



**BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

Aktenzeichen: I ZR 91/02

Entscheidung vom 7. Oktober 2004

In dem Rechtsstreit

...  
gegen  
...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Oktober 2004 durch die Richter Prof. Dr. ..., ..., Dr. ..., Dr. ... und Dr. ...

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 28. Februar 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

**Tatbestand:**

Die Klägerin zu 1 hält zentral und weltweit die unterschiedlichen Marken der Kraft-Foods-Gruppe für das Kaffee- und Süßwarengeschäft, die sie den einzelnen regionalen Vertriebsgesellschaften zur Nutzung überläßt. Sie ist Inhaberin der für "Schokoladewaren" aufgrund Verkehrsdurchsetzung am 26. Mai 1995 eingetragenen deutschen abstrakten Farbmarke Nr. 2 906 959 "lila" sowie der am 27. Oktober 1999 für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 31336 "lila". Bei beiden Marken (im folgenden: Klagemarken) ist die Farbe Lila geschützt wie in der Wiedergabe eines bei den Eintragungsunterlagen befindlichen, nachfolgend wiedergegebenen Farbmusters:

- Darstellung Farbmuster -

Die Klägerin zu 2 ist die für Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Kraft-Foods-Gruppe. Sie vertreibt Produkte in dem durch die Klagemarken geschützten Farbton in Deutschland, insbesondere Schokoladenerzeugnisse, die zusätzlich mit der Wort-/Bildmarke "Milka" versehen sind.

Die Beklagte, eine Herstellerin von Gebäckwaren, vertrieb eine Gebäckmischung, die auch mit Schokolade überzogenes Gebäck enthielt, in einer lilafarbenen Verpackung, deren Vorder- und Rückseite nachfolgend verkleinert wiedergegeben ist:

- Darstellung der Verpackung -

Die Klägerinnen haben darin eine Verletzung der Klagemarken sowie einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht gesehen. Sie haben die Beklagte auf Unterlassung, Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpackungen, Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Die Klägerin zu 2 hat sich dabei auf eine Ermächtigung der Klägerin zu 1 zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche berufen. Zusätzlich hat sie ihr Unterlassungsbegehren auf eigene wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 1, 3 UWG a.F. gestützt.

Die Klägerinnen haben beantragt, der Beklagten zu untersagen,

im geschäftlichen Verkehr Gebäckmischungen in der oben wiedergegebenen farblichen Aufmachung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben.

Ferner haben sie die Verurteilung der Beklagten zur Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Verpackungen und zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie ferner die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat u.a. vorgebracht, die Klägerinnen hätten nicht hinreichend dargelegt, welches der eingetragene Farbton der Klagemarken sei, weil die Eintragung nicht auf eine bestimmte Klassifizierung wie z.B. RAL oder Pantone Bezug nehme. Sie hat die Aktivlegitimation der Klägerinnen bestritten und ferner geltend gemacht, sie benutze bei der beanstandeten Verpackung die Farbe Lila nicht markenmäßig. Auch fehle es an einer Verwechslungsgefahr, weil die auf ihrer Verpackung verwendete Farbe an keiner Stelle mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton identisch sei.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen (OLG Bremen WRP 2002, 460).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.

### **Entscheidungsgründe:**

I.  
Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klagemarken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Neben der Klägerin zu 1 sei aufgrund der von dieser erteilten Zustimmung auch die Klägerin zu 2 gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG zur Geltendmachung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche befugt. Der Klägerin zu 2 stehe zudem ein auf die Verwendung der beanstandeten Verpackung gestützter wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß § 3 UWG a.F. zu. Der mit der Klage geltend gemachte Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ergebe sich aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, der im Wege der Feststellungsklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG; der Anspruch auf Vernichtung folge aus § 18 MarkenG.

Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Zwischen den für die Klägerin zu 1 geschützten Marken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe sei eine deutliche Zeichenähnlichkeit festzustellen. Die für die Klägerin zu 1 registrierten Farbmarken hätten eine gesteigerte, auf die von der Zeicheninhaberin autorisierten Hersteller von "Milka"-Schokoladenprodukten hinweisende Kennzeichnungskraft als Grundfarbe für die Ausstattung (Verpackung). In Anbetracht dieser gesteigerten Kennzeichnungskraft habe die Verwendung von

Farbtönen, die im Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht deutlich von den Klagefarbmarken abweichen, eine Signalwirkung im Sinne eines Hinweises auf den oder die Hersteller von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen. Das in der beanstandeten Verpackung der Beklagten vertriebene Produkt weise hinreichende Ähnlichkeit mit den durch die Klagemarken geschützten Waren auf. Die für die beanstandete Verpackung verwendete Grundfarbe habe prägenden und herkunftshinweisenden Charakter, so daß eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliege.

II.

Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Den Klägerinnen stehen die geltend gemachten Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, §§ 18, 19, 30 Abs. 3 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a, Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV zu.

