OLG Hamburg · 5 U 61/21

Archivdruck des amtlichen HTML-Volltextes

Redaktionell erstellte Archivfassung vom 31.10.2026. Diese Datei ist kein vom Gericht ausgegebenes Original-PDF. Maßgeblich ist die unten genannte amtliche Veröffentlichung. Der amtliche Text wird vollständig wiedergegeben; Layout und Seitenzahlen sind neu gesetzt.

Alle 54 Abbildungsvorkommen stehen in ihrer ursprünglichen Textreihenfolge. Die vollständigen Bilddaten wurden unverändert aus dem amtlichen PDF übernommen. Dort außerhalb des rechten Seitenrands platzierte Bilder sind hier vollständig sichtbar. Vorhandene Anonymisierungen bleiben erhalten.

Amtliche Quelle: https://www.landesrecht-hamburg.de/perma?d=NJRE001607898

SHA-256 des amtlichen Textes: 0730ea0f841c8aec34abf3eae41bd95228cc63cda7162bf48f735329be36b1ba

Gericht: Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 5. Zivilsenat

Entscheidungsname: VW Bulli II

Entscheidungsdatum: 08.05.2025

Rechtskraft: ja

Aktenzeichen: 5 U 61/21

ECLI: ECLI:DE:OLGHH:2025:0508.5U61.21.00

Dokumenttyp: Urteil

Quelle:

Normen: § 14 Abs 2 S 1 Nr 1 MarkenG, § 14 Abs 2 S 1 Nr 2 MarkenG, § 14 Abs 2 S 1 Nr 3 MarkenG, § 14 Abs 6 MarkenG, § 18 MarkenG ... mehr

Orientierungssatz 1. Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn sie die Ursprungsidentität der Ware garantiert. Die Benutzung muss die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.(Rn.76) 2. Bei dreidimensionalen Marken ist die Verkehrsanschauung entscheidend. Erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise in der Gestaltung nicht nur die Ware selbst, sondern fassen sie die Gestaltung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem Unternehmen auf, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der mit der Ware identischen Marke auszugehen. Im Fall des unter Lizenz vertriebenen Modellautos VW-Bulli versteht der Verkehr die Form als Hinweis auf den VW-Konzern, insbesondere durch den Lizenzvermerk (Co-Branding).(Rn.77) (Rn.89) (Rn.93) 3. Verwechslungsgefahr setzt eine markenmäßige Benutzung des Zeichens voraus. Das beanstandete Zeichen muss markenmäßig verwendet werden, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen, wobei die Sicht des Durchschnittsverbrauchers entscheidend ist. Bei VW-Bus-Modellen ohne Lizenzvermerk liegt keine markenmäßige Benutzung vor. Der Verkehr erwartet hier aufgrund fehlenden Lizenzvermerks keine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber.(Rn.103) (Rn.115) (Rn.120) 4. Bekanntheitsschutz setzt unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Marke voraus. Wenn sich der Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergibt, fehlt es an dem Merkmal der Rufausnutzung "in unlauterer Weise".(Rn.132) (Rn.135) (Rn.136) (Rn.141) Verfahrensgang vorgehend BGH, 2. Mai 2024, I ZR 23/23, Urteil vorgehend Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 5. Zivilsenat, 26. Januar 2023, 5 U 61/21, Urteil vorgehend LG Hamburg, 16. April 2021, 315 O 213/16, Urteil

Tenor

1. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 16.04.2021, Az. 315 O 213/16, wird zurückgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

3. Dieses Urteil und die angefochtene Entscheidung sind vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung der Beklagten im Kostenpunkt durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des jeweiligen Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ihrerseits Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Beschluss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 100.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

1

Die Klägerin begehrt auf markenrechtlicher Grundlage die Unterlassung des Anbietens, Bewerbens, Einführens oder auf sonstige Weise in den Verkehr Bringens der im Unterlassungsantrag abgebildeten Modellautos, Schadensersatzfeststellung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Urteilsveröffentlichung.

2

Die Klägerin stellt Kraftfahrzeuge her und vertreibt diese u.a. unter den Marken „Volkswagen“ bzw. „VW“ und „VW im Kreis“ weltweit.

3

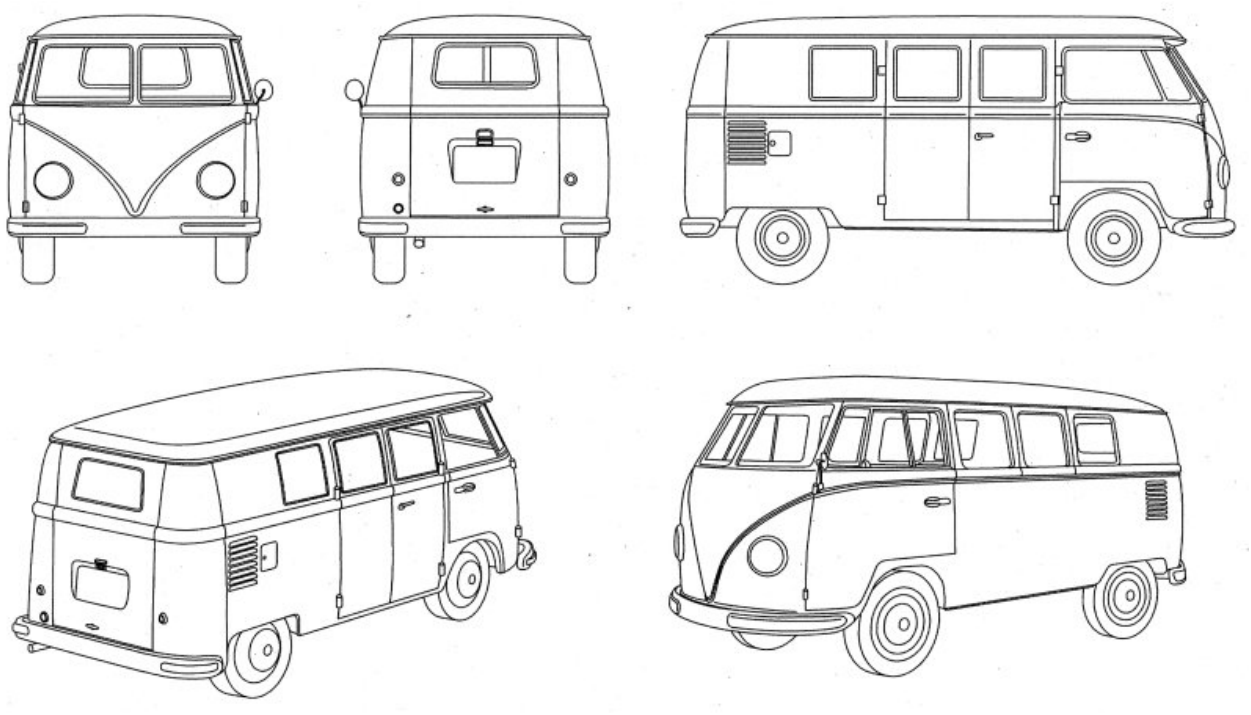
Die Beklagte produziert und vertreibt Modellautos, darunter bevorzugt sog. Klassiker (Oldtimer). In ihrer Werbung richtet sie sich insbesondere an Sammler und Werbekunden. Die Preise für ihre Modellautos liegen etwa zwischen 40 € und 250 €.

4

Gegenstand des Rechtsstreits ist der VW Bus T1, der volkstümlich verbreitet als „Bulli“ bezeichnet wird (nachfolgend „Bulli“). Der VW „Bulli“ ist erstmals 1950 auf den Markt gebracht worden und findet sich bis heute im Straßenbild. Die Beklagte produziert und vertreibt die im Klageantrag zu Ziff. I. wiedergegebenen Modellautos des „Bulli“.

5

Der „Bulli“ ist für die Klägerin u.a. als deutsche dreidimensionale Marke (Formmarke) DE 30627911 geschützt („Klageformmarke“, vgl. Anlagen K 5 und K 15). Die Marke ist mit nachfolgend wiedergegebenen grafischen Abbildungen und einer Priorität vom 02.05.2006 seit dem 12.07.2006 im Register eingetragen:



