



HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT HAMBURG

IM NAMEN DES VOLKES

BESCHLUSS

Aktenzeichen: 5 U 5/05

Entscheidung vom 3. März 2006

In dem Rechtsstreit

...

gegen

...

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, durch ... nach der am 1. März 2006 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg ? Zivilkammer 12 ? vom 14.12.2004 teilweise abgeändert:

Die Klage wird hinsichtlich der Anträge zu Ziff. I. 1. (Unterlassung), Ziff. I. 2. (Auskunft) und Ziff. II. (Schadensersatzfeststellung) abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 96% und die Beklagte 4% zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Jede Partei kann eine Vollstreckung der anderen Partei durch Sicherheitsleistung von 110% des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Gründe:

I.

Die Parteien produzieren und vertreiben Zigaretten. Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen der Verwendung von Zigarettenschachteln mit abgeschrägten Ecken ? sog. Prismenpackungen ? auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch. Ferner verlangt sie die Löschung einer für die Beklagten eingetragenen Marke.

Die Klägerin vertreibt seit 1985 Zigaretten der Marke ?Davidoff? in Prismenpackungen. Sie ist Inhaberin einer am 12.12.1996 angemeldeten und am 18.2.1997 eingetragenen dreidimensionalen Marke DE 396 55 722, die die Form einer derartigen Zigarettenschachtel zum Gegenstand hat. Auf diese Marke stützt die Klägerin ihre Ansprüche gegen die Beklagte. Denn die Beklagte vertreibt seit dem 31.3.2003 ebenfalls Zigaretten der Marke ?Calumé? in Packungen mit abgeschrägten Ecken. Außerdem meldete sie am 23.4.2003 beim DPMA eine dreidimensionale, mit der Klagmarke identische Marke für dieselben Warenklassen an, für die die Marke der Klägerin geschützt ist. Die Marke wurde auch zugunsten der Beklagten eingetragen.

Die Klägerin hat erstinstanzlich folgende Klaganträge gestellt:

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens ? 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre) zu unterlassen, Zigaretten, insbesondere solche der Marke ?CALUMÉ??, in einer achteckigen Packung herzustellen, zu bewerben, feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben, die wie folgt aussieht:

...

2. der Klägerin ab dem 31. März 2003 Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang ihrer Handlungen gemäß dem Antrag zu Ziff. I. 1., und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergeben:

- die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten und der ausgelieferten Fertigware, aufgeschlüsselt nach Herstellungs-, Bestell- und Auslieferungsdaten sowie unter Angabe der erzielten Verkaufserlöse;
- der Umsatz, die Gestehungskosten, unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie der erzielte Gewinn;

und zwar unter Vorlage der entsprechenden Bestellschreiben, Einkaufsbelege, Rechnungen und Lieferscheine;

3. in die vollständige Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr.: 303 20 465 eingetragenen Marke einzuwilligen.

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in dem Antrag zu I. 1. beschriebenen Handlungen entstanden sind und/oder noch entstehen werden.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Wegen der Einzelheiten des erstinstanzlichen Parteivortrags wird auf den Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils Bezug genommen.

Die Beklagte verfolgt mit ihrer hiergegen eingelegten Berufung ihren Klagabweisungsantrag weiter. Sie macht im Wesentlichen geltend:

Die Verpackungsform habe keine Herkunftsfunktion, da im Zigarettenmarkt vielfach dieselben Marken in eckigen Packungen und in solchen mit abgerundeten Ecken angeboten würden (Anlagen BB 1-4). Den Unterschied zwischen abgeschrägten und abgerundeten Ecken nehme der Verkehr praktisch nicht wahr.

Die Klagemarke sei gemäß § 3 Abs.2 Nr.2 MarkenG schutzunfähig, da ihre Form technisch bedingt sei, nämlich insbesondere der Materialersparnis diene (Anlagen BB 8, 9). Es bestehe insoweit auch ein Freihaltebedürfnis, da die Form der Marke grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich gewesen sei, jetzt aber den freien Stand der Technik darstelle (Anlagen BB 10, 11). Der freie Stand der Technik könne nicht mit einer Marke monopolisiert werden.

Die Marke sei aber auch mangels Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG schutzunfähig.

Sodann vertieft die Beklagte ihren erstinstanzlichen Vortrag dazu, dass die Marke von der Klägerin nicht rechtserhaltend benutzt sei, dass eine Markenverletzung ausscheide, weil der Verkehr die Packungsform nicht als herkunftshinweisend wahrnehme und dass keine Zeichenähnlichkeit vorliege. Schließlich beruft sie sich auf eine entsprechende Anwendung des § 23 MarkenG, der analog anzuwenden sei, wenn eine Marke benutzt werde, die entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Klägerin verteidigt das erstinstanzliche Urteil und macht ergänzend geltend:

Die von der Beklagten behauptete Packungsvielfalt auf dem deutschen Zigarettenmarkt existiere tatsächlich nicht. Die rechteckigen Packungen machten unverändert einen Marktanteil von 97 % aus. Auch die sog. Softpackungen seien viereckig (Anlage K 13). Packungen mit abgerundeten Ecken befänden sich erst seit dem Jahr 2000 auf dem Markt.

