständlichen Form vertreibt und aufgrund einer Assoziation den Begriff „Schulkreide“ verwendet, dann handelt es sich nicht um eine reine Beschreibung der Warenform. Zwar wird dem Publikum mit der Bezeichnung „Schulkreide“ auch mitgeteilt, dass in der Packung Lakritz enthalten ist, die wie Schulkreide stäbchenförmig und weiß ist. Es handelt sich jedoch vielmehr um eine Anspielung, die über eine Beschreibung hinausgeht, weil sie völlig Unterschiedliches, nämlich auf der einen Seite ein essbares Lebensmittel mit einem in der Schule zum Schreiben verwendeten Gebrauchsgegenstand auf der anderen Seite gleichsetzt. Es ist daher keine reine Beschreibung der Warenform, sondern eine witzige Anspielung darauf, dass man mit dem Produkt, quasi Kreide/Schulkreide essen kann. Damit ist die Bezeichnung aber geeignet, im Rahmen des Produktabsatzes dieses Produkt von Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden. Anders wäre es nur, wenn sich diese Bezeichnung im Markt als Gattungsbegriff durchgesetzt hätte; wenn also stets stäbchenförmige Lakritzprodukte mit weißem Zuckerüberzug unter der Bezeichnung „Schulkreide“ vertrieben würden und dies dem Verkehr auch bekannt wäre. Auch wenn einige Konkurrenzprodukte – wie die Beklagten dargelegt haben – ebenfalls als „Schulkreide“ bezeichnet werden, gibt es zum einen auch die Bezeichnung „Kreide“ oder „Tafelkreide“. Zum anderen dürfte als Gattungsbezeichnung eher Lakritzstäbchen naheliegen. Dieses Ergebnis wird etwa durch eine Bsuche bestätigt. Gibt man dort „Lakritz Schulkreide“ ein, findet man nur Produkte von S oder W (Lizenznehmer der Klägerin). Gibt man „Lakritzstäbchen“ ein, gibt es eine Vielzahl von Treffern (wenn auch nicht alle in weißer Farbe). 38

Auch wenn die Beklagten Beispiele für die Verwendung von „Schulkreide“ für diese Form von Lakritz vorgelegt haben, handelt es sich bei den Beispielen entweder um Lizenznehmer der Klägerin oder um kleinere Konkurrenten, von deren Verletzungshandlungen – so die Klägerin – die Klägerin bisher keine Kenntnis hatte. Zur Dauer und Umfang der Marktpräsenz dieser Produkte, ist nichts vorgetragen, sodass nicht abzuschätzen ist, wie sich die Benutzung auf die Branchenübung oder Verkehrsgewöhnung ausgewirkt hat. Bei „Schulkreide“ würde jedenfalls niemand von sich aus an Lakritzwaren denken. Der beschreibende Gehalt kommt erst in der bewusst gewählten Verbindung mit der Form der Lakritzprodukte zustande. Bei jedem anderen Lakritzprodukt wäre „Schulkreide“ in keiner Weise beschreibend. Daraus folgt aber auch, dass für den Verkehr ein Freihaltebedürfnis nicht erkennbar ist, da das Lakritzprodukt nicht mit der Bezeichnung „Schulkreide“, sondern naheliegend und nur hinreichend etwa mit „weißen Lakritzstäbchen“ bzw. Lakritzdragees“ beschrieben wird. Dies 39

spiegelt sich auch in dem Kennzeichnungsverhalten der Beklagten wider, da selbst die Beklagten es für notwendig erachtet haben, bei ihrem Produkt unter der Bezeichnung „Schulkreide“ die zusätzliche Erläuterung, nämlich die eigentliche Beschreibung der Produktart, „Mint-Lakritz-Dragees“ hinzuzufügen. Zu einer solchen „weiteren“ Beschreibung hätte – folgte man der Ansicht der Beklagten - aber keine Veranlassung bestehen dürfen.