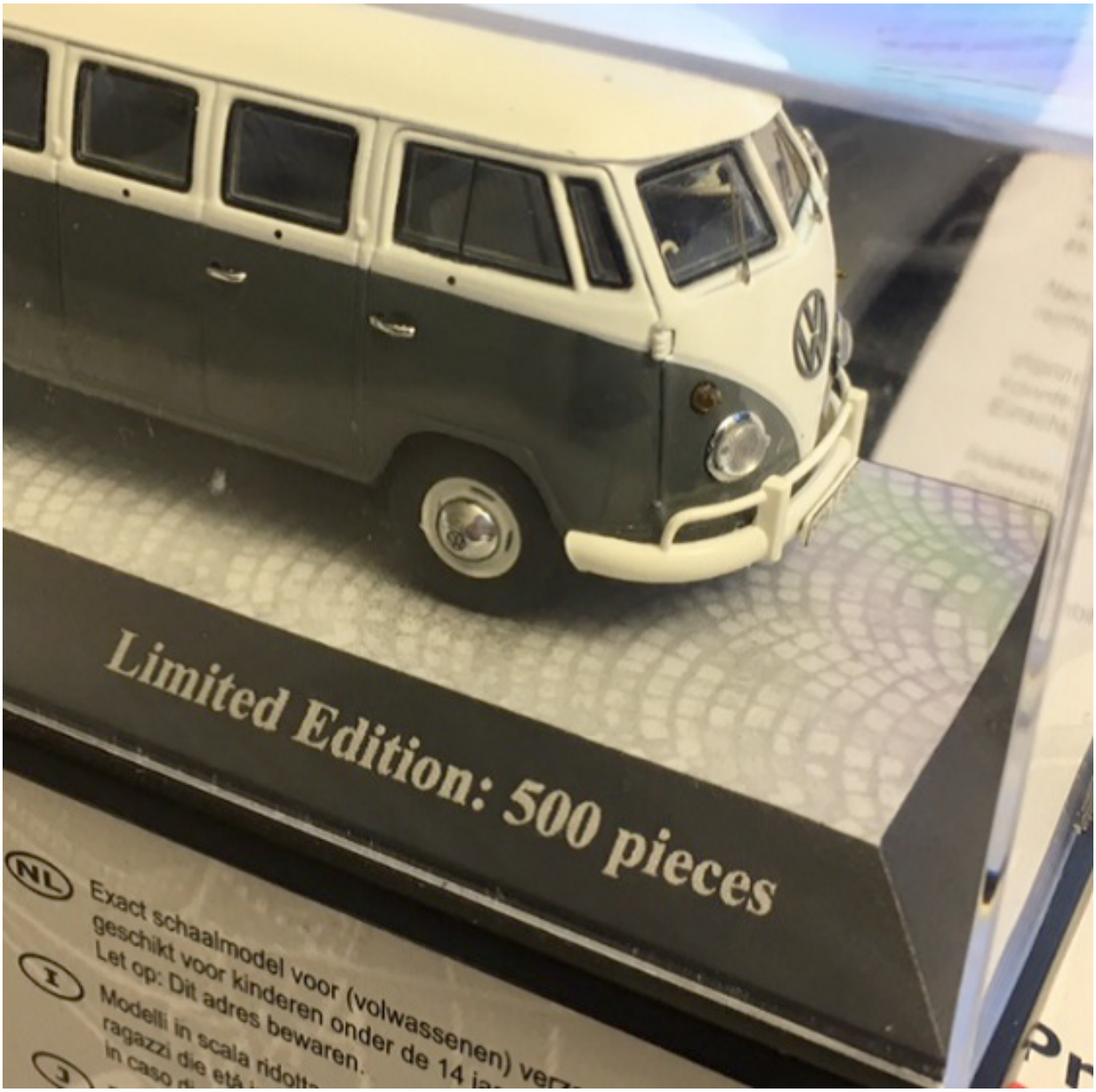
6

Die Klageformmarke beansprucht Schutz u.a. für die Waren der Warenklasse 12: „Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und/oder auf dem Wasser sowie deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, einschließlich Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten), […]) und der Warenklasse 28: „Spiele, Spielzeug, einschließlich Fahrzeugmodelle (verkleinert), insbesondere Modellautos und Spielzeugautos; […]“.

7

Die Beklagte war bis 31.12.2012 Lizenznehmerin der Klägerin und zuletzt einer 100%igen Konzerntochter der Klägerin, der V. ... Z. ... GmbH. Unter diesem Lizenzverhältnis vertrieb die Beklagte unter ihrer Marke „Premium ClassiXXs“ u.a. das folgende Modellauto eines VW T1 Busses:

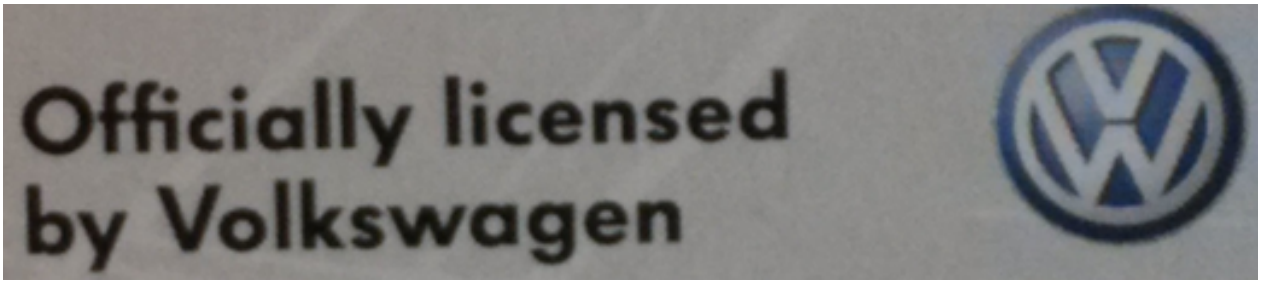

Art.-No:13750
Limited Edition:500 pieces
VW T1 Bus



8

Auf der Verpackung dieses Modellautos brachte die Beklagte bis 31.12.2012 einen Lizenzvermerk wie folgt an:

9



.

10

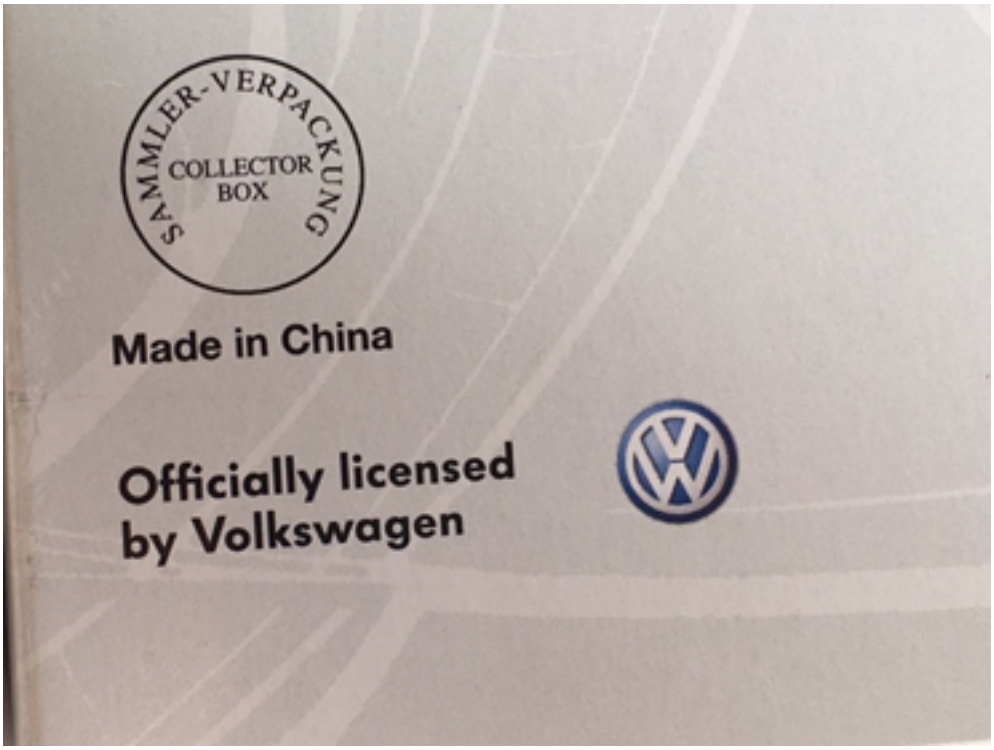
Ob die Klageformmarke Gegenstand der Lizenzierung der Parteien war, ist streitig.

11

Die Beklagte kündigte die Lizenzbeziehungen zur Klägerin zum 31.12.2012 und zahlt seither keine Lizenzen mehr an die Klägerin für Herstellung und Vertrieb ihrer Modellautos.

12

Auch noch nach Beendigung der Lizenzbeziehung befanden sich Modellautos und Verpackungen aus dem Hause der Beklagten mit nachfolgendem Lizenzvermerk auf dem Markt, die die Beklagte vor Beendigung der Lizenzbeziehung in den Verkehr gebracht hat, wie ein Testkauf der Prozessbevollmächtigten der Klägerin bei der Firma P. … N. … Modellautos im Februar 2017 gezeigt hat (Rechnung als Anlage K 13 vorgelegt betreffend einen VW Crafter Bus (2011), Preis: 34,90 €):



13

Die Beklagte hat die dazugehörige Verkaufsrechnung an die Firma P. … N. … Modellautos vom 03.12.2012 als Anlage B 1 vorgelegt.

14

Die Klägerin hat ihr Unterlassungsbegehren auf die Verletzungstatbestände gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gestützt.

15

Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt:

16

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 €, an dessen Stelle im Fall der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, diese zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer,

17

zu unterlassen, Modellautos gemäß den nachfolgenden Abbildungen:







18

201847 201843 201901







19

200083 201842 194862







20

177886 201875 177885







21

194935 177882 200088







22

200087 194857 177884







23

194859 177883 194856

24

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, zu bewerben oder in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder sonstwie in den Verkehr zu bringen.

25

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Handlungen gemäß vorstehend Ziffer I. entstanden ist und noch entstehen wird.

26

III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses mit folgenden Angaben:

27

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;

28

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer;

29

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhen, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

30

d) der insgesamt erzielten Umsatzerlöse und der Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, sowie des erzielten Gewinns.

31

IV. Die Beklagte wird verurteilt, die in Ziffer I. benannten und abgebildeten Waren zurückzurufen, sie aus den Vertriebswegen zu entfernen sowie die in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden widerrechtlich gekennzeichneten Waren sowie die ihr gehörenden Materialien und Geräte, die vorwiegend zur Kennzeichnung der betreffenden Waren gedient haben bzw. dienen, zu vernichten.

32

V. Der Klägerin wird die Befugnis zugesprochen, das Urteil auf Kosten der Beklagten in den Fachmagazinen „Toys“ bzw. „Toys Up“ sowie „Modell Fahrzeug“ bekannt zu machen.

33

Die Beklagte hat in erster Instanz beantragt,

34

die Klage abzuweisen.

35

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 16.04.2021 die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat der Senat mit Urteil vom 26.01.2023 das Urteil des Landgerichts abgeändert und der Klage vollumfänglich stattgegeben (Senat GRUR 2023, 491 – VW Bulli). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Senatsurteil verwiesen.

36

Auf die Revision der Beklagten hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Senats aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an den Senat als Berufungsgericht zurückverwiesen. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 02.05.2024 (GRUR 2024, 1033 – VW Bulli) Bezug genommen.

37

Nach der Zurückverweisung vom Bundesgerichtshof erstrebt die Klägerin weiterhin – in Abänderung des landgerichtlichen Urteils – eine Verurteilung der Beklagten gestützt auf eine Verletzung ihrer Klageformmarke DE 30627911.