Die Klägerin habe ihre Packungsform in erheblichem Umfang seit 1985 werblich kommuniziert. Hierzu reicht die Klägerin verschiedene Werbematerialien sein und trägt die jeweils seit 1999/2000 vertriebenen Stückzahlen vor (Anlagen K 14-20).

Ihre Marke sei von Haus aus mindestens durchschnittlich kennzeichnungsstark, aufgrund der langjährigen und praktisch ausschließlichen Benutzung durch die Klägerin sogar von erhöhter Kennzeichnungskraft. Die Prismenpackung sei in technischer Hinsicht eher nachteilig (Anlagen K 21-23).

Auch die Klägerin vertieft ihre Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung und zur Verwechslungsgefahr.

Mit Schriftsatz vom 17.2.2006, bei Gericht eingegangen am 20.2.2006, hat die Klägerin ein Gutachten der GfK Marktforschung GmbH mit einer Verkehrsbefragung von November 2005 vorgelegt, mit der sie die erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke belegen will (Anlage K 24).

Nach Auffassung der Beklagten gibt das nunmehr vorgelegte GfK-Gutachten für die Frage, ob der Verkehr die Form der Zigarettenpackung herkunftshinweisend verstehe, nichts her, denn die den befragten Personen gezeigte neutrale Packung begegne dem Verkehr in dieser Weise tatsächlich nicht. Auch die Bekanntheit der Klagemarke werde hiermit nicht belegt.

Dem vorliegenden Verfahren ist ein Verfügungsverfahren vorangegangen (Aktz. LG Hamburg 312 O 240/03, OLG Hamburg 5 U 77/03). Der Senat hat die Akte beigezogen und zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht.

II.

Die Berufung der Beklagten ist überwiegend begründet. Der Senat vermag sich der Auffassung des Landgerichts, dass die von der Beklagten unter der Bezeichnung ?Calumé? vertriebenen Zigaretten die deutsche Formmarke Nr. 396 55 722 der Klägerin verletzen, nicht anzuschließen. Dementsprechend war die Verurteilung auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung abzuändern und die Klage insoweit

abzuweisen. Unbegründet ist die Berufung allerdings hinsichtlich der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Formmarke Nr. 303 20 465.

Im Einzelnen :

1. Die Beklagte wendet sich mit ihrer Berufung unter eingehender Begründung und mit ergänzendem Tatsachenvortrag gegen die Schutzfähigkeit der für die Klägerin eingetragenen Marke.

a) Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Marke gebunden ist. Dies gilt nicht nur für die Schutzhindernisse des § 8 Abs.2 MarkenG, sondern auch für das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2000, 888, 889 ?Maglite?). Das Verletzungsgericht hat nicht nur die Tatsache der Eintragung zu beachten, sondern auch die hiermit anerkannte Schutzfähigkeit der Marke (BGH ?Maglite? a.a.O.; Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rn. 23, § 14 Rn. 15 und 340). Das Verletzungsgericht kann allerdings im Rahmen der Verwechslungsprüfung den Schutzzumfang der Marke selbständig feststellen (Ingerl-Rohnke a.a.O.)

b) Das Landgericht hat in seiner Entscheidung ferner überzeugend ausgeführt, dass trotz des gegen die Marke der Klägerin eingereichten Löschantrags keine Veranlassung besteht, das Verfahren nach § 148 ZPO auszusetzen, da der Löschantrag nicht überwiegend wahrscheinlich Erfolg haben werde. Insoweit greift die Beklagte die landgerichtliche Entscheidung auch nicht an, insbesondere hat sie in der Berufungsinstanz keinen Aussetzungsantrag mehr gestellt.