c. Vorliegend spricht weiter für eine markenmäßige Verwendung durch die Beklagten die prominente Aufschrift in der Mitte der Umverpackung, wo der Verkehr Marken üblicherweise erwartet. Die Verkehrsauffassung wird durch den konkreten Marktauftritt des angegriffenen Zeichens bestimmt, wobei alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Maßgeblich für die Verkehrsauffassung ist dabei in erster Linie, wie dem Verkehr das Zeichen beim Erwerb der Ware/Dienstleistung entgegentritt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 14 Rn. 121). Es sind keine anderen Angaben ersichtlich, an denen sich der Verkehr zur Produktidentifikation orientieren kann. Die Flaggen dienen lediglich dekorativen Zwecken bzw. sollen auf die Bezüge des Produkts oder des Unternehmens zu den entsprechenden Ländern hinweisen. Über „Schulkreide“ wird in größerer Schrift „D2-Sweets“ verwendet. „Sweets“ erkennt der Verkehr eindeutig als englisches Wort für „Süßigkeit“ und erkennt darin jedenfalls einen rein beschreibenden Begriff. Da in der unteren Hälfte der Name des Unternehmens „D2 Pharma GmbH“ aufgedruckt ist, erkennt der Verkehr auch in „D2 Sweets“ einen Hinweis darauf, dass es sich bei dem konkreten Produkt um eines aus einer Süßigkeitenserie des Unternehmens D2 Pharma GmbH handelt. Die Bezeichnung wird aber wegen der Verwendung des Begriffs „Sweets“ als übergreifende Marke für eine Süßigkeiten-Serie angesehen werden. Als Bezeichnung des konkreten Produkts kommt dann nur „Schulkreide“ in Betracht. Dass es sich dabei um eine Marke und nicht um eine reine Produktbeschreibung handelt, liegt für den Durchschnittsverbraucher auch deswegen nahe, weil sich darunter die für den Verkehr eindeutig nur rein beschreibende Produktgattungsangabe „Mint-Lakritz-Dragees“ befindet.

40

d. Ob - wie die Beklagten behaupten - die Fachkreise, die ebenfalls zum angesprochenen Verkehrskreis gehören, unter „Schulkreide“ einen Gattungsbegriff verstehen, kann letztlich offen bleiben. Denn es ist fehlerhaft – wie es die Beklagten jedoch tun -, auf das Verständnis nur eines kleinen, sei es auch mit angesprochenen Verkehrskreises abzustellen (Hacker aaO). Der EuGH hat zu einer uneinheitlichen bzw. gespaltenen Verkehrsauffassung entschieden, dass Verwechslungsgefahr im Rechtssinne schon dann bestehen kann, wenn die erforderliche Ähnlichkeit der Zeichen „zumindest für einen Teil des relevanten Publikums“ besteht (Ingerl/Rohnke, aaO. Rn. 259 unter Verweis auf EuGH GRUR Int. 2007, 718 – Alcon Rn. 99). Der BGH hat im Kennzeichenrecht immer wieder Verwechslungsgefahr bei einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise genügen lassen, wenn ein „nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs den einen Titel für einen anderen hält“ (Ingerl/Rohnke, aaO, Rn. 460 mwN). Dass ein kleiner Teil ein anderes Verständnis haben mag, kann daher nicht maßgeblich sein, weil dadurch der Schutz der Marke unzulässigerweise eingeschränkt würde.

41

II. Soweit die Beklagten schließlich einwenden, dass die Klägerin selbst das Zeichen nicht wie eine Marke, sondern rein beschreibend verwende, und damit die Einrede der Nichtbenutzung iSd § 25 Abs. 2 MarkenG erheben wollen. Ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Benutzungszwangs es um die Verwendung der Marke durch den Berechtigten unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung des Markenschutzes geht. Dabei kann eine restriktivere Betrachtung angezeigt sein. Insoweit stellt nicht jede unter § 14 MarkenG fallende rechtsverletzende Handlung von vornherein eine rechtserhaltende Benutzung iSv § 26 MarkenG dar (Ströbele in Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rn. 21). Letztlich kommt es

