Gericht:	Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 5. Zivilsenat
Entscheidungsdatum:	30.04.2025
Aktenzeichen:	5 U 33/24
ECLI:	ECLI:DE:OLGHH:2025:0430.5U33.24.00
Dokumenttyp:	Urteil
Quelle:	juris

Verfahrensgang

vorgehend LG Hamburg 6. Kammer für Handelssachen, 19. März 2024, 406 HKO 31/23, Urteil

Tenor

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 19.03.2024, Az. 406 HKO 31/23, wird zurückgewiesen.

II. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 19.03.2024, Az. 406 HKO 31/23, im Tenor ab Ziff. 3 wie folgt abgeändert und neu gefasst:

3. Die Klägerin wird verurteilt, es künftig bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- € ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an den Geschäftsführern der Klägerin,

zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Süßwaren das Zeichen „KAMIN KOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben



zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf Süßwaren anzubringen und/oder unter diesem Zeichen Süßwaren zu bewerben und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen und/oder auszuführen.

4. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Herstellers, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Süßwaren gem. Ziff. 3.

5. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den nach Ziff. 3. beworbenen oder gekennzeichneten Süßwaren erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgeschlüsselt nach Artikelnummer, Stückzahlen, Einkaufspreis und Verkaufspreis, geordnet nach Kalendervierteljahren.

6. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu erstatten, der ihr durch die Verletzungshandlungen gem. Ziff. 3. entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

7. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

III. Im Übrigen wird die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

IV. Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz werden gegeneinander aufgehoben.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung abwenden und zwar wegen des Unterlassungsausspruchs

gemäß Ziff. II.3. in Höhe von 30.000,00 € und wegen des Auskunftsausspruchs gemäß Ziff. II.4. und II.5. in Höhe von jeweils 3.000,00 €, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit leistet und zwar wegen des Unterlassungsausspruchs gemäß Ziff. II.3. in Höhe von 30.000,00 € und wegen des Auskunftsausspruchs gemäß Ziff. II.4. und II.5. in Höhe von jeweils 3.000,00 €.

Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

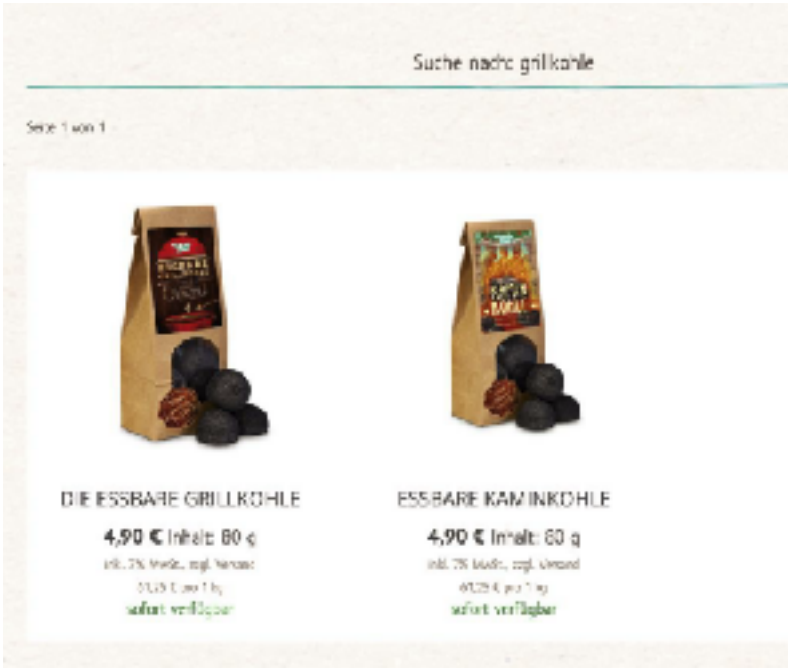
VI. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

1 Die Parteien streiten im Rahmen von (negativer Feststellungs-)Klage und (Leistungs-)Widerklage um die Berechtigung der Klägerin, insbesondere Süßwaren unter Verwendung des Zeichens „Kohle“ bzw. „GRILLKOHLE“ und/oder „KAMIN KOHLE“ anzubieten und zu vertreiben.

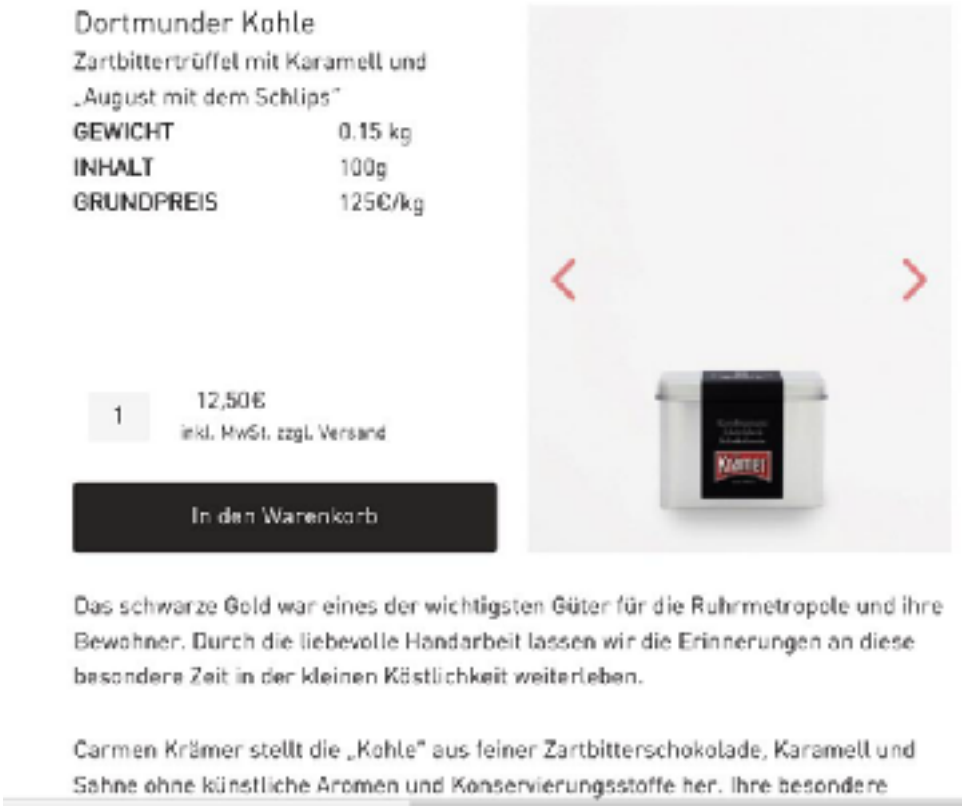
2 Die Klägerin betreibt unter www.d....de einen Onlineshop, unter dem sie seit dem Jahr 2010 Süßigkeiten vermarktet. Dazu zählen die Produkte: „DIE ESSBARE GRILLKOHLE“ und „ESSBARE KAMINKOHLE“ (vgl. Anlage K 1):



3 Bei diesen Produkten, die die Klägerin auch an Zwischenhändler in ganz Deutschland zum Zwecke der Weiterveräußerung beliefert, handelt es sich um eingefärbten Schaum-

zucker (auch bekannt als Marshmallows), der aufgrund der Einfärbung Kohlebriketts ähnlich sieht.

4 Die Beklagte ist ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Produktion von Waren aus den Bereichen Spirituosen und Schokoladenspezialitäten konzentriert. Die Beklagte ist Inhaberin der DE-Wortmarke Nr. 3020 0805 6448 „Kohle“, angemeldet am 29.08.2008 und eingetragen am 23.03.2011 mit Schutz in Klasse 30 für Konditorwaren, Süßwaren, Schokolade (vgl. Anlage K 3). Sie stellt her und vertreibt u.a. die aus Anlage K 2 ersichtlichen Produkte „Dortmunder Kohle“ und „Kohle Bonbon“:



5 Bei dem Produkt „Dortmunder Kohle“ handelt es sich um Schokoladenpralinen aus „Zartbittertrüffel mit Karamell“ und einem Likör. Das Produkt „Kohle Bonbon“ ist ebenfalls ein „Zartbittertrüffel mit Karamell und ‚August mit dem Schnaps‘“.

6 Mit Schreiben vom 15.09.2022 (Anlage K 4) mahnte die Beklagte die Klägerin unter Hinweis auf ihre Markeneintragung ab. Die Beklagte wies darauf hin, dass die Klägerin Süßigkeiten im Internet anbiete und damit die zu Gunsten der Beklagten eingetragene Marke verletze. Die Beklagte forderte die Klägerin zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung auf, es im Bereich der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Den Entwurf einer Unterlassungsverpflichtungserklärung fügte die Beklagte bei (Anlage K 5).

7 Diese Abmahnung nahm die Klägerin zunächst nur zum Anlass, sich von den Klägervertretern anwaltlich beraten zu lassen und entschloss sich erst, nachdem die Beklagte auch Abnehmer der Klägerin in Anspruch genommen hatte, zur Erhebung der vorliegenden Klage.