1. Der Schutz aus den eingetragenen Klagemarken ist nicht, wie die Revision geltend macht, deshalb zu versagen, weil die eingetragenen Marken möglicherweise den Anforderungen an die Markenfähigkeit, insbesondere an die graphische Darstellung (§ 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV), nicht genügen. Der durch die Klagemarken in Anspruch genommene (bei beiden Marken übereinstimmende) Farbton ist bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein anerkanntes Farbklassifikationssystem bezeichnet, sondern lediglich mit Hilfe eines dem Eintragungsantrag beigefügten lila eingefärbten Farbmusters beschrieben worden. Der Frage, ob damit den Anforderungen genügt ist, die an die graphische Darstellung der Farbe zu stellen sind, für die Markenschutz beansprucht wird (vgl. EuGH, Urt. v. 6.5.2003 Rs. C 104/01, Slg. 2003, I 3793 Tz. 29 ff. = GRUR 2003, 604 Libertel; Urt. v. 24.6.2004 Rs. C 49/02, GRUR 2004, 858, 859 Tz. 32 Heidelberger Bauchemie), ist jedoch nicht nachzugehen. Denn das Verletzungsgericht ist an die erfolgte Eintragung gebunden. Die Bindung besteht hinsichtlich aller Eintragungsvoraussetzungen und Hindernisse, die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand des Eintragungsverfahrens sind (BGH, Urt. v. 3.11.1999 I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 MAG-LITE), also auch hinsichtlich des Erfordernisses der (dauerhaften) graphischen Darstellung. Es kann im vorliegenden Fall offenbleiben, ob eine Bindung des Verletzungsrichters ausnahmsweise dann zu verneinen ist, wenn den Eintragungsunterlagen nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit entnommen werden kann, für welches Zeichen der durch die Eintragung begründete Markenschutz (§ 4 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 GMV) gewährt wird. Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, daß der durch die eingetragenen Klagemarken geschützte Farbton dem Farbton entspricht, den die sog. Farbtoleranzkarten der für die Klägerinnen tätigen Druckfarbenfabrik aufweisen. Diesen Farbton hat das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Dem Umstand, daß damit gegenüber einem durch ein Farbklassifikationssystem festgelegten Farbton lediglich ein "Toleranzbereich" umschrieben ist, kann, wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist, bei der Bestimmung des Schutzzumfangs hinreichend Rechnung getragen werden.

2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Beklagte die für Schokoladenerzeugnisse geschützten Klagemarken verletzt hat, indem sie für die Verpackung ihrer ähnlichen Waren eine Grundfarbe benutzt hat, die mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton verwechselbar ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a GMV).

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte die für die beanstandete Verpackung verwendete Grundfarbe kennzeichenmäßig benutzt hat.

aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann nur durch eine Verwendung der geschützten Farbe als Herkunftshinweis verletzt werden (BGHZ 156, 126, 136 Farbmarkenverletzung I, m.w.N.). Dies folgt aus der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Schutzrechte sollen sicherstellen, daß die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und sind daher auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002 Rs. C 206/01, Slg. 2002, I 10273 Tz. 51 = GRUR 2003, 55 Arsenal). Da sich der Grundsatz, daß nur eine

Verwendung als Herkunftshinweis, also eine kennzeichenmäßige Benutzung, das geschützte Zeichen verletzt, aus der Herkunftsfunktion der Marke herleitet, ist er nicht nur bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch bei der Verletzung des Rechts aus einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 9 Satz 2 lit. b GMV anzuwenden.

bb) Wird eine Farbe auf der Verpackung einer Ware verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, daß dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 155 = WRP 2004, 232 Farbmarkenverletzung II). Eine solche Ausnahme setzt voraus, daß die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, daß sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen, eine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs besteht, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel ist (BGHZ 156, 126, 137 f. Farbmarkenverletzung I).