38

Die Klägerin macht geltend, angesprochener Verkehrskreis betreffend das Modellauto-Angebot der Beklagten seien nicht nur „Sammler und Werbekunden“. Vielmehr gehöre auch der allgemeine Verkehr zu den Interessenten- und Käuferkreisen. Maßgeblich sei im Streitfall daher das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers. Eine Verengung auf vermeintlich bevorzugt angesprochene Käufer sei nicht zulässig. Jedoch kenne auch der Sammler die besonderen Marktgegebenheiten und wisse, dass die Hersteller von Modellautos in aller Regel Lizenznehmer der betreffenden Kraftfahrzeughersteller seien.

39

Eine rechtserhaltende Benutzung der Klageformmarke des „Bulli“ sei auch im neuerlichen Berufungsverfahren festzustellen, und zwar sowohl für Spielzeug-/Modellautos durch das im Rahmen des Lizenzvertrages vertriebene Modellauto als auch für Kraftfahrzeuge.

40

Im Ausgangspunkt sei der Verkehr bei Automobilen seit langem daran gewöhnt, in der äußeren Form des Fahrzeugs auch einen Herkunftshinweis zu sehen. Für 1:1 originalgetreu gestaltete Modellautos gelte nichts anders. Aus der geschützten Form erschließe sich der Herkunftshinweis und nicht aus dem betreffenden Erzeugnis. Ob die Form bei einem Kraftfahrzeug oder bei einem Spielzeug-/Modellauto, das dem Kraftfahrzeug nachgebildet worden sei, verwendet werde, mache für das Verkehrsverständnis keinen Unterschied. Die betreffende Formmarke werde hier auch nicht bloß warenbeschreibend benutzt.

41

Die dargetane Erwartung eines erheblichen Teils der angesprochenen Verkehrskreise, Hersteller von Spielzeug-/Modellautos benötigten die Erlaubnis des jeweiligen Kraftfahrzeugherstellers, beziehe sich gerade auf das Spielzeug- bzw. Modellauto. Die an Lizenzbeziehungen anknüpfenden Herkunftsvorstellungen des Modellautokäufers bezögen sich entweder auf die Herkunft der Modellautos unmittelbar vom Kraftfahrzeughersteller oder aus einem Geschäftsbetrieb, der notwendig in einer lizenzvertraglichen Beziehung zum Hersteller der betreffenden Kraftfahrzeuge stehen müsse. Die Klägerin verweist weiter auf von ihr eingeholte demoskopische Gutachten, insbesondere auf zwei neue Gutachten aus dem Januar / Februar 2025 (Anlagen K 42 und K 43), mit denen nunmehr auch der Verkehrskreis der „Sammler“ von Modellautos befragt worden sei. Dass der angesprochene Verkehrskreis, insbesondere der Durchschnittsverbraucher, die Klageformmarke auch mit Kraftfahrzeugen in Verbindung bringe, sei entgegen der Ansicht des Bundesgerichtshofs nicht von Belang. Die Verbrauchererwartung, dass es zwischen dem Kraftfahrzeughersteller und dem Hersteller von Spielzeug-/Modellautos eine wirtschaftliche Verbindung geben müsse, beruhe auf der im Markt vorhandenen und dem angesprochenen Verkehr bekannten Lizenzpraxis.

42

Der Umstand, dass das weitere Kennzeichen „VW“ (im Kreis) verwendet worden sei, stehe einer rechtserhaltenden Benutzung der Klageformmarke bei dem in Lizenz vertriebenen Modellauto nicht entgegen.

43

Für Kraftfahrzeuge sei eine Nutzung der Klageformmarke u.a. im Zusammenhang mit originalgetreuen Werksrestaurierungen erfolgt. Auf Vertragsunterlagen und Rechnungen sei folgendes VW „Bulli“ Signet nach Maßgabe nachfolgender Abbildung:



44

im relevanten Zeitraum, etwa am 08.02.2016 (Anlage K 36), genutzt worden.

45

Es liege auch eine markenmäßige Benutzung bei den Verletzermodellen vor.

46

Der Senat habe zu Recht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bestehe die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der damit gekennzeichneten Waren zu garantieren, auch und gerade darin, dass die mit der Marke versehenen Waren „unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens, dem sich die Verantwortung für ihre Qualität zuordnen lässt“ hergestellt oder geliefert worden seien, um so einen „unverfälschten Wettbewerb“ zu gewährleisten. Diese Funktion sei vorliegend verletzt.

47

Zudem verweist die Klägerin auf Rn. 55 der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „VW Bulli“ (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 55 – VW Bulli). Danach liege in Angebot und Vertrieb der angegriffenen Modellautos eine rechtsverletzende Benutzung i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG in Gestalt der gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Zeichen vor und die Beklagte nutze durch die Verwendung der bekannten Klagemarke deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft aus. Damit sei von einer rechtsverletzenden Benutzung vorliegend auszugehen.

48

Entgegen der Ansicht des Bundesgerichtshofs liege auch eine Unlauterkeit vor.

49

Nachdem die Klägerin im zurückverwiesenen Berufungsverfahren zunächst weitere zu ihren Gunsten eingetragene Marken als anspruchsbegründend geltend gemacht hat (Unions-Formmarke Nr. 016675721 gemäß Anlagen K 38 und K 40, Unions-Formmarke Nr. 018155356 gemäß Anlage K 39 sowie DE-Bildmarke Nr. 302012062274 gemäß Anlage K 41), hat sie ihre Klage insoweit – mit Zustimmung der Beklagten – wieder zurückgenommen.

50

Die Klägerin beantragt zuletzt,

51

das mit der Berufung angegriffene Urteil des Landgerichts abzuändern und die Beklagte nach Maßgabe der Anträge aus der Klage vom 07.03.2016 zu verurteilen.

52

Die Beklagte beantragt,

53

die Berufung zurückzuweisen.

54

Die Beklagte meint, der Bundesgerichtshof habe sämtlichen Argumenten der Klägerin und des Senats die Grundlage entzogen, so dass sich die Verurteilung der Beklagten nicht aufrechterhalten lasse.

55

Die Beklagte verweist auf ein Parallelverfahren der Klägerin vor dem OLG Frankfurt (Az. 6 U 26/24) gegen die B. … Modellspielwaren GmbH, welches zum Nachteil der Klägerin ausgegangen sei (Urteil vom 28.11.2024, Anlage BB 4).

56

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche bestünden schon deshalb nicht, weil es an einer rechtserhaltenden Benutzung der Klageformmarke fehle. Die Klageformmarke sei weder für Kraftfahrzeuge in Klasse 12 noch für Modell- und Spielzeugautos in Klasse 28 rechtserhaltend benutzt worden. Gewöhnlich schließe der Verkehr aus der Form der Ware nicht auf deren betriebliche Herkunft. Selbst wenn der Verkehr bei bestimmten Automobilen ausnahmsweise daran gewöhnt sei, in der äußeren Form des Fahrzeugs auch einen Herkunftshinweis zu sehen, sei dies nicht auf die Wahrnehmung von Modellautos übertragbar. Die von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen seien nicht geeignet, um eine markenmäßige Benutzung der Klageformmarke für Modellautos nachzuweisen.

57

Es liege auch keine rechtsverletzende Benutzung der Klageformmarke vor. Die vom Bundesgerichtshof bis zuletzt fortgeführte „Opel-Blitz“-Rechtsprechung gelte für alle Klagemarken, auch für die Klageformmarke. Es hätten sich weder die tatsächlichen Verhältnisse bei vorbildgetreuen Modellautos noch die Verkehrsauffassung geändert. Etwaige Herkunfts- oder Lizenzvorstellungen eines Verbrauchers seien rechtlich unbeachtlich. Denn die Lizenzvorstellungen knüpften an die Benutzung eines Zeichens oder einer Form für Kraftfahrzeuge an. Die angesprochenen Verkehrskreise bezögen das Zeichen nicht auf die Ware „Spielzeug-/Modellauto“. Sie wüssten zudem, dass es VW- und andere Modellautos mit und ohne Lizenz gebe.

58

Die Klägerin könne auch keine Beeinträchtigung anderer Markenfunktionen als der Herkunftsfunktion mit Erfolg geltend machen.

59

Ihre, der Beklagten, Modellautos verletzten auch keinen etwaigen Bekanntheitsschutz der Klageformmarke. Eine Rufausnutzung „in unlauterer Weise“ sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht werde, den Ruf der Marke werblich zu nutzen. Wenn dies – wie hier – unterbleibe, beim Vertrieb solcher Spielzeug-/Modellautos (allein) die eigene Marke des Spielzeugherstellers verwendet werde und sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergebe, fehle es am Merkmal der unlauteren Rufausnutzung.

60

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungsprotokolle Bezug genommen. Die Klägerin hat am 11.04.2025 zwei nachgelassene Schriftsätze zur Akte gereicht.

II.

61

1. Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt – unter Beachtung der Rechtsansicht des Bundesgerichtshofs (§ 563 Abs. 2 ZPO) – ohne Erfolg. Die zulässige Klage ist nicht begründet. Im zurückverwiesenen Berufungsverfahren lässt sich unter Beachtung der Rechtsansicht des Bundesgerichtshofs nicht feststellen, dass die Beklagte durch das Anbieten, Bewerben, Einführen oder auf sonstige Weise in den Verkehr Bringens der im Klageantrag zu Ziff. I. wiedergegebenen Modellautos die Markenrechte der Klägerin an ihrer gegenständlichen nationalen Klageformmarke verletzt. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht weder aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG, § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG noch aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG. Die daneben verfolgten Annexansprüche sind dann ebenfalls nicht gegeben.

62

a. Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens sind – nach einer Berufungsrücknahme im Hinblick auf die hilfsweise verfolgten Streitgegenstände aus der DE-Bildmarke Nr. 302012062273 und aus Wettbewerbsrecht sowie einer Klagerücknahme im Hinblick auf die hilfsweise verfolgten Streitgegenstände aus der Unions-Formmarke Nr. 016675721, der Unions-Formmarke Nr. 018155356 sowie der DE-Bildmarke Nr. 302012062274 – Unterlassungsansprüche der Klägerin aus der Klageformmarke, der DE-Formmarke Nr. 30627911, aus § 14 Abs. 2 Satz Nr. 1 MarkenG (Identitätsschutz), § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG (Verwechslungsschutz) und § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG (Bekanntheitsschutz) sowie darauf bezogene Folgeansprüche.