8 Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre negative Feststellungsklage sei begründet. Soweit die Beklagte die Unterlassung der Verwendung des Zeichens „Kohle“ in Alleinstellung begehrt habe, fehle es an der Begehungsgefahr. Sie, die Klägerin, habe noch nie Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ angeboten und habe dies auch künftig nicht vor. Die Erhebung der Widerklage habe die Feststellungsklage nicht erledigt.

9 Die Widerklage sei nicht begründet. Es fehle an einer markenmäßigen Verwendung bei ihren, der Klägerin, Produkten. Gegen eine markenmäßige Verwendung spreche u.a., dass auf den Etiketten ihre, der Klägerin, Marke „Der Zuckerbäcker“ zu erkennen sei:





10 Eine isolierte Verwendung der Begriffe „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“ liege nicht vor. Der Verkehr erkenne in der Produktbezeichnung keine markenmäßige Verwendung der vorgenannten Begriffe, sondern allein eine Inhaltsbeschreibung, eine Beschreibung der originellen Vermarktungsidee, dass Grillkohle bzw. Kaminkohle nicht für den Verkehr bestimmt sei, hier aber ausnahmsweise als „getarntes Lebensmittel“ tatsächlich „essbar“ sei.

11 Es bestehe aber auch keine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG, da die Marke der Beklagten unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft habe und ihre, der Klägerin, Zeichen einen ausreichenden Abstand einhielten. Zudem sei ihre, der Klägerin, Zeichennutzung nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Das Wort „Kohle“ beschreibe die äußerliche Ähnlichkeit des Schaumzuckers mit Kohle. Vorsorglich hat die Klägerin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Beklagte verwende ihre Marke nur in abweichender Form.

12 Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt:

13 1. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin dergestalt zusteht, dass es die Klägerin zu unterlassen habe, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder in ihrem Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben, wie ersichtlich aus der Rechtsberühmung im Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 15.09.2022 nach Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5, mit der Klarstellung, dass die Verwendung des Begriffs „Kohle“ in der Suchfunktion der Internetseite der Klägerin nicht Gegenstand der Klage ist.

14 2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.682,70 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

15 Die Beklagte hat in erster Instanz beantragt,

16 die Klage abzuweisen

17 und im Wege der Widerklage:

18 1. Die Klägerin zu verurteilen, es künftig bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an den Geschäftsführern der Klägerin, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Süßwaren das Zeichen „KAMIN KOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben



19 und/oder das Zeichen „GRILLKOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben:



20 zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf Süßwaren anzubringen und/oder unter diesem Zeichen Süßwaren zu bewerben und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen und/oder auszuführen.

21 2. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Herstellers, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Süßwaren gem. Ziff. 1.

22 3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses

23 Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den nach Ziff. 1 beworbenen oder gekennzeichneten Süßwaren erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgeschlüsselt nach Artikelnummer, Stückzahlen, Einkaufspreis und Verkaufspreis, geordnet nach Kalendervierteljahren.

24 4. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu erstatten, der ihr durch die Verletzungshandlungen gern. Ziff. 1 entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

25 Die Klägerin hat beantragt,

26 die Widerklage abzuweisen.

27 Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klägerin habe keine Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung. Sie, die Beklagte, könne Unterlassung im Sinne des Abmahnschreibens vom 15.09.2022 (Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5) beanspruchen. Ihr stünden markenrechtliche Unterlassungsansprüche zu, und zwar sowohl im Zusammenhang mit der Benutzung eines Kennzeichens „Kohle“ als auch durch Verwendung der Kennzeichen „KAMIN KOHLE“ oder „GRILLKOHLE“.

28 Zur Verwendung des Kennzeichens „Kohle“ in Alleinstellung hat die Beklagte geltend gemacht, die Klägerin halte auf ihrer Internetseite eine seiteninterne Suchmaschine vor. Gebe man dort „Kohle“ ein, erschienen die angegriffenen Produkte der Klägerin (Anlage S&J 1).

29 Die Widerklage sei begründet. Es bestehe auch ein Unterlassungsanspruch im Hinblick auf die Produktbezeichnungen „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“. Soweit in der damaligen Abmahnung vom Zeichen „Kohle“ die Rede gewesen sei, sei dies unter Berücksichtigung ihres, der Beklagten, tatsächlichen Willens so auszulegen, dass sie, die Beklagte, als juristischer Laie auch die Produktbezeichnungen „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“ gemeint habe. Die Abmahnung sei jedenfalls wegen der Produkte „GRILLKOHLE“ und „KAMIN KOHLE“ erfolgt. In beiden Produktbezeichnungen erkenne der Verkehr eine markenmäßige Benutzung eben dieser Zeichen. Zudem bestehe Verwechslungsgefahr bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke, hochgradiger Warenähnlichkeit sowie hochgradiger begrifflicher Zeichenähnlichkeit. Die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG greife nicht. Da die Klägerin die Kennzeichen in der Funktion als Marke verwende, verstoße sie gegen die Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel. Ihre, der Beklagten, Marke sei auch rechtserhaltend i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG durch die Produktkennzeichnungen „Dortmunder Kohle“ und „Kohle Bonbon“ genutzt worden.

30 Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 19.03.2024 festgestellt, dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin zustehe, dass es die Klägerin zu unterlassen habe, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen, und/oder in ihrem Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben, wie ersichtlich aus der Rechtsberühmung im Schreiben der Beklagten vom 15.09.2022 nach Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5, ausgenommen die aus Ziffer 1 der Widerklage vom 04.12.2023 ersichtlichen Verwendungen der Zeichen „GRILLKOHLE“ und „KAMIN KOHLE“. Im Übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Es hat zudem die Widerklage abgewiesen. Wegen der Einzelheiten wird auf das angegriffene Urteil Bezug genommen.

31 Hiergegen richten sich die Berufungen der Klägerin und der Beklagten, mit denen diese jeweils ihr erstinstanzliches Begehren im Berufungsverfahren weiterverfolgen.

32 Die Klägerin meint, die teilweise Abweisung der Klage durch das Landgericht sei zu Unrecht erfolgt. Ihr Feststellungsantrag sei nicht wegen des Vorrangs der erhobenen Widerklage teilweise unzulässig (geworden). Das Landgericht habe ihr, der Klägerin, unter Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO ein Petitum aufgedrängt, das sie nie verfolgt habe. Ihr stehe auch der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zu. Der Beklagten, die die Abmahnung vom 15.09.2022 (Anla-

ge K 4 i.V.m. Anlage K 5) ohne anwaltliche Hilfe ausgesprochen habe, sei ein Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen.

33 Zur Berufung der Beklagten macht die Klägerin geltend, das Landgericht habe zu Recht der Klage teilweise stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die weite Rechtsberühmung der Beklagten gemäß Abmahnung vom 15.09.2022 (Anlagen K 4 und K 5) sei zu Unrecht erfolgt. Es bestehe auch – wie vom Landgericht angenommen – keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die mit der Widerklage angegriffenen konkreten Verletzungsformen. Zudem wiederholt die Klägerin ihre Einrede der Nichtbenutzung betreffend die Marke der Beklagten. Jedenfalls scheitere ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch an der Schutzschranke gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

34 Die Klägerin beantragt:

35 Das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 19.03.2024, Az.: 406 HKO 31/23, wird abgeändert und wie folgt neu gefasst:

36 1. Es wird festgestellt, dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin dergestalt zusteht, dass es die Klägerin zu unterlassen habe,

37 im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen,

38 und/oder

39 in ihrem Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben,

40 wie ersichtlich aus der Rechtsberühmung im Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 15.09.2022 nach Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5.

41 2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.682,70 € nebst Zinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten ü. B. seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

42 Die Beklagte beantragt,

43 die Berufung der Klägerin zurückzuweisen,

44 und im Rahmen der eigenen Berufung:

45 das Urteil des Landgericht Hamburg vom 19.03.2024, Az. 406 HKO 31/23, abzuändern und die Klage abzuweisen, sowie auf die Widerklage hin

46 1. die Klägerin zu verurteilen, es künftig bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an den Geschäftsführern der Klägerin,

47 zu unterlassen,

48 in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Süßwaren das Zeichen „KAMIN KOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben



49 und/oder das Zeichen „GRILLKOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben:



50 zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf Süßwaren anzubringen und/oder unter diesem Zeichen Süßwaren zu bewerben und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen und/oder auszuführen.

51 2. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Herstellers, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Süßwaren gem. Ziff. 1.

52 3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten unter Angabe eines geordneten Verzeichnisses Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den nach Ziff. 1 beworbenen oder gekennzeichneten Süßwaren erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgeschlüsselt nach Artikelnummer, Stückzahlen, Einkaufspreis und Verkaufspreis, geordnet nach Kalendervierteljahren.