42

entscheidend darauf an, ob eine funktionsgemäße Benutzung der Marke vorliegt, ob also die Marke in der fraglichen Verwendung zur (kennzeichenmäßigen) Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen des Benutzers von den Produkten oder Leistungen anderer Unternehmen dient und insoweit der Herkunftsfunktion entspricht (Ströbele, aaO, § 26 Rn. 20). Hier argumentieren die Beklagten dahingehend, dass der angesprochene Verkehr durch das ® hinter S auf den Verpackungen der Klägerin darauf hingewiesen würde, dass es sich bei S um eine eingetragene Marke handelt. Ein solches ® fehle hinter der Angabe „Schulkreide“, so dass der Verkehr im Gegenzug „Schulkreide“ nicht als Marke ansehe. Es gibt zwar eine Verkehrsgewöhnung, dass der Verkehr bei einer Angabe mit ® von einer eingetragenen Marke ausgeht. Gleiches dürfte für TM gelten. Aber es gibt keine Übung, dass eingetragene Marken stets mit dem ® verwendet werden. Wenn es eine solche Übung gäbe, wäre es stets ein Leichtes, die markenmäßige Verwendung festzustellen, weil jede Zeichenverwendung ohne ® dann nicht markenmäßig wäre. Das Zeichen „S“ erkennt der Verkehr als übergeordnete Marke, weil sie sich auf allen Produkten der Klägerin befindet. Bei der stehenden Tüte (Anlage K3 S. 1) spricht für eine funktionsgemäße Benutzung zum einen, dass der Begriff „Schulkreide“ – wie bereits ausgeführt – gerade nicht rein beschreibend ist, und dass zum anderen die reine Produktbeschreibung ausdrücklich links auf der Schauseite angebracht ist „Lakritzkonfekt“. Dass daneben „Schulkreide“ nicht als Marke, sondern als weitere reine Beschreibung angesehen werden soll und vom Verkehr so angesehen würde, erscheint wenig lebensnah. Bei den runden Dosen (Anlage K3 S. 2) gibt es zwar die weitere reine Produktbeschreibung nicht, da aber neben der übergeordneten Marke keine weitere Produktbezeichnung erkennbar ist, ist auch hier von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen.

Dass teilweise neben „Schulkreide“ zusätzlich „Schoolkrijt“ verwendet wird, was der Verkehr als niederländische Übersetzung erkenne (Anlage B1), schadet ebenfalls nicht. Zum einen gibt es jedenfalls auch Dosen ohne doppelte Nennung und auch wenn eine Übersetzung bei einer Marke ungewöhnlich sein sollte, so bleiben als Argumente für die markenmäßige Verwendung weiterhin die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke nebst der zentralen Platzierung nach Art einer Marke und das Fehlen einer anderen Bezeichnung, die als Marke für das konkrete Produkt dienen könnte.

43

III. Die Schrankenregelung des § 23 Nr. 2 MarkenG kommt aus den o.g. Gründen ebenfalls nicht in Betracht, weil die Beklagten die Marke der Klägerin nicht als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften ihrer Ware benutzen, sondern – wie es sich aus der Art der konkreten Verwendung ergibt - vielmehr gerade in der Funktion als Marke, was jedenfalls gegen die Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt (vgl. BGH GRUR 2010, 646 ff. Rn. 24 – OFFROAD).

44

IV. Soweit die Beklagten Erschöpfung einwenden, weil sie die „Schulkreide“ von einem niederländischen Konzernunternehmen der Klägerin als sog. Bulk-Ware erhalten und – wie bei Bulk-Ware vorgesehen – bestimmungsgemäß in kleinere Einheiten verpackt, veräußern würden und dürften, führt auch dieser Einwand nicht zur Unbegründetheit des Unterlassungsanspruchs.

45

Der markenrechtliche Schutz entfällt zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der EU in den Verkehr gebracht worden sind. Nach § 24 Abs. 2 findet Abs. 1 keine Anwendung, wenn der Inhaber der Marke sich der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren aus

46

berechtigten Grünen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Hierbei handelt es sich um eine Ausgestaltung als Generalklausel, wobei der Gesetzgeber zwei nicht abschließende Beispiele hinzugefügt hat („insbesondere“).

Die Klägerin hat die Bulk-Ware in eigene Umverpackungen verpackt, auf denen kein Hinweis mehr auf den eigentlichen Herstellungsbetrieb ersichtlich ist. Für den angesprochenen Verkehr handelt es sich bei den von den Beklagten vertriebenen „Schulkreiden“ um solche der Beklagten zu 2, und nicht der Klägerin. Insoweit handelt es sich gerade nicht um einen klassischen Fall der Erschöpfung, etwa iS eines Re- oder Parallelimports, der bei Arzneimitteln nach der Rechtsprechung des EuGH u.a. nur zulässig ist, wenn auf der neuen Verpackung auch der Hersteller benannt ist (vgl. zu den Nachweisen BGH, Urt. v. 19.10.2000 – I ZR 89/98, juris, Rn. 18 – ZOCOR). Indem die Beklagten die Marke der Klägerin verwenden und so den Eindruck erwecken, es handele sich um Produkte aus ihrem Hause, greifen sie gerade in die Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin ein. Zur Duldung einer solchen Verwendung ist die Klägerin auch nicht über § 24 Abs. 1 MarkenG verpflichtet. 47