63

b. Die Klage ist zulässig. Insbesondere sind die Klageanträge hinreichend bestimmt gem. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Eine hinreichende Bestimmtheit ist für gewöhnlich gegeben, wenn – wie hier – auf die konkrete Verletzungshandlung Bezug genommen wird und der Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lässt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und der Anknüpfungspunkt für den geltend gemachten Verstoß und damit das Unterlassungsgebot liegen soll (vgl. BGH GRUR 2022, 1336 Rn. 12 – dortmund.de). Die hinreichende Bestimmtheit ist im Revisionsverfahren ebenfalls nicht in Zweifel gezogen worden.

64

c. Die Klage ist jedoch – unter Beachtung der Rechtsansicht des Bundesgerichtshofs (§ 563 Abs. 2 ZPO) – nicht begründet. Zwar kann der Senat feststellen, dass die (auch für Modell- und Spielzeugautos in Klasse 28 eingetragene) Klageformmarke durch das unter Lizenz vertriebene Modellauto rechtserhaltend benutzt worden ist. Jedoch lässt sich bei den angegriffenen Modellautos

eine markenmäßige Benutzung im Hinblick auf deren Formgestaltung im zurückverwiesenen Berufungsverfahren nicht feststellen. Demnach besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG. Die geltend gemachten Ansprüche aus dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG wegen einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung und Unterscheidungskraft der für Kraftfahrzeuge (Klasse 12) bekannten Klagemarke sind ebenfalls nicht begründet. Auch Ansprüche aus Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG bestehen im Streitfall nicht.

65

aa. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht nicht.

66

aaa. Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (Nr. 1), ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer 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 für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Nr. 2) oder ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Nr. 3). Sachliche Änderungen sind mit der Neuformulierung des § 14 MarkenG mit Wirkung zum 14.01.2019 nicht verbunden (vgl. BGH GRUR 2019, 522 Rn. 12 – SAM).

67

bbb. Die Klägerin ist Inhaberin der Klageformmarke DE 30627911, die mit einer Priorität vom 02.05.2006 seit dem 12.07.2006 im Register eingetragen ist. Der Schutz besteht unter anderem für Waren der Warenklasse 12 (Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande einschließlich Kraftfahrzeuge) und der Warenklasse 28 (Spiele, Spielzeug, einschließlich Fahrzeugmodelle (verkleinert), insbesondere Modellautos und Spielzeugautos).

68

ccc. Der Senat hat in seinem ersten Berufungsurteil angenommen, dass die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung gem. § 25 Abs. 2 MarkenG ohne Erfolg bleibt. Hieran ist – in Bezug auf die Waren der Klasse 28 „Modellautos und Spielzeugautos“ – im Ergebnis festzuhalten. Offenbleiben kann, ob eine rechtserhaltende Benutzung auch für Waren der Klasse 12 (Kraftfahrzeuge) im vorliegenden Verfahren festgestellt werden kann.

69

Der Bundesgerichtshof hat insoweit beanstandet, dass die Annahme, die Klagemarke sei im relevanten Benutzungszeitraum sowohl für Kraftfahrzeuge in Klasse 12 als auch für Modell- und Spielzeugautos in Klasse 28 gem. §§ 25 Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden, nicht von den seinerzeitigen Feststellungen des Senats getragen werde (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 13 – VW Bulli). Insoweit lassen sich die Feststellungen betreffend eine rechtserhaltende Benutzung der Klageformmarke für Modell- und Spielzeugautos nunmehr aber treffen.

70

(1) 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. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.

71

(2) Als maßgeblicher Benutzungszeitraum gilt vorliegend – beim Abstellen auf die Klagezustellung – der Zeitraum 02.04.2011 bis 01.04.2016 oder – beim Abstellen auf die Einreichung der Klageschrift – der Zeitraum 07.03.2011 bis 06.03.2016 (vgl. hierzu BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 17 – VW Bulli).

72

(3) Im Ausgangspunkt kommt im Streitfall eine Drittbenutzung mit Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin durch die Beklagte als seinerzeitige Lizenznehmerin i.S.v. § 26 Abs. 2 MarkenG bis zum 31.12.2012 in Betracht. Insoweit ist die Revision der Beklagten erfolglos geblieben. An der Vertragsauslegung des Senats im ersten Berufungsurteil im Hinblick auf den Lizenzvertrags L 0851 vom 12./15.10.2003 und die Korrespondenz vom 23.08.2010 dahingehend, dass sich die Lizenzierung auch auf die Klageformmarke bezogen und bis zur Beendigung des Lizenzverhältnisses ein Fremdbenutzungswille der Beklagten vorgelegen hat, hält der Senat weiterhin fest.

73

Zwar beanstandet die Beklagte im zurückverwiesenen Berufungsverfahren die Vertragsauslegung durch den Senat. Jedoch hält der Senat an seiner Vertragsauslegung und den Ausführungen im ersten Berufungsurteil insoweit fest (Senat GRUR 2023, 491 GRUR Rn. 83 bis 88 – VW Bulli) und nimmt auf diese zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich Bezug. Der Bundesgerichtshof hat die Auslegung des Lizenzvertrags aus dem Jahr 2003 sowie der Vertragsanpassung aus dem Jahr 2010 durch den Senat von Rechts wegen nicht beanstandet (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 24 – VW Bulli). Die Beklagte setzt ihre eigene Rechtsauffassung lediglich an die Stelle derjenigen des Senats. Eine abweichende rechtliche Bewertung durch den Senat vermag sich hieraus auch im zurückverwiesenen Berufungsverfahren nicht zu ergeben.

74

(4) Die Benutzung der Klagemarke im Bereich der Modell-/Spielzeugautos (Klasse 28) ist jedenfalls als auch auf die Herkunft aus dem Unternehmen der Klägerin hinweisend anzusehen. Entsprechende Feststellungen kann der Senat nunmehr treffen.

75

(a) Es ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

76

Eine Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt nur rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Der angesprochene Verkehr muss die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung ansehen. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 28 – VW Bulli m.w.N.).

77

Da die rechtserhaltende Benutzung eine Verwendung der Marke für die Waren voraussetzt, kann die Feststellung der markenmäßigen Benutzung Probleme aufwerfen, wenn die Marke und die Ware identisch sind. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang allein die Auffassung des Verkehrs. Erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise in der Gestaltung nicht nur die Ware selbst, sondern fassen sie die Gestaltung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem Unternehmen auf, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der mit der Ware identischen Marke auszugehen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 29 – VW Bulli m.w.N.).

78

Bei dreidimensionalen Marken ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 30 – VW Bulli m.w.N.).

79

Bei der Verbindung einer Formmarke mit weiteren wörtlichen oder bildlichen Kennzeichnungen muss zudem geprüft werden, ob die Formmarke als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufzufassen ist. Allerdings kann eine dreidimensionale Marke unter dem Gesichtspunkt der Mehrfachkennzeichnung auch in Verbindung mit einem Wortbestandteil benutzt werden, ohne dass dies zwangsläufig die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den Verbraucher infrage stellt (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 31 – VW Bulli m.w.N.).

80

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 m.w.N.).

81

Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. BGH GRUR-RS 2017, 126762 Rn. 17 – Glückskäse). Die Beurteilung der „ernsthaften Benutzung“ i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG ist eine vom Tatrichter zu beantwortende Rechtsfrage, deren Beantwortung von der jeweils vorgelagerten tatsächlichen Bewertung der Branchenüblichkeit und Verkehrsauffassung abhängt (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 9).

82

(b) Nach Maßgabe der vorgenannten Grundsätze lässt sich bei dem von der Beklagten bis zum 31.12.2012 unter klägerischer Lizenz vertriebenen Modellauto eine rechtserhaltende Benutzung der Klageformmarke feststellen.

83

(aa) Erkennen die maßgeblichen Verkehrskreise in der Gestaltung nicht nur die Ware selbst, sondern fassen sie die Gestaltung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem Unternehmen auf, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der mit der Ware identischen Marke auszugehen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 29 – VW Bulli). Zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise ist auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 – VW Bulli).

84

(bb) Angesprochener Verkehrskreis sind hier aktuelle und potentielle Nachfrager bzw. Käufer der Modellautos der Beklagten, die zwischen ca. 40,- € und 250,- € kosten. Dies ist der allgemeine Verkehr. Das über einen Testkauf im Jahr 2017 erworbene Modellauto kostete 34,90 € (vgl. Anlage K 13). Dass sich die Werbung der Beklagten „bevorzugt“ an „Sammler und Werbekunden“ richtet, führt im Streitfall nicht zu einer Beschränkung des Verkehrskreises. Nicht jeder „Nachfrager“ eines VW-Modellautos ist zugleich ein „Sammler“. Derartige Modellautos werden auch als Werbegeschenk erlangt oder allgemein als Geschenk erworben. Zu dem Verkehrskreis der aktuellen und potentiellen Nachfrager bzw. Käufer von Modellautos im in Rede stehenden Preissegment gehören auch die Mitglieder des Senats. Von einem „informierten Verkehrskreis“ ist insoweit nicht auszugehen. Die Feststellungen zum Verkehrsverständnis kann der Senat daher auch aus eigener Sachkunde treffen.