53 4. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Schaden zu erstatten, der ihr durch die Verletzungshandlungen gern. Ziff. 1 entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

54 Die Klägerin beantragt,

55 die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

56 Die Beklagte verteidigt das landgerichtliche Urteil im Umfang der Klageabweisung und erstrebt weiterhin eine Verurteilung auf ihre Widerklage hin.

57 Mit ihrer Berufung wendet sich die Beklagte gegen eine aus ihrer Sicht zu Unrecht erfolgte (teilweise) Klagestattgabe und Abweisung der Widerklage. Soweit die vorformulierte Unterlassungserklärung über die beiden konkreten Verletzungshandlungen hinausgehe, sei hierin keine Rechtsberühmung zu erblicken, die mit der negativen Feststellungsklage habe angegriffen werden können. Die Widerklage sei zu Unrecht abgewiesen worden. Es bestehe zwischen den Vergleichszeichen eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit, die unter Beachtung der Wechselwirkung zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führe. Das Landgericht habe sich nicht mit dem Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise auseinandergesetzt. Der angesprochene Verkehr bringe den Produkten nur eine geringe Aufmerksamkeit entgegen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ihrer, der Beklagten, Marke, hochgradiger Warenähnlichkeit und einer geringen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise hätten die angegriffenen Zeichen einen erhöhten Abstand zur Marke der Beklagten einhalten müssen. Die Produktbezeichnungen seien blickfangmäßig herausgestellt an einer Stelle, an der der Verkehr eine Produktkennzeichnung erwarte. Entgegen der Ansicht des Landgerichts spreche gegen eine markenmäßige Verwechslungsgefahr auch nicht „der erkennbar stark beschreibende Anklang der streitigen Begrifflichkeiten im Sinne Grill- oder Kaminkohle ähnlich aussehender Esswaren“. Ihre, der Beklagten, prioritätsältere Marke sei in sämtlichen von der Klägerin verwendeten „Kohle“- Kennzeichen identisch bzw. vollständig enthalten, ohne dass der Bestandteil seinen kennzeichnenden Charakter verliere. Der Bestandteil sei jeweils prägend. Sie, die Beklagte, verwende ihre Marke bei den Produkten „Dortmunder Kohle“ oder „Kohle Bonbon“ rechtserhaltend.

58 Im Hinblick auf die Berufung der Klägerin verteidigt die Beklagte das landgerichtliche Urteil.

59 Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen.

II.

60 1. Die Berufung der Klägerin ist zulässig, aber nicht begründet. Die zulässige Berufung der Beklagten hat im tenorierten Umfang Erfolg. Insoweit ist die Widerklage zulässig und begründet. Im Übrigen ist die Widerklage nicht begründet, weswegen die Berufung der Beklagten insoweit ohne Erfolg bleibt.

61 a. Die zulässige Berufung der Klägerin ist nicht begründet.

62 Denn die Klage ist im Umfang der Teilabweisung – wie vom Landgericht zutreffend angenommen – unzulässig bzw. unbegründet. Die negative Feststellungsklage ist nur teilweise zulässig und begründet, nämlich hinsichtlich einer Anspruchsberühmung über die konkreten Verletzungsformen des Widerklageantrags hinaus. Der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch besteht nicht. Das gegen diese zutreffende landgerichtliche Bewertung gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.

63 aa. Die negative Feststellungsklage ist zum Teil durch die Erhebung der Leistungs-Widerklage unzulässig geworden. Dies hat das Landgericht mit der Tenorierung zutreffend zum Ausdruck gebracht. Ein Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO liegt insoweit entgegen der Ansicht der Berufung nicht vor.

64 aaa. Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Auch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht liegt ein Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO vor, wenn das Gericht ein „aliud“ zuspricht. Daher darf es einen unbegründeten Anspruch nicht durch einen anderen ersetzen, den es für begründet hält, der aber einen anderen Streitgegenstand betrifft und deswegen nicht Gegenstand der Klage ist (Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 308 Rn. 4). Es kommt daher maßgeblich auf die Bestimmung des Streitgegenstandes an.

65 bbb. Streitgegenstand der negativen Feststellungsklage ist die

66 - Feststellung,

67 - dass der Beklagten kein Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin dergestalt zusteht, dass es die Klägerin zu unterlassen habe, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder in ihrem Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben,

68 - wie ersichtlich aus der Rechtsberühmung im Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 15.09.2022 nach Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5,

69 - mit der Klarstellung, dass die Verwendung des Begriffs „Kohle“ in der Suchfunktion der Internetseite der Klägerin nicht Gegenstand der Klage ist.

70 ccc. Die Klägerin nimmt in Antrag und Begründung ausdrücklich Bezug auf die Berühmung der Beklagten gemäß Schreiben Anlagen K 4 i.V.m. K 5. Damit hat die Klägerin – wie erforderlich – den geleugneten Anspruch hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO bezeichnet. Der Anspruch betreffend die konkreten Verletzungsformen ist in der Berühmung der Beklagten gemäß Schreiben Anlagen K 4 i.V.m. K 5 enthalten. Betreffend die konkreten Verletzungsformen deckt sich der Streitgegenstand der vorliegenden Klage mit dem der Widerklage. Eine wirksame Beschränkung oder Teilklagerücknahme im Hinblick auf den Gegenstand der negativen Feststellungsklage liegt – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – nicht vor. Soweit die entsprechende Erklärung des Klägervertreters nach Antragstellung in der mündlichen Verhandlung erster Instanz erfolgt ist, fehlt es – im Hinblick auf die Annahme einer Teil-Klagerücknahme – an der erforderlichen Einwilligung der Beklagten. Eine teilweise Erledigungserklärung ist trotz entsprechender Erörterungen im Termin zur mündlichen Verhandlung erster Instanz und auch in der Berufungsverhandlung nicht erfolgt.

71 (1) Soll nur ein Teilanspruch geleugnet werden, ist der Antrag der Höhe nach zu begrenzen (Greger in Zöller, ZPO, 35. Aufl., § 256 Rn. 27). Eine Einschränkung ist jedenfalls durch die Klarstellung in Bezug auf die nicht erfasste Verwendung des Begriffs „Kohle“ in der Suchfunktion der Internetseite der Klägerin – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – geschehen.

72 (2) Im Übrigen hat das Landgericht im Streitfall zutreffend angenommen, dass es nach dem klägerischen Antrag und der zugehörigen Begründung insgesamt auf die Anspruchsberühmung gemäß Anlagen K 4 und K 5 ankommt, da die Klägerin (über die Ausnahme der Verwendung in der Suchfunktion hinaus) keine Beschränkung des Antrags vorgenommen hat. Die Ausführungen in der Begründung vermögen den Streitgegenstand der negativen Feststellungsklage vorliegend nicht wirksam zu beschränken.

73 Das Schreiben der Beklagten gemäß Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5 enthält eine Berühmung eines Unterlassungsanspruchs. In einer förmlichen Abmahnung ist i.d.R. eine Berühmung enthalten, weil der Abmahnende vorbringt, ihm stehe ein konkretes Recht gegen den Abgemahnten zu (Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar, 3. Aufl., § 256 Rn. 17). So liegt der Fall auch hier. Das Schreiben Anlage K 4 hat folgenden Inhalt:

> Wir mussten feststellen, dass Sie Süßwaren im Internet bewerben und auf den Markt bringen mit dem von uns für diese Warengruppe geschützten Namen. Damit verletzen Sie unser eingetragenes Warenzeichen. Wir fordern Sie daher auf, uns gegenüber schriftlich zu erklären,
>
> es künftig bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom zuständigen Gericht festzulegenden Konventionalstrafe unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen.
>
> Für den Eingang der vorstehenden Erklärung haben wir uns den 30.09.2022 vorgemerkt.
>
> Sofern Sie die vorstehend genannte Frist ungenutzt verstreichen lassen sollten, sehen wir uns leider gezwungen, anwaltliche, bzw. gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

74 In Anlage K 5, der vorformulierten Unterlassungsverpflichtungserklärung, verlangte die Beklagte zudem die Unterlassung, im Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben:

> Warenzeichen
>
> Die Zuckerbäcker GmbH, Wannenäckerstraße 35, 74078 Heilbronn, vetr. d. d. Geschäftsführer Corinna Lenz und Anastasios Paliakoudis,
>
> verpflichten sich hiermit gegenüber der Firma Aug. Krämer Kornbrennerei GmbH, Inhaber des nationalen Warenzeichens Nr. 30 2008 056 448 „Kohle“ mit Eintragungsdatum vom 23.03.2011, vertr. d. d. Geschäftsführer Felix Krämer,
>
> es künftig bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom zuständigen Gericht festzulegenden Konventionalstrafe unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges zu unterlassen, in ihrem Internetauftritt und im Handel Pralinen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben.
>
> Eine Kopie des Markenregisters liegt uns vor.