V. Ein Auskunftsanspruch, soweit er als Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs dient, bleibt begründet, wenn ein Schadensersatzanspruch möglich und wahrscheinlich ist. Auch wenn Bulk-Ware aus Holland bezogen worden sein sollte, wird die Marke verletzt, weil sie in einen Zusammenhang mit einem anderen Hersteller gestellt wird. Auch ist nicht unstrittig, dass die Beklagten Bulk-Ware einer Konzerngesellschaft bezogen haben, so dass Schadensersatzanspruch möglich erscheint. Die Klägerin könnte entgangene Lizenzen geltend machen. Dann bleibt es insoweit auch beim Auskunftsanspruch. Dass die Beklagten kein Verschulden träge, wird nicht mehr geltend gemacht. Im Übrigen handelten sie jedenfalls auch nach ihrem eigenen Vortrag zumindest fahrlässig, indem sie Bulk-Ware bezogen und dann so umverpackt haben, dass der Eindruck entsteht, die Ware sei von ihnen hergestellt. 48

Soweit Drittauskunft nach § 19 MarkenG geltend gemacht wird, ist auch dieser Anspruch. Er ist nicht mit der Behauptung erledigt, dass man von einem Konzernunternehmen beliefert worden sei, weil die Klägerin weitere nähere Angaben verlangen kann. 49

Die Beklagten meinen weiter, der Rückrufanspruch bzw. das vollständige Entfernen aus den Vertriebswegen bestehe nicht, weil Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Ware überhaupt noch im Vertrieb sei. Dies sei sie nicht, weil sie leicht verderblich sei. Bei dem Einwand, dass aufgrund des Zeitablaufs nicht zu erwarten sei, dass sich noch nennenswerte Stückzahlen der verletzenden Produkte in den Vertriebswegen befinden, handelt es sich um einen Aspekt der Unverhältnismäßigkeit (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 18 Rn. 49). Der Rückruf bzw. das Entfernen aus den Vertriebswegen ist wie der Vernichtungsanspruch als Regel formuliert, die Unverhältnismäßigkeit als Ausnahmefall. Demnach ist es – anders als die Beklagten meinen - Sache des Verletzers und nicht des Verletzten nachzuweisen, dass ein Rückruf unverhältnismäßig ist, also ein Ausnahmefall vorliegt. Auch wenn es sich um verderbliche Ware handelt, ist jedenfalls nicht ohne weiteres ausgeschlossen, dass noch Packungen im Vertrieb sind. 50

VI. Schließlich greifen die Beklagten das erstinstanzliche Urteil wegen einer fehlerhaften Kostenverteilung hinsichtlich des erfolglosen Vernichtungsanspruchs (§ 18 MarkenG) an. Damit können sie jedoch nicht durchdringen. Denn das LG hat seine Kostenentscheidung auf § 92 Abs. 2 ZPO gestützt, d.h. es hat gesehen, dass ein Teil der Klage nicht erfolgreich war, diesen Verlust aber als geringwertig und damit es als vertretbar angesehen, die gesamten Kosten den Beklagten aufzuerlegen. Da der Gebührensprung bei 140.000 € liegt, der Gesamtstreitwert mit 150.000 € bewertet worden ist und der Streitwert allein für den 51

Vernichtungsanspruch nicht mehr als 10.000 € beträgt, war diese Entscheidung auch in der Sache zutreffend und ermessensfehlerfrei.

III.	52
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.	53
Eine Vorlage an den EuGH nach Art. 267 AEUV ist nicht angezeigt, weil - wie ausgeführt - schon eine bloße Beschreibung der Form und Farbe nicht vorliegt.	54
Anlass, die Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen, besteht nicht, weil das Urteil die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Auslegung und Rechtsgrundsätze auf einen Einzelfall betrifft.	55
Der Schriftsatz vom 14.12.2017 hat vorgelegen, gab dem Senat jedoch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen.	56
Streitwert: 150.000 €	57