85

Eine Verengung des angesprochenen Verkehrskreises auf vermeintlich bevorzugt angesprochene Käufer ist nicht zulässig. Denn es ist nicht nur das Verständnis eines Teils des Verkehrs zugrunde zu legen, hier etwa das Verständnis der „Sammler und Werbekunden“, wenn dies nicht zwingend aus der objektiv zu bestimmenden Art und Verwendung der betreffenden Erzeugnisse folgt (siehe dazu auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 51). Eine Beschränkung auf bestimmte Abnehmerkreise ist nicht erheblich, wenn sie – wie hier – nicht auf objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren beruht, sondern auf subjektiven, jederzeit änderbaren Vermarktungsstrategien des Markeninhabers (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 51). Die gegenständlichen Modellautos der Beklagten werden vom breiten Publikum erworben, und damit nicht allein von „Sammlern“, die nur einen Teil der Erwerber ausmachen.

86

Soweit das OLG Frankfurt in einem Parallelverfahren vom Verkehrskreis der „Sammler von Modellautos“ ausgegangen ist (S. 9f. des Urteils Anlage BB 4), ergibt sich für den vorliegenden Streitfall nichts Abweichendes. Zwar geht es auch vorliegend um Modellautos. Jedoch ist nicht jeder „Nachfrager“ eines VW „Bulli“-Modellautos im in Rede stehenden Preissegment zugleich ein „Sammler“, der über besondere Kenntnisse auf dem in Rede stehenden Markt verfügt. Derartige Modellautos werden – wie ausgeführt – auch als Werbegeschenk erlangt oder allgemein als Geschenk erworben. Eine Einschränkung des von den in Rede stehenden Modellautos angesprochenen Verkehrskreises ist im Streitfall nicht vorzunehmen.

87

Die Ermittlung der Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise ist Sache des Tatgerichts. Es handelt sich um die Anwendung spezifischen Erfahrungswissens (BGH GRUR 2021, 1315 Rn. 17 – Kieferorthopädie). Gehören die Mitglieder des Gerichts – wie hier – selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen, bedarf es im Allgemeinen keines durch eine Meinungsumfrage untermauerten Sachverständigengutachtens, um das Verkehrsverständnis zu ermitteln (BGH GRUR 2021, 1315 Rn. 18 – Kieferorthopädie).

88

(cc) Sodann ist davon auszugehen, dass im Automobilbereich die Form eines Fahrzeugs für den Verkehr wiederkehrende herstellertypische Gestaltungsmerkmale aufweist (stRspr.; Senat GRUR 2023, 491 Rn. 108 – VW Bulli; BGH GRUR 2006, 679 Rn. 18 – Porsche Boxster; BPatG BeckRS 2016, 19028 – VW Bulli). Dass die Form des „Bulli“ als betrieblicher Herkunftshinweis in Bezug auf die Klägerin als Kraftfahrzeugherstellerin angesehen wird, nimmt auch die Beklagte nicht in Abrede. Dies kann der Senat als angesprochener Verkehrskreis ebenfalls feststellen. Der Verkehr erkennt die Form jedenfalls als Form des Kraftfahrzeugs „Bulli“.

89

(dd) Bei dem unter Lizenz angebotenen und vertriebenen Modellauto ist ein herkunftshinweisendes Verständnis auch in Bezug auf die Klägerin festzustellen. Dies folgt aus einer Würdigung der Gesamtumstände, bei denen u.a. der unstreitige Lizenzvermerk („Officially licensed by Volkswagen



“) eine Rolle spielt. Insoweit erkennt der angesprochene Verkehr das Produkt als Modellauto (und nicht als Kraftfahrzeug) und ordnet dieses dennoch (auch) der Klägerin als herkunftshinweisend in dem Sinne zu, dass er von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Modellautohersteller und der Klägerin als Kraftfahrzeugherstellerin ausgeht. Die beim Modellauto erkannten Marken der Klägerin – u.a. „VW im Kreis“ und die Klageformmarke – werden bei Berücksichtigung des erkannten Lizenzvermerks als (auch) herkunftshinweisend in Bezug auf die Klägerin erkannt.

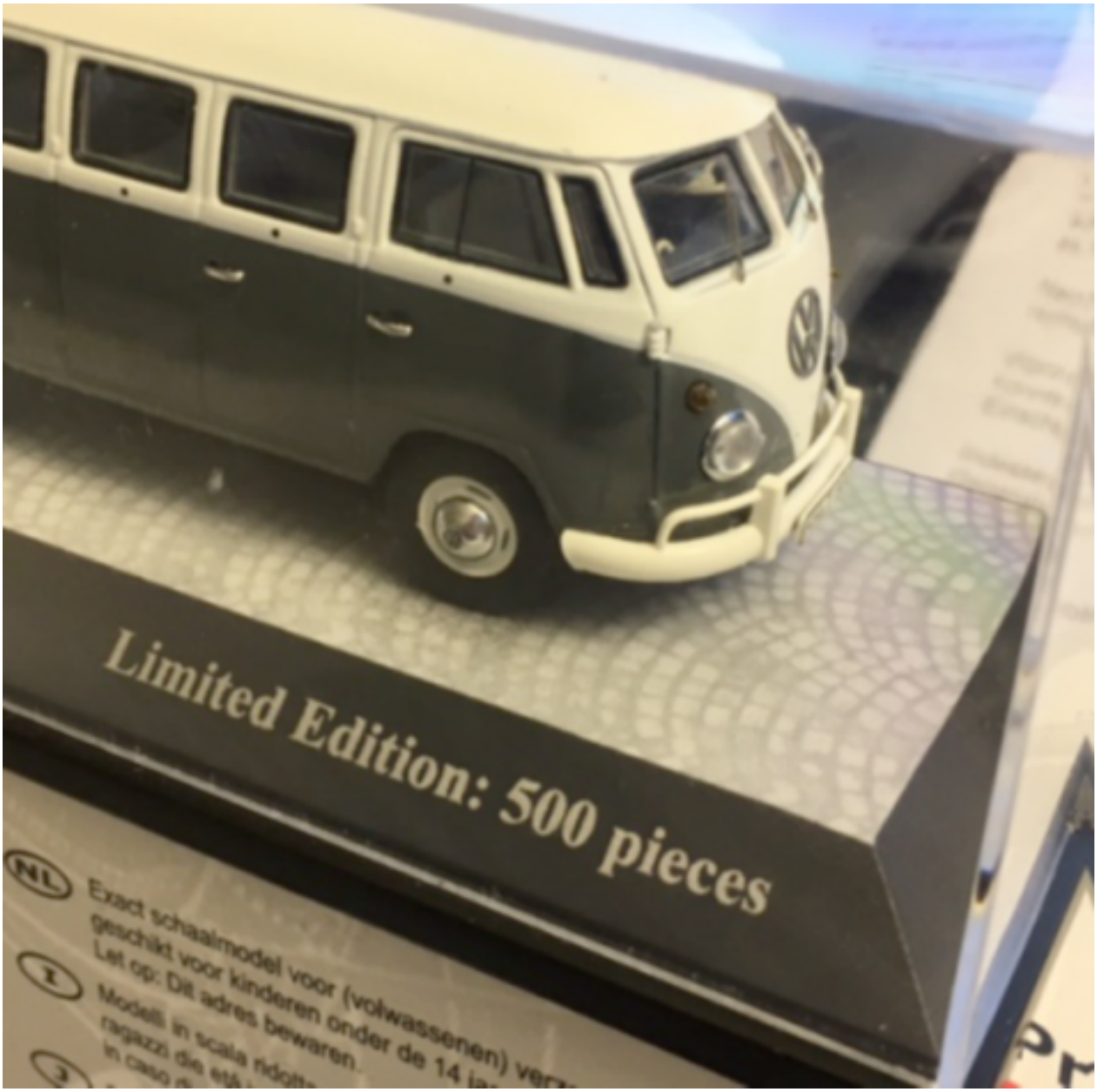
90

Unstreitig gibt es Modellautohersteller wie die Beklagte und z.B. die Unternehmen Wiking, Herpa, Schuco und Siku. Beim unter Lizenz vertriebenen Modellauto erkennt der Verkehr „Premium ClassiXXs“ als Marke der Beklagten als Modellautoherstellerin und u.a. „VW im Kreis“ und die Klageformmarke als weitere Zeichen der Klägerin im Sinne eines Co-Branding. Das Co-Branding zeichnet sich dadurch aus, dass ein Produkt nicht nur mit der eingeführten Produkt- und/oder Herstellermarke versehen, sondern zusätzlich mit einer anderen Marke eines anderen Unternehmens markiert wird. Eine solche Leistungsmarkierung durch mehrere Marken verschiedener Unternehmen als Markeninhaber unterscheidet sich von der markenrechtlich bekannten Mehrfachkennzeichnung, bei der ein Produkt mit mehreren Kennzeichen (Marken, Unternehmenskennzeichen, geografischen Herkunftsangaben) eines Rechtsinhabers markiert wird (Fezer in Fezer, Markenrecht, 5. Aufl., § 3 Rn. 24). Der Verkehr ist an das sog. Co-Branding gewöhnt. Dies gilt auch auf dem Markt der Modellautos, da ihm dort – unstreitig – sowohl Modellautos mit als auch solche ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers gegenübertreten. Modellautos mit Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers enthalten (auch) einen ausdrücklichen Lizenzvermerk. Der Hinweis auf der Verpackung „lizenziert durch“ spielt daher eine Rolle für das Verständnis des angesprochenen Verkehrs, unter wessen Verantwortung das Modell auf den Markt gebracht wird (vgl. Hofmann GRUR 2024, 1089, 1090).