75 Aus Sicht eines objektiven Empfängers in der Rolle der Klägerin ist die Abmahnung dahingehend zu verstehen, dass sie sich auch gegen die Kennzeichnung der konkret angebotenen Produkte wendet, die jeweils den Zeichenbestandteil „Kohle“ aufweist.

76 Die Anspruchsberühmung der Beklagten vom 15.09.2022 und die Formulierung aus der Berühmung nimmt die Klägerin in ihrem Antrag in Bezug. Soweit die Klägerin geltend macht, der Feststellungsantrag sei allein auf die isolierte Verwendung des Begriffs „Kohle“ gerichtet, eine andere Feststellung begehre sie, die Klägerin, nicht, insbesondere nicht die Feststellung zu der Frage, ob der Beklagten in Bezug auf die Begriffe „GRILL-KOHLE“ und/oder „KAMIN KOHLE“ ein Unterlassungsanspruch zustehe, so kommt eine solche Beschränkung im Antrag nicht zweifelsfrei zum Ausdruck. Denn soll nur ein Teilanspruch geleugnet werden, so ist dies – wie ausgeführt – im Antrag klarzustellen. Hieran fehlt es vorliegend.

77 (3) Es handelt sich entgegen der Ansicht der Klägerin auch nicht um ein „aliud“. Geht die Berühmung über den dem Abmahnenden zustehenden Anspruch hinaus, ist die Feststellungsklage insoweit begründet und besteht das Feststellungsinteresse in diesem Umfang dauerhaft, wenn der Anspruchsteller (nur) hinsichtlich des anderen Teils der Berühmung, etwa der konkreten Verletzungsform, die Leistungsklage betreibt (vgl. OLG München GRUR-RR 2006, 363, 365 – BMW-Bildmarke; J.B. Nordemann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., Vorb. zu §§ 14-19d Rn. 476). In einem solchen Fall sollte die Feststellungsklage zur Vermeidung der Teilabweisung von vornherein nur gegen die überschießende Berühmung gerichtet werden (J.B. Nordemann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., Vorb. zu §§ 14-19d Rn. 476). Zwar ist die Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform bei der negativen Feststellungsklage kein „Minus“ (wie etwa bei der gegenläufigen Leistungsklage). Wenn sich jedoch ein Beklagter im Rahmen einer Leistungswiderklage gegen die konkrete Verletzungsform wehrt (und eine solche Leistungswiderklage nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann), fehlt es insoweit am Feststellungsinteresse für die negative Feststellungsklage (vgl. OLG München GRUR-RR 2006, 363, 365 – BMW-Bildmarke). Der Feststellungskläger muss dann, soll seine Feststellungsklage nicht z.T. als unzulässig abgewiesen werden, die Hauptsache (insoweit) für erledigt erklären (Köhler/Feddersen in Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl., § 12 Rn. 1.20a). Dies gilt auch vorliegend.

78 Durch die Erhebung der Leistungswiderklage, die sich gegen die konkreten Verletzungsformen richtet, ist das Feststellungsinteresse insoweit fortgefallen. Die negative Feststellungsklage ist z.T. unzulässig geworden. So hat es auch das Landgericht zutreffend entschieden. Insoweit ist der Tenor der landgerichtlichen Entscheidung mit der Begründung zu lesen und im Ergebnis nicht zu beanstanden.

79 bb. Das Landgericht hat auch zu Recht den Antrag auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten i.H.v. 1.682,70 € abgewiesen. Ein Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung scheitert jedenfalls am fehlenden Verschulden der Beklagten.

80 aaa. Schutzrechtsverwarnungen können zu beanstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts oder wegen Fehlens einer Rechtsverletzung als unbegründet erweisen, oder wenn sie wegen ihres sonstigen Inhalts oder ihrer Form nach als unzulässig zu beurteilen sind. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht unter dem Gesichts-

punkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann (§ 823 Abs. 1 BGB; BGH MMR 2024, 1043 Rn. 24 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht III).

81 Das Schreiben der Beklagten Anlage K 4 stellt eine solche Schutzrechtsverwarnung dar, mit der dem Adressaten eine Schutzrechtsverletzung vorgeworfen wird und die der Adressat als ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsverlangen versteht. Hierüber streiten die Parteien auch nicht.

82 bbb. Unberechtigt ist eine Schutzrechtsverwarnung, wenn der geltend gemachte Anspruch mangels Rechtsverletzung tatsächlich nicht besteht (BGH MMR 2024, 1043 Rn. 57 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht III). Maßgeblich ist insoweit die objektive Rechtslage (BGH MMR 2024, 1043 Rn. 57 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht III).

83 Insoweit ist vorliegend relevant, dass sich die Beklagte mit außergerichtlichem Schreiben Anlage K 4 und der dort vorformulierten Unterlassungserklärung eines generellen, von konkreten Verletzungshandlungen abstrahierten Unterlassungsanspruchs bezüglich der Kennzeichnung von Süßwaren und/oder Pralinen „mit“ „Kohle“ berühmt hat und sie ein solches abstraktes Verbot der Kennzeichnung von Süßwaren und/oder Pralinen „mit“ „Kohle“ unabhängig von der konkreten Verletzungsform nicht beanspruchen kann. Bei fehlender markenmäßiger Benutzung wären auch zulässige Verhaltensweisen erfasst. Deshalb besteht ein solch abstrakter Anspruch nicht. Insoweit kommt es auf die Auslegung des mit dem Klageantrag beanstandeten Schreibens Anlage K 4 an. Die darin enthaltene Schutzrechtsverwarnung erweist sich insoweit jedenfalls als unberechtigt, als ein generelles und abstraktes Verbot (über die beiden konkreten Verletzungsformen hinausgehend) nicht beansprucht werden kann.

84 ccc. Das Landgericht hat zu Recht fehlendes Verschulden der Beklagten angenommen. Das hiergegen gerichtete Berufungsvorbringen bleibt ohne Erfolg.

85 (1) Insoweit ist das Landgericht von zutreffenden Grundsätzen ausgegangen:

86 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs handelt ein Gläubiger, der vom Schuldner zu Unrecht eine Leistung verlangt, grundsätzlich nicht schon dann fahrlässig, wenn er nicht erkennt, dass seine Forderung unberechtigt ist (BGH GRUR 2018, 832 Rn. 88 – Ballerinaschuh). Dies beruht auf der Erwägung, dass dem Gläubiger die Durchsetzung seiner Rechte unzumutbar erschwert würde, wenn man von ihm verlangte, die nur in einem Rechtsstreit sicher zu klärende Berechtigung einer geltend gemachten Forderung schon im Vorfeld oder außerhalb eines Rechtsstreits vorauszusehen. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entspricht der Gläubiger daher regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist. Dies gilt auch dann, wenn die zu beurteilende Rechtslage unklar ist. Ein Schutzrechtsinhaber setzt sich deshalb im Falle einer unberechtigten Verwarnung nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns aus, wenn er sich seine Überzeugung durch gewissenhafte Prüfung gebildet oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen (BGH GRUR 2018, 832 Rn. 88 – Ballerinaschuh).

87 Art und Umfang der Sorgfaltspflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Handelt es sich um ein geprüftes Schutzrecht – etwa eine Marke – kann vom Inhaber bei einer Verwarnung keine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt wer-

den, als sie der Eintragungsbehörde möglich war (BGH GRUR 2018, 832 Rn. 89 – Ballerinaschuh).

88 Bei der Prüfung des Verschuldens bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ist zudem danach zu differenzieren, ob es sich um eine Hersteller- oder eine Abnehmerverwarnung handelt. Im Fall einer Herstellerverwarnung gelten bei der Prüfung der Voraussetzungen des Fahrlässigkeitsvorwurfs keine besonderen Anforderungen (BGH GRUR 2018, 832 Rn. 90f. – Ballerinaschuh).

89 (2) Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze lässt sich ein fahrlässiges Handeln der Beklagten im Hinblick auf deren Schreiben Anlage K 4 – wie vom Landgericht zutreffend angenommen – nicht feststellen. Dies geht zu Lasten der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin.

90 Vorliegend geht es um eine Herstellerverwarnung. Die Beklagte verfügt über eine eingetragene Marke „Kohle“. Anlass der Schutzrechtsverwarnung waren die unstreitigen Internetangebote der Klägerin betreffend die auch hier gegenständlichen zwei Produkte. Soweit sich der Umstand einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung daraus ergibt, dass ein zu weitgehendes Verbot beansprucht worden ist, ist der Beklagten kein Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen. Es lässt sich nicht feststellen, dass sich die Beklagte bei ihrer Abmahnung vom 15.09.2022 (Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5) nicht von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen. Auch im Hinblick auf die konkreten Verletzungsformen ist die Frage einer markenmäßigen Verwendung und einer hinreichenden Zeichenähnlichkeit (siehe unten) nicht zweifelsfrei zu beantworten. Bei einer Herstellerverwarnung kann beim hier vorliegenden „Grenzfall“ der Beklagten kein Verschuldensvorwurf gemacht werden. Entgegen der Ansicht der Klägerin kann der Beklagten im Hinblick auf die vorliegend konkret ausgesprochene Herstellerverwarnung auch nicht vorgeworfen werden, die Abmahnung nicht über einen Rechtsanwalt ausgesprochen zu haben.