Für eine Aussetzung von Amts wegen besteht ebenfalls keine Veranlassung. Der Senat sieht den Ausgang des Löschantragsverfahrens mit dem Landgericht unverändert als offen an. Daran ändert nichts, dass das DPMA mit seinem nicht rechtskräftigen Beschluss vom 26.11.2004 den Löschantrag zurückgewiesen, in der Sache den Rechtsstandpunkt der Beklagten aber insoweit bestätigt hat, als es die Marke zum jetzigen Zeitpunkt mangels ausreichender Unterscheidungskraft für schutzunfähig hält, jedenfalls bezogen auf die hier allein streitige Ware Zigarettenpackungen (Anlage BB 7). Die Zurückweisung des Löschantrags beruht nach dieser Entscheidung darauf, dass der Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung keine Schutzhindernisse entgegenstanden. Beide Parteien halten diese Entscheidung mit beachtlichen Argumenten für unzutreffend. Der Ausgang des Streits im Löschantragsverfahren ist indessen unverändert nicht absehbar. Wie unterschiedlich die Frage beurteilt werden kann, ob die Klagmarke hinreichend unterscheidungskräftig ist, zeigt auch der Bescheid des Harmonisierungsamtes vom 17.12.2002, mit dem die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke durch die Fa Focken, die eine der hiesigen Klagmarke entsprechende Packungsform mit abgeschrägten Ecken betraf, mangels ausreichender Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1b GMV zurückgewiesen worden ist (Anlagen Bf 3 und Bf 4 des Verfügungsverfahrens).

c) Zur weiteren Erhärtung ihres Vortrags, dass die Form der Marke allein technisch bedingt sei, also nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, hat die Beklagte in der Berufungsinstanz ein Sachverständigengutachten des Ingenieurs Hülle, einen Bericht über Druckversuche des TÜV Österreich ? jeweils aus dem Jahr 2002 - und die für die Prismenpackung erfolgte Patentanmeldung aus dem Jahr 1986 vorgelegt (Anlagen BB 8-10). Es kann dahinstehen, ob dieser ergänzenden Belege in der Berufungsinstanz noch berücksichtigt werden können. Denn die Klägerin tritt diesem Sachvortrag substantiiert entgegen und legt ihrerseits unter Vorlage eines Gutachtens dar, dass die abgeschrägten Ecken technisch sogar nachteilig seien, insbesondere die von dem Ingenieur Hülle zunächst angenommene höhere Steifigkeit nicht gegeben sei und sich auch der Klappdeckel im Gegensatz zu der Annahme des Sachverständigen Hülle bei der Packung mit abgeschrägten Kanten schwerer öffnen lasse als bei der herkömmlichen viereckigen Packung (Anlage K 21). In späteren Stellungnahmen des Sachverständigen Hülle hat dieser die Feststellungen aus seinem ersten Gutachten auch teilweise wieder eingeschränkt (Anlagen K 22, 23).

Jedenfalls bleibt es bei auch bezüglich des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bei dem bereits vom Landgericht festgestellten Befund, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Beklagte mit diesem Argument im Löschantragsverfahren obsiegen wird, nicht festgestellt werden kann.

2. Dem Landgericht ist auch insoweit zu folgen, als es eine rechtserhaltende Benutzung der Klagmarke bejaht hat.

a) Soweit es darum geht, dass die Klägerin die Verpackungen der 'Davidoff'-Zigaretten zusätzlich mit dem Schriftzug 'Davidoff', darunter Angaben zur Sorte und einigen weiteren Elementen (kleine Schriftzüge 'Selection No.....?' im oberen Bereich, schmaler Silber- oder Goldstreifen) versieht, ihre Marke also nicht als neutrale Packung ohne irgendwelche Aufdrucke verwendet, hat das Landgericht zu Recht und mit überzeugender Begründung ausgeführt, dass dies einer rechtserhaltenden Nutzung der als Formmarke geschützten Verpackung nicht entgegensteht. Dem schließt sich der Senat an. Würde man verlangen, dass eine markenrechtlich geschützte Verpackungsform nur 'nackt' rechtserhaltend benutzt werden kann, würde die grundsätzlich gegebene markenrechtliche Schutzfähigkeit von Verpackungsformen von vornherein weitgehend leer laufen, da es jedenfalls bislang nicht üblich ist, dass Waren des täglichen Bedarfs, wozu auch Zigaretten gehören, in neutralen Packungen ohne zusätzliche Kennzeichnungsmittel oder jedenfalls beschreibende Angaben durch Wort oder Bild vertrieben werden. Entscheidend ist nach Auffassung des Senats, ob trotz der Hinzufügung der zusätzlichen Elemente die Verpackungsform hinreichend deutlich erkennbar ist oder ob sie in der Weise mit anderen Kennzeichnungsmitteln oder dekorativen Bildelementen versehen und damit zu einer Einheit 'verschmolzen' ist, dass die Aufmerksamkeit von der äußeren Form der Verpackung abgelenkt wird (vgl. dazu auch BGH GRUR 2002, 167, 168 'Bit/Bud?'; Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rn. 67, 123 ff.). Dies wäre hier z.B. denkbar, wenn gerade die abgeschrägten Ecken der Verpackung beschrieben oder in eine bildliche Gestaltung mit einbezogen wären.