91

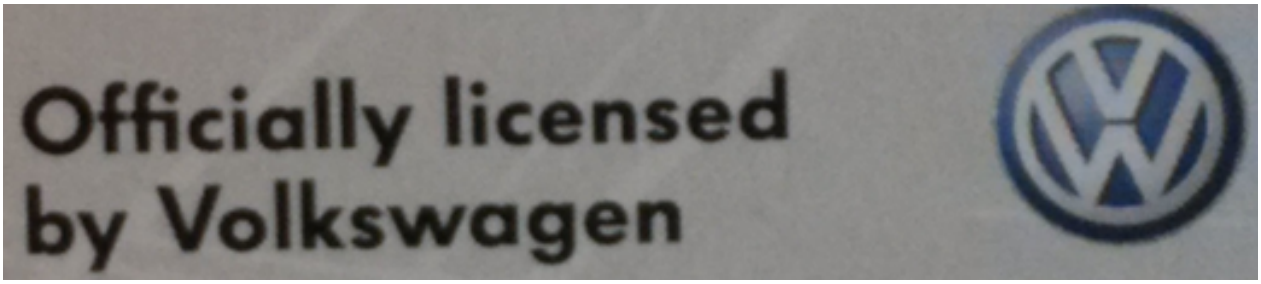
Die Beklagte stellte folgendes Modellauto VW Bus T1 („Bulli“) bis zum 31.12.2012 unter dem Lizenzvertrag her und vertrieb es:


Art.-No: 13750
Limited Edition: 500 pieces
VW T1 Bus



92

Aufgrund des vorhandenen Lizenzvermerks:



93

geht der angesprochene Verkehr hier von einem Co-Branding aus. Der Verkehr erkennt die Marke des Modellautoherstellers und daneben die Marken der Klägerin, darunter auch die ihm bekannte (Waren-)Formmarke. Dass hier einzelne erkannte Marken von der Lizenz und dem Co-Branding ausgenommen sein sollten, erkennt der Verkehr nicht. Aufgrund des Lizenzvermerks geht der Verkehr von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Modellautohersteller und der Klägerin aus.

94

Der Bundesgerichtshof hat die Annahme des Senats, es handle sich bei der Klageformmarke um eine für Kraftfahrzeuge bekannte Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG, nicht beanstandet (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 55 – VW Bulli). Bei einem am Modellauto bzw. auf dessen Verpackung angebrachten Lizenzvermerk wird der Verkehr auch die ihm bekannte Form als herkunftshinweisend im Rahmen des Co-Branding ansehen. Insoweit ist der Verkehr beim Kraftfahrzeug selbst an Mehrfachkennzeichnungen gewöhnt. Innerhalb des Co-Brandings und des Verständnisses einer Leistungsmarkierung durch mehrere Marken verschiedener Unternehmen, darunter dem der Klägerin, gilt dann beim Modellauto nichts Abweichendes. Die weiteren Zeichen: „VW T1 Bus“ und „Limited Edition: 500 pieces“ auf der Verpackung sieht der Verkehr nur als beschreibend und nicht als (auch) herkunftshinweisend an.

95

(ee) Dieser Beurteilung des Verkehrsverständnisses steht auch nicht entgegen, dass der Verkehr an spielzeughaft verkleinerte Nachbildungen realer Kraftfahrzeuge als Abbildungen der Wirklichkeit gewöhnt ist (vgl. BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 42 – VW Bulli m.w.N.). Soweit der Bundesgerichtshof in der „DACHSER“-Entscheidung gemeint hat, die angesprochenen Verbraucher würden das Zeichen „DACHSER“ dort nicht auf die Ware „Spielzeug“ beziehen, sondern darin nur ein Abbildungsdetail der Wirklichkeit und keinen Herkunftshinweis sehen (BGH GRUR 2023, 808 Rn. 13 – DACHSER), so ergibt sich hieraus für den Streitfall nichts anderes. Denn es ist ein Modellauto zu beurteilen, das mit einem ausdrücklichen Lizenzvermerk vertrieben worden ist. Der Verkehr erkennt darin – wie ausgeführt – einen Hinweis auf ein Co-Branding und damit auf eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Modellautohersteller und der Klägerin als (originäre) Kraftfahrzeugherstellerin.

96

(ff) Im Hinblick auf die Herkunftsfunktion geht es (auch) um die Garantie der Ursprungsidentität einer Ware. Wenn der angesprochene Verkehrskreis – wie hier – aufgrund des Lizenzvermerks wirtschaftliche Verbindungen zur Klägerin als Kraftfahrzeugherstellerin erwartet, lässt sich ein hinreichendes (auch) herkunftshinweisendes Verständnis feststellen. Es ist auf das Verständnis eines durchschnittlichen Mitglieds des angesprochenen Verkehrskreises, hier des allgemeinen Verkehrs, abzustellen. Es genügt, wenn rechtlich erhebliche Anteile des Verkehrs das Zeichen jedenfalls auch als herkunftshinweisend verstehen (OLG Köln GRUR-RS 2015, 11697 – Capri-Sonne Orange). Hiervon ist – wie ausgeführt – auszugehen.

97

(gg) Eine abweichende Bewertung ergibt sich auch nicht aus dem Gesichtspunkt, dass es sich um eine Klageformmarke handelt und es um die Mehrfachkennzeichnung geht.

98

(aaa) Grundsätzlich muss die dreidimensionale Form zumindest als selbständige Marke erkannt werden und insoweit eine eigenständige herkunftshinweisende Funktion erfüllen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 26 Rn. 254). Insoweit kann – wie ausgeführt – im Automobilbereich die Form eines Fahrzeugs für den Verkehr wiederkehrende herstellertypische Gestaltungsmerkmale aufweisen (stRspr.; Senat GRUR 2023, 491 Rn. 108 – VW Bulli; BGH GRUR 2006, 679 Rn. 18 – Porsche Boxster; BPatG BeckRS 2016, 19028 – VW Bulli). Dies gilt insbesondere für die Form des „Bulli“ und damit für die Klageformmarke.

99

(bbb) Der Verkehr ist – im Automobilbereich und – wie ausgeführt – auch im Modellautobereich – an Mehrfachkennzeichnungen gewöhnt. Er wird daher erkannte Marken auch als solche erkennen.

100

(5) Offenbleiben kann, ob eine rechtserhaltende Benutzung auch für Waren der Klasse 12 (Kraftfahrzeuge) im zurückverwiesenen Berufungsverfahren nunmehr festgestellt werden kann. Denn

die insoweit allein in Betracht kommende Anspruchsgrundlage des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG ist aus einem anderen Grund nicht gegeben. Insoweit ist indes darauf hinzuweisen, dass der Bundesgerichtshof die Annahme des Senats, es handele sich bei der Klagemarke um eine für Kraftfahrzeuge bekannte Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG, nicht beanstandet hat (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 55 – VW Bulli).

101

ddd. Der Anspruch der Klägerin wegen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG kommt – wie der Senat im ersten Berufungsurteil angenommen hat – nur aus der für Spielzeug-/Modellautos eingetragenen Klagemarke in Betracht. Dieser Anspruch scheitert jedoch – unter Berücksichtigung der rechtlichen Beurteilung durch den Bundesgerichtshof, der der Senat nunmehr folgt – an einer im Streitfall nicht festzustellenden markenmäßigen Benutzung der jeweiligen Form eines jeden Verletzermodells. Dies gilt in Bezug auf sämtliche vorliegend angegriffenen Gestaltungen. Eine markenmäßige Benutzung lässt sich nicht positiv feststellen.

102

(1) Das Bestehen von Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (Senat GRUR 2023, 491 Rn. 114 – VW Bulli m.w.N.).

103

(2) 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. 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. Zur Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise ist auf diejenigen Abnehmer abzustellen, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 44 – VW Bulli).

104

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; BGH GRUR 2019, 522 Rn. 41 – SAM).

105

Auf ein – gegenüber der rechtserhaltenden Benutzung – entsprechendes Verständnis mit Blick auf die markenmäßige Benutzung des angegriffenen Kennzeichens kann nur geschlossen werden, wenn in den herkunftshinweisenden Merkmalen Übereinstimmungen oder hinreichende Ähnlichkeiten bestehen (vgl. BGH GRUR 2021, 1199 Rn. 60 – Goldhase III zur Farbmarke).

106

(3) Die rechtsverletzende Benutzung ist vorliegend im Hinblick auf die im Antrag abgebildeten Modellautos zu prüfen und festzustellen:







107

201847 201843 201901







108

200083 201842 194862







109

177886 201875 177885







110

194935 177882 200088







111

200087 194857 177884







112

194859 177883 194856

113

Insoweit werden die vorgenannten Modellautos ohne Verpackung angegriffen.

114

(4) Angesprochener Verkehrskreis dieses Warenangebots sind Nachfrager solcher Modellautos. Zu diesem Verkehrskreis gehören auch die Mitglieder des Senats. Eine Beschränkung auf „Sammler und Werbekunden“ ist insoweit wiederum nicht vorzunehmen.

115

(5) Eine markenmäßige Benutzung im Hinblick auf die jeweilige Form jedes einzelnen angegriffenen Modellautos lässt sich im Streitfall nicht positiv feststellen. Insoweit kann vorliegend von der rechtserhaltenden nicht auf die rechtsverletzende Benutzung geschlossen werden, weil aus Sicht des angesprochenen Verkehrs bei den angegriffenen Modellautos keine (ausreichenden) Anhaltspunkte für ein Co-Branding bestehen.

116

(a) Die Benutzung des Zeichens beeinträchtigt die Hauptfunktion der (auch) für Spielzeug eingetragenen Klagemarke nicht, sofern die maßgeblichen Verkehrskreise das identische oder ein ähnliches Zeichen auf den angegriffenen Modellen nicht als Angabe darüber verstehen, dass diese Waren von der Markeninhaberin oder einem mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 Rn. 24 – Adam Opel/Autec; Senat GRUR 2023, 491 Rn. 107 – VW Bulli). Das von der Klägerin geltend gemachte Verständnis einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen der Beklagten als Modellautoherstellerin und der Klägerin – als „Lizenzerwartungen“ des Verkehrs geltend gemacht – kann beim angesprochenen Verkehr betreffend die konkreten Verletzermodelle nicht festgestellt werden.

117

(b) Bei der rechtserhaltenden Benutzung ergibt – wie ausgeführt – eine Würdigung der Gesamtumstände, bei denen u.a. der unstreitige Lizenzvermerk („Officially licensed by Volkswagen



“) eine Rolle spielt, dass der Verkehr auch der ihm bekannten Form und der ihm bekannten „VW im Kreis“-Marke insoweit ein herkunftshinweisendes Verständnis beimisst, als dass das Modellauto unter einer Lizenzbeziehung zur Klägerin hergestellt und vertrieben wird. Der Durchschnittsverbraucher wird dann von einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Modellautohersteller und der Klägerin als Kraftfahrzeugherstellerin ausgehen.