cc) Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, daß der Verkehr die Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Gebäckmischung der Beklagten als Herkunftshinweis auffaßt. Das Berufungsgericht ist dabei davon ausgegangen, daß der von den Klägerinnen für ihre "Milka"-Schokoladenprodukte verwendete, kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Lila-Farbton nicht lediglich über normale, sondern über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. In der Sicht der an Schokoladenwaren interessierten Verbraucherkreise ist nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Farbe Lila zum Inbegriff von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen geworden. Entgegen der Auffassung der Revision kommt diese gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht lediglich den von den Klägerinnen verwendeten Aufmachungen zu, sondern dem verwendeten Lila-Farbton selbst. Dem steht nicht entgegen, daß sich der für Schokoladenwaren ungewöhnliche Farbton Lila durch die gemeinsame Verwendung gerade auch mit der Wort-/Bildmarke "Milka" und der zunächst in natürlichen Farben, später mit lila Flecken abgebildeten "Milka"-Kuh zu einem Herkunftshinweis von gesteigerter Kennzeichnungskraft entwickelt haben mag. Denn den Feststellungen des Berufungsgerichts ist zu entnehmen, daß die vielfältigen Verwendungen des Farbtons Lila durch die Klägerinnen dazu geführt haben, daß diesem Gestaltungsmittel eine eigenständige, von anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 Marlboro-Dach). Die durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des für die Schokoladenerzeugnisse der Klägerinnen geschützten Farbtons "Lila" führt dazu, daß der Verkehr auch in der Verwendung der Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Beklagten einen Herkunftshinweis sieht. Der von der Beklagten für die Grundfarbe ihrer Verpackung benutzte Farbton, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den Ähnlichkeitsbereich des für die Klägerinnen geschützten Lila-Farbtons fällt, tritt als solcher im Rahmen aller sonstigen Gestaltungselemente auf der Verpackung in einer Weise hervor, daß er als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies folgt aus der rechtsfehlerfrei getroffenen tatsächlichen Feststellung des Berufungsgerichts, daß nicht die sonstigen Elemente der Verpackung, sondern die mit den geschützten Farbmarken der Klägerinnen einen hohen Ähnlichkeitsgrad aufweisende "Grundfarbe" der Verpackung deren Gesamteindruck prägt. Die Würdigung des Berufungsgerichts, daß das auf der Verpackung befindliche relativ kleine, in orange und gold gehaltene Bildzeichen in Form einer stilisierten Lilie sowie die Abbildung der in der Verpackung enthaltenen Gebäckmischung und einer ein Kaffeegeschirr haltenden älteren Dame vom Verkehr lediglich als dekorative Elemente aufgefaßt werden und den Gesamteindruck der Verpackung nicht prägen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Sonstige Elemente, die vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden könnten, weist die Vorderseite der Verpackung nicht auf. Lediglich auf der Rückseite findet sich an einer unauffälligen Stelle in kleingehaltener Schrift die Firma der Beklagten.

b) Das Berufungsgericht ist zu Recht vom Vorliegen einer Gefahr der Verwechslung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Satz 2 lit. b GMV) der von der Beklagten verwendeten Lila-Grundfarbe ihrer Verpackung, die nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts vom Verkehr als selbständiges Kennzeichnungsmittel aufgefaßt wird, mit den Klagemarken ausgegangen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren der Zeichen- und der Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.).

aa) Die Klagemarken sind für "Schokoladewaren" (Klagemarke Nr. 2 906 959) bzw. für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" (Gemeinschaftsmarke Nr. 31336) eingetragen. Das Berufungsgericht hat von der Revision unbeanstandet eine Ähnlichkeit dieser Waren mit der in der beanstandeten Verpackung vertriebenen Gebäckmischung angenommen, weil diese Mischung auch mit Schokolade überzogene Kekse und Waffeln enthielt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der geschützte Farbton "Lila" als Hinweis auf die Herkunft von "Milka"-Schokoladenprodukten eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt.

cc) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß zwischen den geschützten Klagefarbmarken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe eine deutliche Zeichenähnlichkeit besteht, die eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV begründet. Das Berufungsgericht hat deutlich wahrnehmbare Unterschiede weniger in der nach unten verlaufenden Aufhellung des Farbtons als in der Beimischung einer stärkeren rötlichen Farbkomponente bei der von der Beklagten als Grundfarbe für ihre Verpackung verwendeten Farbe gesehen. Seine Auffassung, diese Unterschiede führten in Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken und des gegebenen Grades der Warenähnlichkeit zu einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Zeichenähnlichkeit, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, daß das Erinnerungsvermögen der angesprochenen Verbraucher nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfaßt, so daß geringe Unterschiede nicht wahrgenommen werden. Dadurch wird die Verwechslungsgefahr zwischen ähnlichen Farbtönen erhöht (vgl. BGHZ 156, 126, 139 Farbmarkenverletzung I). Aus diesem Grunde steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr auch nicht entgegen, daß der durch die Klagemarken geschützte Farbton bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem festgelegt und im vorliegenden Verfahren lediglich durch Vorlage einer sog. Farbtoleranzkarte umschrieben worden ist. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die dadurch mögliche Abweichung von dem geschützten Originalfarbton sei allenfalls geringfügig und ändere an dem Vorliegen einer deutlichen, eine Verwechslungsgefahr begründenden Zeichenähnlichkeit nichts, ist angesichts der besonderen Kennzeichnungskraft der Klagefarbmarken nicht zu beanstanden.

3. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV. Die Klägerin zu 2 ist gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV neben der Klägerin zu 1, die als Markeninhaber der Klageerhebung zugestimmt hat, klagebefugt.

Nicht zu beanstanden ist ferner die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß die Beklagte verpflichtet sei, den Klägerinnen den durch die Verletzung der Klagefarbmarken entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV), und daß der Hilfsanspruch zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs begründet sei. Die Verurteilung zur Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpackungen beruht auf § 18 Abs. 1 MarkenG.

III.  
Danach ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

(Unterschriften)