Eine derartige Fallkonstellation liegt hier jedoch nicht vor. Die von der Klägerin benutzten Verpackungen sind einfarbig bzw. in unauffälliger Farbchangierung gehalten. Die Beschriftung ist sparsam gehalten; im Wesentlichen tritt nur der markante Davidoff-Schriftzug hervor sowie die jeweilige Geschmacksrichtung. Diese Gestaltung steht einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke daher nicht entgegen.

b) Auch der Unterschied in der Höhe zwischen der Klagmarke und der benutzten Form der entsprechenden 'Davidoff'-Zigarettenpackung kann noch als unschädlich im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen werden. Die Abweichung macht nur etwa 10% aus.

Bei der Frage, ob der Verkehr bei einer von der eingetragenen Marke abweichenden Benutzung die konkrete Benutzungsform noch als die Marke erkennt, ist auf den nur situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbraucher abzustellen. Eine Abweichung in der genannten Größenordnung wird der Verkehr nach Auffassung des Senats vernachlässigen. Dabei kann in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, inwieweit der Verkehr in der Abschrägung von Packungsecken überhaupt einen Herkunftshinweis erblickt (dazu sogleich unter Ziff. 4a).

Soweit die Beklagte hierzu noch einwendet, dass angesichts der nicht gegebenen bzw. nur schwachen Unterscheidungskraft der Marke auch für die rechtserhaltende Benutzung zu verlangen sei, dass diese sich besonders eng an die eingetragene Form halten müsse, ist dem allerdings nicht zu folgen. Die Frage des Schutzzumfangs der eingetragenen Marke hat mit der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, nichts zu tun, sondern spielt nur bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Rolle (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 'Kornkammer?'; Ingerl-Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 108).

3. Zu Recht hat das Landgericht 'wie schon im Verfügungsverfahren' seine Verurteilung nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt. Die Klägerin hat zwar in ihrer Klage behauptet, die angegriffene Verpackung sei mit der Klagmarke identisch und hierzu eine technische Zeichnung eingereicht, die die Klagmarke der Form der angegriffenen Zigarettenverpackung der 'Calumé' gegenüberstellt (Anlage K 7). Schon mit bloßem Auge ist jedoch erkennbar, dass die Abschrägung der Kanten bei der Klagmarke deutlich länger ist. Die Kantenlänge der Abschrägung beträgt bei der Klagmarke in dieser Zeichnung etwa 5 mm und bei der Form, die die angegriffene Packung darstellen soll, ca. 3 mm. Da das Charakteristische der Klagmarke gerade in dieser Abschrägung besteht, hält der Senat diese Abweichung für so wesentlich, dass nicht von der Verwendung eines identischen Zeichens im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen werden kann. Die Klägerin ist auch in der Berufungsinstanz nicht mehr auf diese Anspruchsgrundlage zurückgekommen.

4. Die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung können mit dem Landgericht folglich nur unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr begründet sein, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Auch diese Anspruchsgrundlage greift im Ergebnis jedoch nicht durch.

a) Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nach gefestigter Rechtsprechung des EUGH und des BGH voraus, dass das Zeichen vom Verletzer herkunftshinweisend verwendet wird. Dabei genügt es, wenn rechtlich erhebliche Anteile des Verkehrs das Zeichen jedenfalls auch herkunftshinweisend verstehen (s. Nachweise bei Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 100 ff.).

Nach Auffassung des Senats, dessen Mitglieder ebenfalls zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen, werden nicht einmal rechtlich erhebliche Anteile des Verkehrs die Eckenform der 'Calumé' herkunftshinweisend verstehen.

Im Einzelnen :

aa) Nach der Rechtsprechung des BGH und des EUGH sieht der Verkehr in der Verpackung einer Ware grundsätzlich keinen Herkunftshinweis, sondern nur ein Behältnis mit funktioneller und ästhetischer Funktion (BGH WRP 00, 1290, 1292 'Likörflasche?'; WRP 03, 889, 891 'Goldbarren?'; EUGH GRUR 04, 428, 431 'Henkel?'). Auch für den ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung, wo sich ähnliche Fragen stellen wie bei der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, hat der BGH in der Sache 'Vienietta' ausgesprochen, dass sich der Verkehr bei Produkten des täglichen Bedarfs, die sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild und insbesondere in der Verpackung von einer Fülle ähnlicher Produkte nur wenig unterscheiden, in erster Linie an der Produktbezeichnung und der Herstellerangabe orientiert (GRUR 01, 443).