118

(c) Eine entsprechende Feststellung lässt sich im Streitfall jedoch bei den angegriffenen Modellen nicht treffen. Die Feststellungen zum Verkehrsverständnis kann der Senat wiederum selbst treffen, da seine Mitglieder ebenfalls zum angesprochenen Verkehrskreis der aktuellen und potentiellen Nachfrager von Modellautos der in Rede stehenden Art gehören.

119

(d) Maßgebliche Bedeutung für das Verständnis einer wirtschaftlichen Verbindung zur Klägerin kommt – wie ausgeführt – einem (auf der Verpackung oder dem Produkt) angebrachten Lizenzvermerk zu. Denn dem angesprochenen Verkehrskreis ist bekannt, dass es im Bereich der Spielzeug-/Modellautos (Modellauto-)Hersteller mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers gibt. Dies war bereits im Jahr 2016 der Fall, in dem die hier gegenständlichen Verletzungshandlungen beanstandet worden sind. Und dies gilt auch heute noch. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass die „Opel Blitz II“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 14.01.2010, I ZR 88/08, GRUR 2010, 726) die Beklagte und andere Modellautohersteller dazu veranlasste, die mit den Kraftfahrzeugherstellern bestehenden Lizenzverträge zu kündigen. Im Jahr 2016 gab es bereits ein Nebeneinander von

Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers. Dies hat sich bis heute nicht verändert. Einen Lizenzvermerk gibt es bei den angegriffenen Modellen nicht.

120

(e) Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich aufgrund der vorgenannten Kennzeichnungsgewohnheiten im Modellauto-Sektor bei Fehlen eines Lizenzhinweises – wie bei den Verletzermodellen – eine entsprechende Lizenzerwartung des angesprochenen Verkehrs nicht feststellen. Im Falle einer Lizenzbeziehung wird dies auf dem Produkt oder der Verpackung zum Ausdruck gebracht werden. So ist dies auch bei dem unter Lizenz vertriebenen Modellauto bis 31.12.2012 geschehen. Gibt es keinen Lizenzvermerk, geht der Durchschnittsverbraucher von einem Modellauto-Angebot ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers aus. Er erwartet dann keine wirtschaftliche Verbindung. Denn er weiß von einem Nebeneinander von Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers. Diese Feststellung kann der Senat, der ebenfalls zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt, selbst treffen.

121

Bei Fehlen eines Lizenzvermerk lässt sich bei einem Modellauto allein aus der Form und/oder dem „VW im Kreis“-Zeichen ein herkunftshinweisendes Verständnis in Bezug auf die Klägerin nicht feststellen. Dass der Verkehr an spielzeughaft verkleinerte Nachbildungen realer Kraftfahrzeuge als Abbildungen der Wirklichkeit gewöhnt ist, kann der Senat ebenfalls feststellen. Seit Jahrzehnten sind Modellautos als Kraftfahrzeugnachbildungen erhältlich, wobei es in den letzten ca. 15 Jahren ein Nebeneinander von Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers gibt.

122

(f) Unter Berücksichtigung der vier vorgelegten Verkehrsbefragungen (Anlagen K 6, K 7, K 42 und K 43) lässt sich entgegen der Ansicht der Klägerin ebenfalls keine markenmäßige Benutzung der jeweiligen Fahrzeugform beim jeweiligen Verletzermodell feststellen.

123

Keines dieser Gutachten hat eines der hier angegriffenen Verletzermodelle zum Gegenstand. Für die Beurteilung einer markenmäßigen Benutzung kommt es jedoch auf die konkrete Verletzungsform an. Daher sind aus diesem Grund die Gutachten bereits nicht geeignet, das vom Senat ermittelte Verkehrsverständnis in Frage zu stellen.

124

Die Gutachten Anlage K 6 und K 42 haben die Klageformmarke als 3-D-Zeichnung vorgehalten und kein konkretes Modellauto. Sie sind daher zur Feststellung einer markenmäßigen Benutzung bei den hier konkret angegriffenen Verletzermodellen nicht geeignet.

125

Das Gutachten Anlage K 7 betrifft das unter Lizenz vertriebene Modellauto. Insoweit kann der Senat – wie ausgeführt – eine rechtserhaltende Benutzung ohnehin (selbst) feststellen. Im Hinblick auf die konkreten Verletzermodelle ist das Gutachten wiederum nicht ergiebig. Es ergeben sich daraus auch sonst keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der maßgebliche Durchschnittsverbraucher eine Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers bei Fehlen eines Lizenzvermerks beim Modellauto erwartet. Es ist nicht von einer gespaltenen Verkehrsauffassung auszugehen. Vielmehr kommt es auf die Auffassung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers von Modellautos an (vgl. hierzu BGH GRUR 2013, 631 Rn. 64 – AMARULA/Marulablu). Es reicht nicht (mehr) aus, dass sich nicht ausschließen lässt, dass einige Angehörige des angesprochenen Verkehrskreises die Zeichenverwendung als Herkunftsangabe auffassen. In Fällen, in denen eine Benutzung als Marke allenfalls von einem sehr geringen Teil des Verkehrs angenommen wird, wird eine markenmäßige Benutzung zu verneinen sein (vgl. A. Nordemann in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rn. 139 am Ende). Im Streitfall geht es um die von der Klägerin geltend

gemachte Erwartung des Verkehrs, der Modellautohersteller benötige eine Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers. Insoweit haben in der Befragung Anlage K 7 zwar 51,4% der Befragten gemeint, Modellautohersteller bräuchten eine Lizenz des Originalkraftfahrzeugherstellers. Dem Gutachten gemäß Anlage K 7 lässt sich jedoch nichts dazu entnehmen, worauf sich die dort festgestellten Lizenzerwartungen des Verkehrs stützen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 51 – VW Bulli). Zudem lässt sich dieser Wert betreffend den Anteil derer, die eine Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers erwarteten, ohne weiteres in Einklang bringen mit dem Umstand, dass es ein Nebeneinander von Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers gibt, was dem allgemeinen Verkehr und dem Durchschnittsverbraucher bekannt ist.

126

Das Gutachten Anlage K 43 hat ein fiktives Modellauto zum Gegenstand:

127





.

128

Es unterscheidet sich vom Verletzermodell Nr. 177884:



129

insbesondere dadurch, dass das „VW im Kreis“-Zeichen an der Fahrzeugfrontseite fehlt. Zwar haben in dieser Befragung Anlage K 43 wiederum 55% der Befragten gemeint, Hersteller dieses Modellautos bräuchten eine Lizenz des Originalkraftfahrzeugherstellers. Auch hier lässt sich dem Privatgutachten Anlage K 43 jedoch nichts dazu entnehmen, worauf sich die dort festgestellten Lizenzerwartungen des Verkehrs stützen (vgl. BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 51 – VW Bulli). Aus dem Verkehrsgutachten ergibt sich nicht, dass sich die Lizenzerwartung allein aus der Formgebung und nicht auch aus weiteren Marktkenntnissen ergibt. Der Wert betreffend den Anteil derer, die eine Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers erwarteten, lässt sich – wie ausgeführt – ohne weiteres in Einklang bringen mit dem Umstand, dass es ein Nebeneinander von Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers gibt, was dem allgemeinen Verkehr und dem Durchschnittsverbraucher bekannt ist. Dass sich eine Lizenzerwartung auch bei Fehlen eines Lizenzvermerks – wie bei den Verletzermodellen – allein aus der Form ergibt, ist beim normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher von Modellautos nicht festzustellen. Wenn nur ein geringer Teil des Verkehrs die Lizenzerwartung auch bei Fehlen eines Lizenzvermerks hat, so reicht dies nach dem Vorgenannten nicht aus.

130

(g) Die vorgelegten Parteigutachten geben dem Senat nach dem Vorgenannten auch keine Veranlassung, ausnahmsweise, nämlich unter Abkehr vom Grundsatz, dass die Ermittlung der Verkehrsauffassung als Anwendung von Erfahrungswissen durch den Senat selbst erfolgen kann, ein Sachverständigengutachten zur Verkehrsauffassung einzuholen.

131

eee. Der Anspruch der Klägerin aus Bekanntheitsschutz i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG aus der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Klagemarke scheitert daran, dass das Merkmal „in unlauterer Weise“ nicht festgestellt werden kann. Diese Bewertung gilt für sämtliche angegriffene Gestaltungen.

132

(1) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

133

(2) Die Annahme des Senats im ersten Berufungsurteil, es handele sich bei der Klagemarke um eine für Kraftfahrzeuge bekannte Marke i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG, im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Modellautos liege eine rechtsverletzende Benutzung in Gestalt der gedanklichen Verknüpfung der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Beklagte nutze durch die Verwendung der bekannten Klagemarke deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft aus, hat im Revisionsverfahren standgehalten. An dieser Bewertung hält der Senat fest.

134

(3) Indes kann das Merkmal „in unlauterer Weise“ vorliegend nicht festgestellt werden.

135

(a) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in

den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 57 – VW Bulli).

136

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist, wenn ein von einem Dritten detailgetreu nachgebildetes Kfz-Modell an der entsprechenden Stelle die Abbildung der Marke des Herstellers trägt, eine Ausnutzung des Rufs der bekannten Herstellermarke „in unlauterer Weise“ i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG nur dann gegeben, wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, den Ruf dieser Marke werblich zu nutzen. Unterbleibt dies und wird beim Vertrieb solcher Spielzeugautos allein die eigene Marke des Spielzeugherstellers verwendet und ergibt sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig, fehlt es an dem Merkmal der Rufausnutzung „in unlauterer Weise“ (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 59 – VW Bulli). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind diese Erwägungen zu Abbildungen von Wort- oder Wort-Bildzeichen auf Modellfahrzeugen auf die Übernahme der Form der dreidimensionalen Klagemarke uneingeschränkt übertragbar. Auch in diesem Fall ergibt sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig. Angesichts der jahrzehntelangen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen im Modellspielzeugbau und der Erwartung, die der Verkehr hieran stellt, besteht ein berechtigtes Interesse der Beklagten, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 60 – VW Bulli). Es bedarf der Feststellung einer darüberhinausgehenden Ausnutzung des Rufs der Klagemarke (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 60 – VW Bulli).