91 ddd. Auf weitere Einwendungen der Beklagten gegen die von der Klägerin geltend gemachten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten kommt es dann nicht an.

92 b. Die zulässige Berufung der Beklagten hat im tenorierten Umfang Erfolg.

93 Das Landgericht hat entgegen der Ansicht der Beklagten der Klage im tenorierten Umfang zu Recht stattgegeben. Im Hinblick auf die Widerklage ist eine differenzierte Beurteilung vorzunehmen und die konkrete Produktgestaltung des Produkts „KAMIN KOHLE“ zu verbieten. Die Produktgestaltung des Produkts „GRILLKOHLE“ ist hingegen – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – nicht als Rechtsverletzung anzusehen. Im Einzelnen:

94 aa. Die Klage ist im Umfang des landgerichtlichen Ausspruchs zulässig und begründet.

95 aaa. Die Klage ist zulässig. Der Klageantrag der negativen Feststellungsklage ist hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO und es besteht im Umfang des landgerichtlichen Ausspruchs auch das erforderliche Feststellungsinteresse i.S.v. § 256 ZPO.

96 (1) Der von der Klägerin geltend gemachte Feststellungsantrag ist – wie ausgeführt – hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Denn auch die spiegelbildliche Unterlassungsklage der Beklagten dahingehend, dass es die Klägerin zu unterlassen habe, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Süßwaren mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder in Verkehr zu bringen und/oder in ihrem Internetauftritt und im Handel Prali-

nen mit der Bezeichnung „Kohle“ anzubieten oder über das Internet zu vertreiben, wäre hinreichend bestimmt. Dass ein solch weitgehender Anspruch nicht besteht, ist eine Frage der Begründetheit.

97 Die Klägerin nimmt auf die konkrete Anspruchsberühmung gemäß den Anlagen K 4 und K 5 Bezug.

98 Es liegt auch hinsichtlich des Produktes „Pralinen“ mit der Anlage K 5 eine Anspruchsberühmung vor, wenngleich unstreitig ist, dass die Klägerin Schaumzuckerprodukte anbietet. Die „Praline“ ist in der Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse (Kakaoverordnung) vom 15.12.2003, dort Anlage 1 Nr. 10, definiert als: „Erzeugnis in mundgerechter Größe - aus gefüllter Schokolade gemäß Nummer 7 oder - aus einer einzigen Schokoladenart oder aus zusammengesetzten Schichten oder einer Mischung von Schokoladenarten gemäß den Begriffsbestimmungen der Nummern 3, 4, 5 oder 6 und anderen Lebensmitteln, sofern der Schokoladenanteil mindestens 25 Prozent des Gesamtgewichts des Erzeugnisses entspricht.“

99 (2) Es besteht auch – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – das erforderliche Feststellungsinteresse i.S.v. § 256 ZPO.

100 Ohne Erfolg nimmt die Beklagte mit ihrer Berufung ein Berühmen insoweit in Abrede, als es über die konkreten Verletzungsformen hinausgeht. Es besteht im Umfang des landgerichtlichen Ausspruchs ein Feststellungsinteresse i.S.v. § 256 ZPO.

101 (a) Zwar ist das Feststellungsinteresse – wie ausgeführt – z.T. durch die Erhebung der Leistungswiderklage entfallen. Eine negative Feststellungsklage wird wegen fehlenden Feststellungsinteresses regelmäßig unzulässig, wenn der Abgemahnte wegen desselben Gegenstands seinerseits Unterlassungsklage erhebt und diese nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann (OLG Düsseldorf NJOZ 2020, 562 Rn. 25 – Briefkopf einer Rechtsanwaltskanzlei).

102 (b) Über den Streitgegenstand der Leistungswiderklage hinaus besteht jedoch – wie vom Landgericht zutreffend angenommen – ein Feststellungsinteresse i.S.v. § 256 ZPO.

103 (aa) Derjenige, der wegen einer Verletzung immaterieller Schutzrechte abgemahnt wird, kann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist und dass die darin erhobenen Ansprüche nicht bestehen. Das erforderliche rechtliche Interesse an diesem prozessualen Vorgehen ist dem Abgemahnten schon dann zuzubilligen, wenn die Rechtsberühmung des Abmahnenden die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berührt und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können (OLG München GRUR-RR 2006, 363, 365 – BMW-Bildmarke). Das Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage, mit der sich der mit einem umfassenden Verbot Abgemahnte zur Wehr setzt, bleibt teilweise erhalten, wenn der Abmahnende gegen den Abgemahnten eine Unterlassungsklage mit einem gegenüber dem umfassenden Verbotsverlangen eingeschränkten Antrag erhebt (vgl. OLG München GRUR-RR 2006, 363, 365 – BMW-Bildmarke).

104 (bb) Die Beklagte hat sich hier mit außergerichtlichem Schreiben Anlage K 4 und der dort vorformulierten Unterlassungserklärung (Anlage K 5) eines generellen, von konkreten Verletzungshandlungen abstrahierten Unterlassungsanspruchs bezüglich der Kennzeichnung von Süßwaren und/oder Pralinen „mit“ „Kohle“ berühmt. Aus Sicht eines verständigen Empfängers ist das Schreiben Anlage K 4 i.V.m. Anlage K 5 nicht dahin zu ver-

stehen, dass sich die Beklagte nur solcher Unterlassungsansprüche berühmt, die sich gegen konkrete Verletzungsformen richten. Zwar ist unstreitig, dass die Klägerin im Internet die beiden hier in Rede stehenden Produkte anbot, was die Beklagte zur Abmahnung veranlasste. Jedoch beanspruchte die Beklagte darüber hinausgehend ein abstraktes Verbot der Kennzeichnung von Süßwaren und/oder Pralinen „mit“ „Kohle“. Konkrete Verletzungsformen sind dem Schreiben nicht beigefügt, so dass der Kern der Beanstandung nicht weiter konkretisiert worden ist. Die Formulierung der Beklagten im Hinblick auf das Unterlassungsbegehren ist allgemein gehalten und beschränkt sich nicht einmal auf markenmäßige Verwendungen.

105 An der Ernsthaftigkeit des Verlangens der Beklagten bestehen im Übrigen keine Zweifel.

106 (cc) Ein verbliebenes Feststellungsinteresse ist schließlich auch nicht im laufenden gerichtlichen Verfahren weggefallen. Grundsätzlich kann das Feststellungsinteresse für eine negative Feststellungsklage auch durch Erklärungen des Beklagten während des gerichtlichen Verfahrens wegfallen. Voraussetzung für einen derartigen nachträglichen Wegfall des Feststellungsinteresses ist indes eine unzweideutige, ernsthafte und endgültige Aufgabe der Berühmung (OLG München GRUR-RR 2006, 363, 365f. – BMW-Bildmarke). Derartiges ist hier jedoch nicht der Fall. Die Beklagte meint zwar, aus dem Schreiben Anlage K 4 ergebe sich keine Rechtsberühmung hinsichtlich der Verwendung des Begriffs „Kohle“ in Alleinstellung. Damit macht die Beklagte Rechtsausführungen zur Auslegung des Schreibens Anlage K 4. Eine unzweideutige, ernsthafte und endgültige Aufgabe von Ansprüchen außerhalb der mit der Widerklage angegriffenen Verletzungsformen ist damit nicht erklärt. Es fehlt jedenfalls an einer eindeutigen und erschöpfenden Erklärung der Beklagten, für welche außerhalb des Gegenstands der Widerklage liegenden Fallkonstellationen sie die Berühmung eines Unterlassungsanspruchs aufgibt.

107 bbb. Die negative Feststellungsklage ist auch – wie das Landgericht zu Recht angenommen hat – im Umfang des Ausspruchs begründet. Ein abstraktes Verbot, wie es die Beklagte mit den Anlagen K 4 und K 5 begehrt hat, kann sie im Streitfall nicht beanspruchen. Die Klägerin leugnet zu Recht einen solchen weitgehenden Anspruch.

108 (1) Erforderlich ist eine im konkreten Fall bestehende Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr als materiellrechtliche Anspruchsvoraussetzung des Unterlassungsanspruchs (vgl. BGH GRUR 2008, 1002 Rn. 19 – Schuhpark).

109 Zudem kommt ein auf den Bestandteil bezogenes Schlechthin-Verbot nur im Ausnahmefall in Betracht, dass eine Verwendung des kollisionsbegründenden Bestandteils in keiner denkbaren Weise zulässig ist (vgl. BGH GRUR 2009, 772 Rn. 29 – Augsburger Puppenkiste).