Etwas anderes kann allerdings dann gelten, wenn der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengbiet geneigt ist, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzubilligen (BGH 'Likörflasche' a.a.O.; BGH GRUR 03, 332, 334 'Abschlussstück?').

bb) Allerdings verwendet die Klägerin unstreitig seit 1985 praktisch als einzige Herstellerin abgeschrägte Ecken für ihre Packungen. Soweit die Beklagte in der Verhandlung vor dem Senat Packungen einer Marke 'Pall Mall' mit abgeschrägten Ecken vorgelegt hat, sind diese unstreitig erst seit 2005 auf dem Markt und daher nicht geeignet, die Verkehrsvorstellung zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch maßgeblich zu beeinflussen, zumal zu Marktanteilen und Werbeaufwendungen nichts vorgetragen ist. Auf den weiteren Vortrag der Klägerin in der Berufungsverhandlung, diese Packungen würden aufgrund einer von ihr abgeleiteten Lizenz vertrieben, kommt es demzufolge nicht an.

cc) Indessen ist der Marktanteil der 'Davidoff'-Zigaretten von unstreitig nur rund 1 % des deutschen Zigarettenmarktes verhältnismäßig klein und nach Auffassung des Senats nicht ausreichend, um allein zusammen mit der Dauer der Benutzung die Verkehrsauffassung in Hinblick auf eine herkunftshinweisende Bedeutung von Eckenformen bei Zigaretenschachteln nennenswert zu beeinflussen. Außerdem hat die Klägerin jedenfalls in der Vergangenheit 'Davidoff'-Zigaretten auch in eckigen Verpackungen vertrieben, was der Entstehung einer Herkunftsvorstellung gleichfalls entgegensteht. Die Klägerin hat ferner nur verspätet, aber auch der Sache nach zu wenig für eine werbliche Kommunikation gerade ihrer Packungsform vorgetragen, welches die Herkunftsvorstellung des Verkehrs hätte beeinflussen können. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Ziff. b) bb) zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke Bezug genommen.

dd) Die Beklagte hat außerdem in der Berufungsinstanz vorgetragen, dass verschiedene Hersteller dazu übergegangen sind, ihre Zigaretten mit an den Ecken abgerundeten Verpackungen anzubieten und entsprechende Beispiele vorgelegt (Anlagen BB 1-4). Hierbei handelt es sich zwar um neues Vorbringen, das in der Berufungsinstanz nur unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO zulässig ist. Für diese ist nichts vorgetragen.

Die Klägerin hat den neuen Vortrag der Beklagten jedoch insoweit unstreitig gestellt, als sie einräumt, dass die Packungsform mit den abgerundeten Ecken seit dem Jahr 2000 auf dem Markt seien. Auch hat sie selbst Zigarettenpackungen in sog. Soft-Packungen vorgelegt, die gleichfalls seit Jahren auf dem Markt sind (Anlage K 13). Deren Ecken erscheinen jedenfalls bei oberflächlicher Betrachtung ebenfalls leicht abgerundet.

Damit ist der Verkehr also bereits seit einigen Jahren mit variierenden Eckenformen unterschiedlicher Hersteller konfrontiert, die zwar alle nur marginal sind, aber dagegen sprechen, dass der Verkehr ihnen herkunftshinweisende Bedeutung für einen ganz bestimmten Hersteller beimisst. Der Senat hat bei seiner Entscheidung die Verhältnisse am Schluss der mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen.

ee) Schließlich ist die Verpackung der angegriffenen ?Calumé? an den Ecken deutlich weniger abgeschrägt als die Klagemarke (s. dazu auch die Ausführungen unter Ziff.3). Tatsächlich ist die Abschrägung sogar so geringfügig, dass die Verpackung sich den Verpackungsformen mit den runden Ecken stark annähert.

ff) Für die Frage, ob der Verkehr die Eckenform bei der ?Calumé?-Packung herkunftshinweisend versteht, liefert die Verkehrsbefragung von November 2005 keine Erkenntnisse. Denn dort wurde den befragten Personen eine ?nackte? Packungsform gezeigt und sie wurden ausdrücklich aufgefordert, ausschließlich auf die Formgebung zu achten. In dieser Weise begegnet der Verkehr in der Praxis einer Zigarettenpackung nicht, wie die Beklagte zu Recht geltend macht. Zudem ist die Schrägung bei den ?Calumé?-Packungen deutlich geringer als bei der Klagemarke, die Grundlage der Verkehrsbefragung war.