110 (2) Hinsichtlich des Produkts „Pralinen“ fehlt eine Begehungsgefahr bereits deshalb, weil die Klägerin keine Pralinen unter Verwendung des Zeichens „Kohle“ anbietet. Dass Derartiges droht, ist von der Beklagten weder dargetan noch ersichtlich.

111 (3) Im Hinblick auf die Verwendung des Zeichens „Kohle“ in Alleinstellung lässt sich – innerhalb des Streitgegenstandes der Klage gem. § 308 Abs. 1 ZPO – ebenfalls keine Begehungsgefahr feststellen. Die Klägerin hat – unwidersprochen – dargetan, dass sie nicht die Absicht habe, Süßwaren mit dem Begriff „Kohle“ in Alleinstellung zu kennzeichnen und zu vertreiben. Außerhalb der beiden konkreten Verletzungsformen ergibt sich auch aus dem Beklagtenvortrag keine entsprechende Begehungsgefahr.

112 (4) Schließlich kann ein Schlechthin-Verbot von der Beklagten im Streitfall auch deshalb nicht beansprucht werden, weil nicht festgestellt werden kann, dass eine Verwendung des kollisionsbegründenden Bestandteils in jeder denkbaren Weise unzulässig ist. Denn es kommt hier jeweils auf die Frage einer markenmäßigen Verwendung an. Bei fehlender markenmäßiger Verwendung ist eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht gegeben.

113 bb. Die Widerklage ist im tenorierten Umfang zulässig und begründet. Insoweit hat die Berufung der Beklagten teilweise Erfolg. Im Übrigen ist die Widerklage nicht begründet und die Berufung erfolglos.

114 aaa. Die Widerklage ist zulässig. Insbesondere sind die Anträge hinreichend bestimmt i.S.v. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

115 Streitgegenstand des Unterlassungsbegehrens der Widerklage ist die

116 - Unterlassung,

117 - in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Süßwaren das Zeichen „KAMIN KOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben […]

118 - und/oder das Zeichen „GRILLKOHLE“ wie nachstehend wiedergegeben […]

119 - zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf Süßwaren anzubringen und/oder unter diesem Zeichen Süßwaren zu bewerben und/oder anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen und/oder auszuführen.

120 Im Antrag sind Produktabbildungen enthalten. Damit ist die Produktgestaltung als konkrete Verletzungsform jeweils angegriffen. Durch die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform ist der Klageantrag hinreichend bestimmt (st.Rspr., vgl. BGH GRUR 2018, 1161 Rn. 16 – Hohlfasermembranspinnanlage II). Das Wort „insbesondere“ steht der hinreichenden Bestimmtheit hier nicht entgegenstehen, da es nur um einzelne Handlungsmodalitäten i.S.v. § 14 Abs. 3 MarkenG geht.

121 bbb. Bezüglich des Produkts „KAMIN KOHLE“ ist die Widerklage entgegen der Ansicht des Landgerichts begründet. Insoweit hat die Berufung Erfolg und es besteht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 MarkenG aus dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr nebst verfolgter Annexansprüche. Es geht hier um die konkrete Produktaufmachung mit der dortigen Kennzeichnung, die nach Ansicht des Senats entgegen der Ansicht des Landgerichts verwechslungsfähig ist. Bezüglich des Produkts „GRILLKOHLE“ bleibt die Berufung der Beklagten jedoch ohne Erfolg.

122 (1) Es besteht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 MarkenG in Bezug auf die Kennzeichnung des Schaumzuckerprodukts mit „KAMIN KOHLE“.

123 (a) Nach Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und wenn für das Publikum die Ge-

fahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

124 (b) Die Widerklagemarke, die DE-Wortmarke Nr. 3020 0805 6448 „Kohle“, angemeldet am 29.08.2008 und zugunsten der Beklagten eingetragen am 23.03.2011 mit Schutz in Klasse 30 für Konditorwaren, Süßwaren, Schokolade, steht in Kraft. Die von der Klägerin erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibt ohne Erfolg.

125 Insoweit hat das Landgericht keine Prüfung vorgenommen, da die Einrede der Nichtbenutzung in erster Instanz nicht entscheidungserheblich war. Die Einrede ist von der Klägerin im Berufungsverfahren wiederholt worden. Sie bleibt jedoch ohne Erfolg.

126 (aa) Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG muss der Kläger im Verletzungsverfahren auf Einrede des Beklagten nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gem. § 26 MarkenG benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist.

127 Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h., in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 23 – Dorzo). Zeigt das verwendete Zeichen neben der eingetragenen Marke noch zusätzliche Wortelemente, dann ist für die Beurteilung entscheidend, welche Kennzeichnungskraft beide Bestandteile haben und ob ein Gesamtbegriff entsteht. Hat das zusätzliche Wortelement eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung, kann keine rechtserhaltenden Benutzung angenommen werden (Bogatz in BeckOK MarkenR, 40. Ed., § 26 Rn. 145f.). Unschädlich ist hingegen die Hinzufügung beschreibender oder sonst eindeutig nicht herkunftskennzeichnender Begriffe, die mit dem eingetragenen Wortzeichen nicht zu einem einheitlichen Zeichen verschmelzen (Bogatz in BeckOK MarkenR, 40. Ed., § 26 Rn. 148).

128 (bb) Ob der Begriff der Klageerhebung in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Zustellung der Klage erfordert, wie § 253 Abs. 1 ZPO dies vorschreibt, oder ob die Einreichung der Klageschrift bei Gericht genügt, wie Art. 32 Abs. 1 Buchst. a der VO (EU) Nr. 1215/2012 (Brüssel Ia-VO) dies vorsieht, kann im Streitfall offenbleiben (offengelassen auch in BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 17 – VW Bulli). Denn für beide Zeiträume lässt sich vorliegend eine rechtserhaltende Benutzung feststellen. Beim Abstellen auf die Einreichung der Widerklage ist der Zeitraum 04.12.2018 bis 03.12.2023 maßgeblich, beim Abstellen auf die Zustellung der Widerklage ergibt sich ein relevanter Zeitraum von 16.02.2019 bis 15.02.2024.

129 (cc) In beiden vorgenannten Zeiträumen lässt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerklagemarke jedenfalls durch das Produkt mit der Bezeichnung „Kohle Bonbon“ feststellen. Die Beklagte hat Umsatzzahlen spezifiziert vorgetragen, die die Klägerin

nicht erheblich bestritten hat (ein Gesamtumsatz von 8.366,- € mit dem Produkt „Kohle Bonbon“ in den Jahren 2018 bis 2023, vgl. Anlagen S&J 7 bis S&J 9). Für eine ernsthafte Benutzung sind diese Zahlen angesichts des Stückpreises von 2,50 € ausreichend.

130 (dd) Soweit die Parteien darüber streiten, ob die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 MarkenG erfüllt sind, so ist dies jedenfalls im Hinblick auf das Produkt mit der Bezeichnung „Kohle Bonbon“ der Fall.

131 Die Ware – ein Zartbittertrüffel mit Karamell und „August mit dem Schnaps“ – ist mit dem Zeichen „Kohle Bonbon“ gekennzeichnet. Das Zeichen „Kohle Bonbon“ wird bei dem betreffenden Produkt auch markenmäßig verwendet. Erforderlich ist, dass das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 28 – VW Bulli). Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 32 – VW Bulli). Wenn die fragliche Marke auf der jeweiligen Ware angebracht ist, ist eine funktionsgemäße Verbindung zwischen der Marke und einer bestimmten Ware hergestellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 57). Eine blickfangmäßige Herausstellung oder die Verwendung eines Zeichens im Rahmen der Produktkennzeichnung können für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH GRUR 2017, 520 Rn. 26 – MICRO COTTON). Im Streitfall liegt eine blickfangmäßige Hervorhebung von „Kohle Bonbon“ auf dem Produkt und in der Produktbewerbung vor. Es handelt sich um die einzige Produktbezeichnung. Der angesprochene Verkehr, der an die Verwendung von Mehrfachkennzeichnungen im maßgeblichen Sektor der Süßwaren gewöhnt ist, erkennt das weitere Zeichen „Krämer“ als Herstellermarke. Er wird das Zeichen „Kohle Bonbon“ daher jedenfalls als auch herkunftshinweisend verstehen. Eine erkennbar rein beschreibende Verwendung des Gesamtzeichens „Kohle Bonbon“ liegt nicht vor.

132 Der zur Widerklagemarke hinzugefügte Bestandteil „Bonbon“ wird vom angesprochenen Verkehr als beschreibend erkannt. Das Produkt ist in Bonbonform verpackt und so ist es auch in der Bewerbung erkennbar. Der kennzeichnende Charakter der Widerklagemarke „Kohle“ wird bei der Produktbezeichnung „Kohle Bonbon“ nicht verändert. Soweit die Klägerin einwendet, auch „Kohle“ sei gleichermaßen beschreibend für die betreffende Ware, so trifft dies bei dem Produkt der Beklagten „Kohle Bonbon“ nicht zu. Hier bedarf es einiger Überlegung bzw. dem Erfassen der weiteren Produktbeschreibung, um zu verstehen, welche Assoziation beabsichtigt ist. Insofern besteht ein Unterschied zwischen „Kohle“ und „Bonbon“ als Bezeichnung für eine Zartbittertrüffel-Süßigkeit.

133 Offenbleiben kann dann im Streitfall, wie es sich bei dem Produkt „Dortmunder Kohle“ verhält.

134 (c) Eine rechtsverletzende Benutzung auf Seiten der Klägerin i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG kann nur beim Produkt „KAMIN KOHLE“, nicht jedoch beim Produkt „GRILLKOHLE“ bejaht werden. Insoweit ist entgegen der Ansicht des Landgerichts zu differenzieren. Maßgeblich ist die konkrete Produktaufmachung. Diese unterscheidet sich bei den beiden Produkten.

135 Eine markenmäßige Benutzung auf Seiten der Klägerin ist beim Produkt „KAMIN KOHLE“ insoweit festzustellen, als dass der angesprochene Verkehr bei der konkreten Produktgestaltung „KAMIN KOHLE“ als Produktkennzeichnung versteht.

136 Beim Produkt „GRILLKOHLE“ ist bereits eine markenmäßige Benutzung zu verneinen. Jedenfalls liegt im Hinblick auf die gegenüberstehenden Zeichen „Kohle“ und „Essbare Grillkohle“ nur eine sehr geringe Zeichenähnlichkeit vor, so dass weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

137 (aa) Eine Benutzung der Bezeichnungen „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“ im geschäftlichen Verkehr durch die Klägerin liegt vor.

138 (bb) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass das beanstandete Zeichen markenmäßig oder – was dem entspricht – als Marke verwendet wird, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 – VW Bulli). Ob ein Zeichen in diesem Sinn als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, beurteilt sich aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 – VW Bulli). Die Verkehrsauffassung wird dabei einerseits durch die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Waren-/Dienstleistungssektor, andererseits durch den konkreten Marktauftritt des angegriffenen Zeichens (z.B. dessen blickfangmäßige Herausstellung) bestimmt, wobei alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 140). Es kommt nicht auf die Zweckbestimmung durch den Verwender an, sondern allein darauf, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH GRUR 2019, 1289 Rn. 25 – Damen Hose MO). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden (BGH GRUR 2019, 1289 Rn. 25 – Damen Hose MO). Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für eine Ware verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH GRUR 2019, 522 Rn. 41 – SAM).

139 Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (OLG Nürnberg GRUR-RR 2022, 224 Rn. 17 – Bewegte Medizin). Dabei ergibt sich der beschreibende Charakter in erster Linie aus dem Sinngehalt der betreffenden Bezeichnung. Maßgeblich für die Frage, ob der Verkehr das Zeichen nur beschreibend versteht, ist jedoch auch der Kontext, in dem die gerügte Benutzungshandlung erfolgte (OLG Nürnberg GRUR-RR 2022, 224 Rn. 17 – Bewegte Medizin).

140 Die Verkehrsauffassung wird auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (OLG Köln GRUR-RR 2020, 308 Rn. 25 – CLOWNS).

141 (cc) Die Klägerin verwendet die beanstandeten Zeichen „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“ auf den Produktverpackungen jeweils nicht isoliert und jeweils nicht in Alleinstellung. Der angesprochene Verkehr, auf den maßgeblich abzustellen ist – hier also der durchschnittlich informierte, verständige und situationsadäquat aufmerksame Durchschnittsverbraucher von Süßwaren – begegnet den Bezeichnungen „KAMIN KOHLE“ und „GRILLKOHLE“ auf der Schauseite des jeweiligen Produkts. Jeweils oben auf der Verpackung ist in markentypischer Weise die Marke „Der Zuckerbäcker“ aufgebracht, was der Verkehr als herkunftshinweisend im Hinblick auf den Hersteller des Produkts versteht. Es geht demnach – wie auch bei der Verwendung der Widerklagemarke und wie vom Landgericht zu Recht angenommen – um das Verständnis eines Zweitzeichens, nämlich der Bezeichnung des Produktes selbst. Insoweit muss positiv festgestellt werden, ob der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung des Produkts einen weiteren Herkunftshinweis sieht.

142 Zwar ist – wie ausgeführt – davon auszugehen, dass der Verkehr im Süßwarenmarkt daran gewöhnt ist, dass oft auch Zweitmarken zum Einsatz kommen, so dass der Verkehr im Normalfall von einer durchschnittlich unterscheidungskräftigen Bezeichnung auf eine Zweitmarke schließen kann. Denn wenn ein Zeichen hervorgehoben und blickfangmäßig herausgestellt, kann dies für eine markenmäßige Verwendung sprechen (OLG Köln GRUR-RR 2020, 308 Rn. 26 – CLOWNS).

143 Jedoch lässt sich im Streitfall nur beim Produkt „KAMIN KOHLE“ angesichts der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung eine markenmäßige Verwendung feststellen, nämlich, dass der Verkehr das Zeichen „KAMIN KOHLE“ als auch herkunftshinweisend im Sinne einer Zweitmarke versteht. Denn insoweit ist der weitere Bestandteil „Essbare“ klein und in einer Art und Weise auf der Schauseite der Verpackung aufgebracht, dass der Verkehr von einer Verklammerung mit der weiteren Beschreibung „Schaumzucker Kohlebriketts“ ausgeht:

144 

.

145 Dies kann der Senat feststellen, da seine Mitglieder ebenfalls zum angesprochenen Verkehrskreis gehören. Der Verkehr wird allein in „KAMIN KOHLE“ die Produktbezeichnung sehen, die – weil „Essbare“ mit „Schaumzucker Kohlebriketts“ verklammert werden kann – auch nicht gleichermaßen beschreibend erkannt wird wie beim zweiten Produkt „GRILLKOHLE“. Dass die Schaumzuckerstücke in Form und Farbe Kohlestücken ähneln,

führt nicht dazu, dass der angesprochene Verkehr „KAMIN KOHLE“ als Produktbeschreibung wahrnimmt, zumal der Begriff „KAMIN KOHLE“ ihm nicht geläufig ist. Die grafische Hervorhebung, die durch die beiden Herzen rechts und links des Wortes „KOHLE“ noch verstärkt wird, lässt „KAMIN KOHLE“ als Herkunftshinweis erscheinen.

146 Ein beschreibender Charakter entsteht aus Sicht des angesprochenen Verkehrs vor allem durch das Wort „Essbare“. Während dieses Wort beim Produkt „KAMIN KOHLE“ eher in den Hintergrund rückt, ist dies beim Produkt „GRILLKOHLE“ ganz besonders hervorgehoben:



147 Während bei diesem Produkt zwischen zwei Balken „Essbare Grillkohle“ steht und damit als Produktbezeichnung verstanden wird, tritt beim Produkt „KAMIN KOHLE“ deutlich „KAMIN KOHLE“ in den Vordergrund. „KAMIN KOHLE“ wird bei der konkreten Produktgestaltung – ähnlich wie „Kohle Bonbon“ – als Zweitmarke verstanden.

148 Hingegen erkennt der Verkehr auf dem Produkt „GRILLKOHLE“ „Essbare Grillkohle“ als die Produktbezeichnung und versteht diese so, dass diese auch ein Sachhinweis auf das Aussehen des Produkts „süsse Schaumzucker Grillbriketts“ sein kann bzw. eine Inhaltsbeschreibung im Sinne einer Beschreibung der originellen Vermarktungsidee, dass Grillkohle bzw. Kaminkohle nicht für den Verkehr bestimmt, hier aber ausnahmsweise als „getarntes Lebensmittel“ tatsächlich „essbar“ ist. Das Wort „GRILLKOHLE“ ist hier zusammengeschrieben. Es ist auf der Produktverpackung ein Bild eines Grills zu sehen, über dem man die Schaumzucker-Süßigkeit grillen könnte. Das Wort „Essbare“, das sogar größer geschrieben ist als „Grillkohle“, ist hier eng mit „Grillkohle“ verklammert. Es ist hierdurch nicht auszuscheiden. Eine auch herkunftshinweisende Verwendung von „Essbare Grillkohle“ als Zweitzeichen lässt sich bei dieser Produktgestaltung nicht positiv feststellen. Der Verkehr kann auch in einem (Zweit-)Zeichen auf der Verpackung allein einen Sachhinweis auf das Produkt und keinen weiteren Herstellerhinweis sehen (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2020, 308 Rn. 27 – CLOWNS). Jedenfalls müsste ein Verständnis als weiterer Herkunftshinweis positiv festgestellt werden. Und dies ist bei der konkreten Produktaufmachung mit „Essbare Grillkohle“ nicht der Fall.

149 (d) Zwischen der Widerklagemarke „Kohle“ und dem angegriffenen Zeichen „KAMIN KOHLE“ besteht – insoweit entgegen der Ansicht des Landgerichts – auch Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG.