Bei einer Gesamtwürdigung aller vorstehend aufgeführten Umstände hält der Senat es insgesamt für erfahrungswidrig, dass der Verkehr mit der Eckenform der hier streitgegenständlichen ?Calumé?-Zigaretten irgendwelche Herkunftsvorstellungen verbindet.

b) Selbst wenn man dennoch ein herkunftshinweisendes Verständnis zumindest rechtlich erheblicher Anteile des Verkehrs bejahen wollte, wären die geltend gemachten Klagansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung unbegründet, da jedenfalls eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Dabei sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung die Faktoren der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Waren- und der Zeichenähnlichkeit zu beachten, zwischen denen eine Wechselwirkung besteht. Hiervon ist auch das Landgericht in nicht zu beanstandender Weise ausgegangen.

aa) Mit dem Landgericht ist der Senat der Auffassung, dass die Klagemarke von Haus aus für Zigarettenpackungen eine nur schwache Kennzeichnungskraft besitzt. Allein durch die Abschrägung der Ecken unterscheidet sie sich von der herkömmlichen Zigarettenpackung. Diese Abschrägung wertet der Senat ? wie ausgeführt - als geringfügig, so dass sich die Packungsform auch nach Auffassung des Senats im Grenzbereich eines hinreichend unterscheidungskräftigen Zeichens nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bewegt. Nach der Entscheidung ?Henkel? des EUGH genügt es nämlich für die Unterscheidungskraft einer Verpackungsform noch nicht, dass sie überhaupt von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht. Hingegen habe eine Verpackungsform hinreichende Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche (GRUR 04, 428, 431). Vorliegend weist die Klagemarke nach Auffassung des Senats nur eine unerhebliche Abweichung von der branchenüblichen Form auf. Selbst wenn der Senat aufgrund der Eintragung von einer für den Markenschutz noch ausreichenden Unterscheidungskraft auszugehen hat (s.o. unter Ziff. 1), ist die Kennzeichnungskraft der Marke im Rahmen der Verwechslungsprüfung mit dem Landgericht als von Haus aus schwach anzusehen.

bb) Dem Landgericht ist ferner darin zu folgen, dass die Kennzeichnungskraft der Marke durch die langjährige Benutzung, die nahezu ausschließlich durch die Klägerin und ihre Lizenznehmer erfolgt ist, zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft erstarkt ist. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz eine noch weiter gesteigerte Kennzeichnungskraft für sich in Anspruch nehmen will und zum Beleg der Bekanntheit der Klagemarke verschiedene Werbemittel vorlegt, die die Form ihrer Zigarettenpackung aufgreifen, und Stückzahlen zu ihrer Verbreitung vorträgt, ist dieser ergänzende Sachvortrag in der Berufungsinstanz

verspätet und nicht zu berücksichtigen. Gründe für seine Zulassung im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO sind nicht ersichtlich. Der ergänzende Vortrag ist auch nicht von der Beklagten unstreitig gestellt worden.

Selbst wenn der Vortrag noch zuzulassen sein sollte, sind die mitgeteilten Stückzahlen nicht so hoch, dass sie entscheidend zur Stärkung Kennzeichnungskraft hätten beitragen können. Der Marktanteil der ?Davidoff?-Zigaretten liegt unstreitig weiterhin bei ca. 1%. Besonders wirkungsvolle Werbearten wie z.B. Werbung in Funk und Fernsehen, Printwerbung in überregionalen Zeitschriften und Plakatwerbung sind nicht vorgetragen. Insbesondere fehlt es an der Darlegung einer gerade die Packungsform herausstreichenden Werbung (?nur echt in der Prismenpackung? o.ä.).

cc) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ergibt sich auch nicht aus dem nunmehr eingereichten GFK-Gutachten von Dezember 2005, welches der Senat gemäß § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO zu berücksichtigen hat, weil es dem Landgericht noch nicht vorgelegt werden konnte.

Nach dem Ergebnis der Umfrage ordnen 19% der Gesamtbevölkerung und 40% des engeren Verkehrskreises (Käufer und/oder Raucher von Fertigzigaretten die Packungsform der Klagmarke einem bestimmten Unternehmen zu (sog. Kennzeichnungsgrad). Der Marke ?Davidoff? wurde die Packungsform von 9% der Gesamtbevölkerung und 22% des engeren Verkehrskreises zugeordnet (sog. Zuordnungsgrad, s. zur Begrifflichkeit auch Senatsurteil ?Kinderzeit? GRUR-RR 05, 76, 79). Derartige Werte mögen ausreichen, um die Kennzeichnungskraft eines originär durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Zeichens zu erhöhen. Bei der Klagemarke handelt es sich aber um ein von Haus aus nur schwaches Zeichen, das sich ? wie ausgeführt ? im Grenzbereich eines hinreichend unterscheidungskräftigen Zeichens nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bewegt.

Es ist anerkannt, dass bei Wortzeichen, die wegen stark beschreibender Anklänge nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft besitzen, hohe Prozentsätze im Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrad erreicht werden müssen, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft annehmen zu können (BGH GRUR 03, 1040, 1043 f. ?Kinder?; GRUR 04, 514, 516 ?Telekom?). In der letztgenannten Entscheidung hat der BGH einen Kennzeichnungsgrad von 75% und einen Zuordnungsgrad von 60% für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Zeichens ?Telekom? nicht genügen lassen.