150 Die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr; vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO).

151 (aa) Es liegt – wie vom Landgericht zutreffend angenommen – durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke vor. Eine Kennzeichnungsschwäche der Marke „Kohle“ für die eingetragenen Waren: Konditorwaren, Süßwaren, Schokolade ist nicht gegeben. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen. Bedarf es jedoch einiger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an einen beschreibenden Begriff aus (BGH GRUR 2017, 75 Rn. 22 – Wunderbaum II). Letzteres liegt hier vor. Es bedarf einiger Überlegung, weshalb Süßwaren mit „Kohle“ bezeichnet werden sollten. Dass es um das Aussehen gehen könnte, ist nicht offensichtlich.

152 (bb) Weiter ist von Warenidentität zwischen Süßwaren und Schaumzucker auszugehen, da Schaumzucker unter den Oberbegriff der Süßwaren fällt.

153 (cc) Im Hinblick auf die gegenüberstehenden Zeichen „KAMIN KOHLE“ und „Kohle“ ist jedenfalls von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen.

154 (aaa) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH GRUR 2021, 482 Rn. 28 – RETROLYMPICS).

155 (bbb) Zu vergleichen sind angesichts der konkret angegriffenen Produktverpackung „KAMIN KOHLE“ und „Kohle“. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist der Bestandteil „Essbare“ bei dieser Produktverpackung nicht in einer Reihe mit „Kamin Kohle“ zu lesen (anders wiederum die Bewerbung im Internet, die jedoch nicht streitgegenständlich ist). Als (Zweit-)Marke wird hier allein „KAMIN KOHLE“ erkannt. Es ist von einem Gesamtzeichen „KAMIN KOHLE“ auszugehen, das der Widerklagemarke „Kohle“ gegenübersteht. Es be-

steht eine Gleichgewichtigkeit bei den Markenbestandteilen „KAMIN“ und „KOHLE“ des angegriffenen Zeichens (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 407). Die Zeichen sind dann in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Klanglich und schriftbildlich sowie auch begrifflich besteht zwischen „Kohle“ und „KAMIN KOHLE“ eine Ähnlichkeit, die insgesamt jedenfalls gering ist. Ob eine begriffliche Ähnlichkeit allein ausreichen würde, um eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden.

156 (dd) Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke, Warenidentität und jedenfalls geringer Zeichenähnlichkeit ist auch unter Berücksichtigung der Wechselwirkung von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

157 (e) Zwischen der Widerklagemarke „Kohle“ und der Zeichennutzung auf dem Produkt „GRILLKOHLE“ mit „Essbare Grillkohle“ besteht hingegen keine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG.

158 Insoweit liegt allenfalls eine sehr geringe Zeichenähnlichkeit zwischen „Kohle“ und „Essbare Grillkohle“ vor. „Essbare Grillkohle“ wird auch nicht durch „Grillkohle“ geprägt. Zwar weist „essbare“ einen beschreibenden Gehalt auf. Angesichts dessen, dass der Information „essbare“ bei „Grillkohle“ im Hinblick auf das konkrete Produkt eine wesentliche Bedeutung zukommt, wird der Bestandteil „essbare“ vom angesprochenen Verkehr bei der Wahrnehmung des Zeichens jedoch nicht vernachlässigt. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke, Warenidentität und nur sehr geringer Zeichenähnlichkeit ist auch unter Berücksichtigung der Wechselwirkung keine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr gegeben. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr lässt sich nicht feststellen. Die mittelbare Verwechslungsgefahr oder Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens greift begrifflich dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 40 – MIXI; Thalmeier in BeckOK MarkenG, 41. Ed., § 14 Rn. 514). Der Verkehr wird in der angegriffenen Produktbezeichnung „Essbare Grillkohle“ nicht „Kohle“ als ein Serienzeichen (eines Herstellers) ansehen. Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte. Zum einen ist Kohle nur ein Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes. Zum anderen liegt – wie ausgeführt – ein Verständnis als Sachhinweis auf das Aussehen des Produkts „süsse Schaumzucker Grillbriketts“ nahe. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne lässt sich nicht feststellen. Eine solche liegt vor, wenn der Verkehr wegen teilweiser Zeichen-Übereinstimmungen davon ausgeht, dass (z.B. lizenz-)vertragliche, (z.B. konzern-)organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern bestehen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI; Thalmeier in BeckOK MarkenG, 41. Ed., § 14 Rn. 528). Auch hierfür gibt es vorliegend keine Anhaltspunkte. Die erforderlichen besonderen Umstände können nicht festgestellt werden. Es handelt sich bei der älteren Widerklagemarke weder um eine bekannte oder berühmte Marke noch hat der Bestandteil „Kohle“ im Zeichen „Essbare Grillkohle“ eine selbständig kennzeichnende Stellung (vgl. hierzu Thalmeier in BeckOK MarkenG, 41. Ed., § 14 Rn. 530).

159 (f) Die Schutzschranke gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG greift vorliegend zugunsten der Produktbezeichnung „KAMIN KOHLE“ für Schaumzucker nicht ein.

160 Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin insoweit auf eine beschreibende Angabe i.S.v. § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sichert die freie Verwendbarkeit von

Angaben ohne Unterscheidungskraft sowie von beschreibenden Angaben (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 23 Rn. 65). Voraussetzung einer Freistellung nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist das Vorliegen einer beschreibenden Angabe, d.h. einer Angabe „über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung“. Fehlt es daran, kommt eine Freistellung nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG von vornherein nicht in Frage (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 23 Rn. 83). Die Angabe muss die vom Dritten angebotenen Waren beschreiben. Freigestellt sind außerdem nur Angaben über Merkmale oder Eigenschaften der Waren des Dritten (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 23 Rn. 86f.). Es genügt, dass die Angabe zumindest auch beschreibend ist (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 23 Rn. 89).

161 Eine im vorgenannten Sinne beschreibende Angabe kann in „KAMIN KOHLE“ für die Süßware Schaumzucker nicht gesehen werden. Dass der angesprochene Verkehr in „KAMIN KOHLE“ einen beschreibenden Hinweis auf das Aussehen der Süßigkeit erkennt, kann nicht festgestellt werden. Zunächst ist weder dargetan noch ersichtlich, wie „Kamin Kohle“ überhaupt aussieht. Soweit „Kohle für den Kamin“ gemeint sein sollte, erkennt der Verkehr, dass die angebotene Süßware, der Schaumzucker, jedenfalls keine solche „Kohle für den Kamin“ ist. Dass es eine Anspielung auf das Aussehen der Süßware, des Schaumzuckers, sein soll, ergibt sich bei der konkret angegriffenen Art der Verwendung nicht hinreichend. Verbleiben Zweifel, kommt § 23 MarkenG in der Regel – wie hier – nicht zur Anwendung (vgl. Boddien in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 23 Rn. 71). Dass der Verkehr, wenn er die Ware sieht, diese hinsichtlich des Aussehens mit „Kamin Kohle“ beschreiben würde, ergibt sich im Streitfall nicht.

162 Auf eine lauterkeitsrechtliche Betrachtung nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 MarkenG kommt es dann nicht an (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 23 Rn. 83).

163 (g) Die erforderliche Wiederholungsgefahr ist – im Hinblick auf die Produktgestaltung „KAMIN KOHLE“ – gegeben. Die durch einen bereits begangenen Verstoß begründete tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (BGH GRUR 2016, 88 Rn. 51 – Deltamethrin). Eine solche hat die Klägerin nicht abgegeben.

164 (2) Die Auskunftsansprüche ergeben sich aus § 19 MarkenG sowie aus § 242 BGB. Im Hinblick auf Umfang und Art der getätigten Werbung liegt die Bedeutung des Hilfsanspruchs gem. § 242 BGB darin, dass sich der Rechtsinhaber Informationen nicht aus den vorzulegenden Unterlagen selbst zusammensuchen muss, sondern insbesondere im Hinblick auf die Werbung eine vom Verletzer selbst erstellte geordnete Aufstellung fordern kann (Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 19 Rn. 65).

165 (3) Es besteht dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 6 MarkenG. Der Klägerin ist im Hinblick auf die Produktgestaltung des Produkts „KAMIN KOHLE“ und dessen Kennzeichnung ein Fahrlässigkeitsvorwurf zu machen. Für die Annahme eines zumindest fahrlässigen Verhaltens reicht es aus, dass sich der Verletzer erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt und deshalb eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit seines Verhaltens jedenfalls in Betracht ziehen muss (BGH GRUR 2022, 229 Rn. 68 – ÖKO-

TEST III). So liegt der Fall hier. Die Frage der markenmäßigen Verwendung und der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Nutzung des Zeichens „KAMIN KOHLE“ bewegt sich jedenfalls im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen.

166 2. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

167 3. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts. Es handelt sich vorliegend um eine Einzelfallentscheidung, die auf der Anwendung bereits bestehender höchstrichterlicher Rechtsprechung beruht.