Entsprechendes muss für die vorliegende schwach unterscheidungskräftige Formmarke der Klägerin gelten. Selbst wenn man nur auf den engeren Verkehrskreis abstellen wollte, was bereits zweifelhaft ist, da sich das Angebot von Fertigzigaretten an die gesamte Bevölkerung richtet (vgl. BGH GRUR 98, 1043, 1036 ?Makalu?), sind die erreichten Prozentwerte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu gering.

dd) Schließlich kommt es für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke auch nicht allein auf die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades an, sondern es ist eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände erforderlich, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke vertriebenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwandes (EUGH GRURInt 2000, 73, 75 ?Chevy?; BGH ?Kinder? a.a.O., S. 1044). Danach streitet maßgeblich nur die langjährige und alleinige Benutzung der Packungsform und eine inzwischen erreichte gewisse Bekanntheit für die Klagmarke, der Marktanteil ist unverändert gering, der Werbeaufwand verspätet vorgetragen. Insgesamt ist der Klägerin damit der Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht gelungen.

ee) Die von den Parteien in der streitigen Verpackung vertriebenen Waren sind identisch.

ff) Bei der Zeichenähnlichkeit ist das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die Klagmarke der Gesamtaufmachung der angegriffenen ?Calumé?-Packungen gegenüberzustellen ist. Diese Gesamtaufmachung beinhaltet eine bestimmte Formgebung der Packung, drei verschiedene Farben (rot, hellgrau und hellbraun), die Aufschrift ?Calumé? mit dem Zusatz ?The peaceful Taste? in einer Art Emblem und unterschiedlichen Angaben zur jeweiligen Sorte. Demgegenüber besteht die Klagmarke nur aus der Form einer neutralisierten Packung. Der bloßen Verpackungsform misst der Verkehr nach der schon unter Ziffer 4

a) aa) zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung in der Regel keine herkunftshinweisende Funktion zu, sondern orientiert sich an den Wort- oder Bildaufdrucken auf der Verpackung und möglicherweise auch an der Farbe. Eine Zeichenähnlichkeit könnte mit dem Landgericht in dieser Konstellation daher nur bejaht werden, wenn gerade der Verpackungsform eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen wäre (BGH GRUR 2002, 171, 174 ?Marlboro-Dach?). Der BGH hat in der genannten Entscheidung eine solche selbständige Kennzeichnungsfunktion dann für möglich gehalten, wenn die Klagmarke besonders bekannt sei und eine Übung im Zigarettenmarkt bestünde, Zweitmarken zu verwenden (dass eine solche Übung bestünde, hat der BGH in der genannten Entscheidung entgegen dem Zitat des Landgerichts allerdings gerade nicht festgestellt).

Die Entscheidung ?Marlboro-Dach? ist indessen zu einer Bildmarke ergangen; bildliche Darstellungen als Herkunftshinweise einer Ware sind dem Verkehr vertraut, während dies für Verpackungsmarken nicht der Fall ist. Außerdem war das sog. Marlboro-Dach aufgrund Verkehrsdurchsetzung als Marke zur Eintragung gelangt, konnte mithin eine sehr hohe Bekanntheit für sich in Anspruch nehmen. Für eine entsprechend hohe Bekanntheit der Klagmarke fehlt es vorliegend an hinreichenden Anhaltspunkten. Auf die obigen Ausführungen zur Steigerung der Kennzeichnungskraft wird erneut Bezug genommen.

Was den zweiten vom BGH genannten Beispielsfall einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Marlboro-Dachs betrifft, nämlich eine Übung im Zigarettenmarkt, Zweitmarken zu verwenden, hat die Klägerin zu einer solchen allgemeinen Übung im Zigarettenmarkt nicht vorgetragen. Sie hat nur vorgetragen, dass sie selbst die Marke ?Attika de Luxe? von 1986 bis 1995 in Schachteln in Form der Klagmarke vertrieben habe und ferner die Marken ?Dunhill Lights? und ?Vogue? aufgrund einer Lizenz der Klägerin bis zum Jahr 2001 vertrieben worden seien. Die hierzu vorgetragenen Marktanteile sind jedoch so gering, dass sie nicht geeignet sind, das Verkehrsverständnis zu prägen. Darüber hinaus liegen diese Verwendungen schon einige Jahre zurück, während der Senat die Verhältnisse bei Schluss der mündlichen Verhandlung im Jahr 2006 zu berücksichtigen hat.

Für eine selbständige Kennzeichnungsfunktion im Sinne der Entscheidung ?Marlboro-Dach? des BGH bleibt damit wiederum nur der Umstand, dass die Klägerin seit 1985 praktisch als einzige Herstellerin Zigarettenpackungen mit abgeschrägten Ecken verwendet. Dies reicht allein nach Auffassung des Senats jedoch noch nicht aus, um hier die Zeichenähnlichkeit aufgrund der Packungsform zu bejahen. Zunächst handelt es sich ? wie schon mehrfach ausgeführt ? bei der Klagmarke nur um eine geringfügige Änderung der herkömmlichen Zigarettenpackungsform. Des weiteren sind ? wie gleichfalls bereits dargelegt - seit einigen Jahren Zigarettenpackungsformen in Softpackungen und mit runden Ecken auf dem Markt, so dass der Verkehr leicht variierte Eckenformen bei unterschiedlichen Herstellern findet und damit umso mehr Anlass hat, diese Gestaltung als lediglich ästhetische Form anzusehen. Schließlich sind die Ecken der ?Calumé?-Packungen deutlich weniger abgeschrägt als bei der Klagmarke. Dass es sich überhaupt um eine Abschrägung und nicht um eine Rundung handelt, ist erst bei genauerer Betrachtung zu erkennen, während etwa die ?Davidoff?-Zigaretten-Packungen die Schrägung der Klagmarke gut erkennen lassen.

Auch für die Frage, ob der Verkehr in der Verpackungsform ein selbständig kennzeichnendes Element sieht, ist auf den situationsbedingt aufmerksamen Durchschnittsverbraucher abzustellen. Weder bei dem Kauf noch bei der sonstigen Wahrnehmung von Zigarettenpackungen als Gegenstände des täglichen Bedarfs von vergleichsweise geringem Wert wird der Verkehr der Packungsform mehr als flüchtige Aufmerksamkeit widmen, jedenfalls wenn sie ? wie hier ? nur an den Kanten geringfügig von der herkömmlichen Form abweicht. Typischerweise bleiben Raucher und Käufer von Fertigzigaretten einer Marke treu und orientieren sich an den farblichen und bildlichen Aufdrucken auf der Schachtel (so auch das Harmonisierungsamt in seinem Beschluss vom 16.10.2002 zur ?Round-Corner-Packung? unter Ziff. 32, Anlage BB 1, und Bescheid des Harmonisierungsamtes vom 17.12.2002 zur Packung mit abgeschrägten Ecken, Anlage Bf 4 des Verfügungsverfahrens). Dass dies bei einer nur an den Kanten leicht angeschrägten Schachtel wie den ?Calumé?-Zigarettenpackungen anders sein könnte, hält der Senat für erfahrungswidrig. Da seine Mitglieder des Senats zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, können sie dies auch aus eigenem Wissen beurteilen.

Auch unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagmarke und der Warenidentität fehlt es somit an einer genügenden Zeichenähnlichkeit, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können.

5. Der letzte Schriftsatz der Klägerin vom 17.2.2006 deutet an, dass sie sich möglicherweise auch auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als Anspruchsgrundlage berufen will. Da die Klagemarke jedoch nicht einmal über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, ist sie erst recht nicht als bekannte Marke im Sinne dieser Norm einzustufen. Auch zu den übrigen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist nicht vorgetragen.

6. Die Klägerin kann ihre Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung auch nicht auf Wettbewerbsrecht stützen. In Frage kämen Ansprüche nach §§ 3, 4 Nr. 9a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung.

Soweit es um eine Nachahmung der Klagemarke geht, geht das MarkenG ohnehin als spezielle gesetzliche Regelung vor. Selbst wenn man einen Rückgriff auf das UWG für zulässig hielte, ist eine wettbewerbliche vermeidbare Herkunftstäuschung zu verneinen, solange keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt (BGH WRP 03, 889,891 ?Goldbarren?).

Soweit eine Nachahmung der ?Davidoff?-Zigaretten-Packungen in Rede steht, unterscheidet sich die Aufmachung der ?Calumé?-Packungen in ihrer Gesamtgestaltung so stark von den Verpackungen der ?Davidoff?-Zigaretten, dass die Gefahr einer Herkunftstäuschung nicht gegeben ist.

7. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Landgericht die Beklagte zur Löschung der mit der Klagemarke identischen Marke Nr. 303 20 465 verurteilt. Gegen diese Verurteilung hat die Beklagte in der Berufungsinstanz auch keine begründeten Einwendungen erhoben. Insoweit war daher ihre Berufung zurückzuweisen.

Die Nebenentscheidungen über die Kosten und die vorläufige Vollstreckbarkeit beruhen auf den §§ 92 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711, 894 ZPO.

Der Senat hat die Revision zugelassen, weil der Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung besitzt. Die Frage des Schutzzumfangs von als Formmarken geschützten Warenverpackungen im Verletzungsverfahren bedarf weiterer höchstrichterlicher Klärung.

Unterschriften