137

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht dies in Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Entscheidung „Adam Opel“ (EuGH GRUR 2007, 318; BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 61 – VW Bulli). Es wird ein mit einer bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen nicht stets in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund benutzt, wenn die Voraussetzungen des § 23 MarkenG nicht vorliegen (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 63 – VW Bulli). Zwar hat der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung „L'Oréal u. a.“ ausgeführt, dass der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten anzusehen ist, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen (EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 49f.). Daraus folgt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedoch nicht, dass dem Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke auch außerhalb der klassischen „Trittbrettfahrer“-Konstellation die Unlauterkeit immanent ist (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 65 – VW Bulli). Die Ausnutzung des guten Rufs allein ist noch kein die Unlauterkeit begründender Umstand; es kommt vielmehr auf den konkreten Einzelfall an (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 65 – VW Bulli).

138

Es ist Sache des Tatgerichts zu prüfen, ob durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke „in unlauterer Weise“ ausgenutzt wird. Der Vertrieb von Spielzeug- oder Modellautos, bei denen sich jeglicher Zusammenhang mit der Marke des Herstellers der Kraftfahrzeuge allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig

wie beiläufig ergibt, ist mit der vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Konstellation des „Trittbrettfahrens“ oder des „parasitären Verhaltens“ (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 41 u. 90 – L'Oréal u. a.) nicht vergleichbar (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 66 – VW Bulli).

139

Der Zusammenhang mit der Marke des Kraftfahrzeugherstellers lässt sich beim Modellbau, der sich üblicherweise an reale Vorbilder anlehnt und bei dem Wert auf Originaltreue gelegt wird, nicht vermeiden (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 67 – VW Bulli). Es geht – wie der Bundesgerichtshof im Revisionsurteil weiter ausgeführt hat – auch nicht darum, dass die Beklagte mit Imitaten in den originären (Kraftfahrzeug-)Markt der Klägerin eindringt (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 67 – VW Bulli). Es handelt sich beim Modellbau um einen separaten Markt, den sich die Beklagte erschlossen hat und den sich auch die Klägerin (weiter) erschließen möchte. In diesem Markt ist (auch) die Reputation der Hersteller der Modellautos von Bedeutung, wie der deutliche Hinweis auf die Marke der Beklagten – „Premium ClassiXXs“ – auf der Verpackung des von ihr angebotenen Modellautos zeigt (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 67 – VW Bulli).

140

Das Merkmal „in unlauterer Weise“ bzw. „ohne rechtfertigenden Grund“ ist auch nach der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 52 f. – ÖKO-TEST; Müller-Broich in BeckOK UMV, 36. Ed., Art. 8 Rn. 543). Der Tatbestand ist nur verwirklicht, wenn die Beeinträchtigung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund erfolgt. Das Tatbestandsmerkmal des rechtfertigenden Grundes dient dazu, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der betroffenen Parteien unter Berücksichtigung des besonderen Schutzes der bekannten Marke zu finden und erfordert eine umfassende Interessenabwägung (Müller-Broich in BeckOK UMV, 36. Ed., Art. 8 Rn. 544). Wird ein rechtfertigender Grund festgestellt, so bedeutet dies nicht, dass dem Verwender des jüngeren Zeichens die mit einer eingetragenen Marke verbundenen Rechte zuerkannt werden, sondern zwingt den Inhaber der bekannten Marke lediglich dazu, die Benutzung des ähnlichen Zeichens zu dulden (Müller-Broich in BeckOK UMV, 36. Ed., Art. 8 Rn. 545).

141

(b) Im Streitfall lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte mit den Verletzermodellen über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht, den Ruf der bekannten Klageformmarke werblich zu nutzen. Eine solche vom Bundesgerichtshof im Revisionsurteil geforderte Feststellung lässt sich nicht treffen.

142

(c) Soweit die Klägerin die rechtliche Bewertung des Bundesgerichtshofs angreift, stellt sie ihre eigene Bewertung an diejenige des Bundesgerichtshofs. Der Senat folgt insoweit indes im zurückverwiesenen Berufungsverfahren der rechtlichen Bewertung des Bundesgerichtshofs.

143

(d) Eine über die Nachbildung hinausgehende Ausnutzung des Rufs der Klagemarke kann der Senat nicht feststellen und wird von der Klägerin bereits nicht spezifiziert geltend gemacht.

144

fff. Der Anspruch der Klägerin aus Identitätsschutz i.S.v. § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG aus der für Spielzeug-/Modellautos eingetragenen Klagemarke scheitert daran, dass eine Verletzung von Markenfunktionen nicht festzustellen ist.

145

(1) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke

identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.

146

Das Tatbestandsmerkmal der Identität von Marke und Zeichen ist im Grundsatz restriktiv auszulegen, um eine ungerechtfertigte Ausdehnung des Tatbestands der Doppelidentität zulasten der von § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG erfassten Sachverhalte, wo es der Feststellung einer Verwechslungsgefahr bedarf, zu vermeiden (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 347, m.w.N.). Das Zeichen muss somit ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergeben, die die Marke bilden. Eine Einschränkung des absoluten Identitätserfordernisses ist nur zuzulassen, als es um Abweichungen zwischen Zeichen und Marke geht, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 347, m.w.N.). Unbedeutend ist ein Unterschied, der einem normal aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur auffällt, wenn er die betreffenden Zeichen direkt vergleicht (BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 15 – BMW-Emblem). Bei unterschiedlichen Zeichenarten, etwa Wortzeichen einerseits und (Wort-)Bildzeichen andererseits, ist eine Identität ausgeschlossen (Boddien in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 14 Rn. 279).

147

(2) Vorliegend macht die Klägerin Doppelidentität für die folgenden Verletzermodelle geltend:



177884



177885

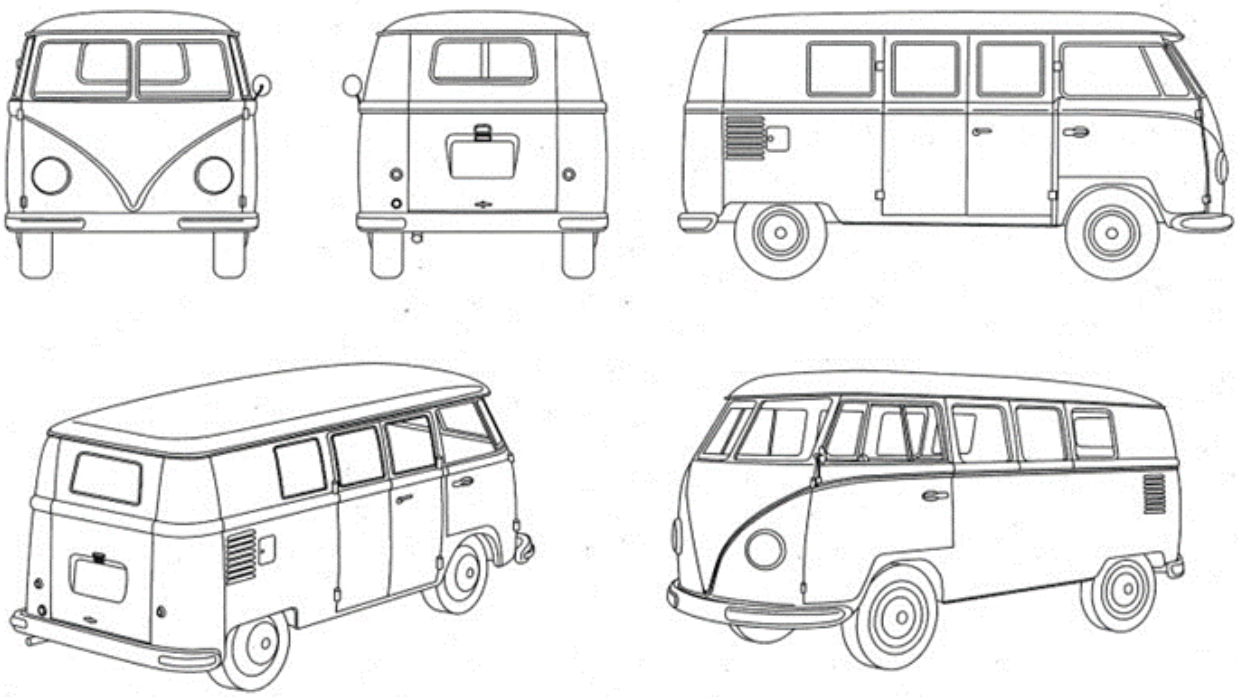


201847.

148

(3) Unabhängig von der Frage, ob Zeichenidentität mit der Klageformmarke:

149



,

150

vorliegt, was jedenfalls bei den Verletzermodellen Nr. 177885 und 201847 deshalb zweifelhaft erscheint, weil die markante Frontansicht abweichend gestaltet ist, ist eine Verletzung der Herkunftsfunktion oder anderer Markenfunktionen der Klageformmarke nicht festzustellen.

151

(a) Eine Verletzung der Herkunftsfunktion ist bei diesen drei Verletzermodellen – wie ausgeführt – aufgrund des fehlenden Lizenzvermerks nicht festzustellen. Gibt es keinen Lizenzvermerk, geht der Durchschnittsverbraucher von einem Modellauto-Angebot ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers aus. Er erwartet dann keine wirtschaftliche Verbindung. Denn er weiß von einem Nebeneinander von Modellautos mit und ohne Lizenz des Kraftfahrzeugherstellers. Insoweit wird insgesamt auf die Ausführungen zur fehlenden markenmäßigen Benutzung bei den Verletzermodellen im Rahmen der Prüfung des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG Bezug genommen. Der Verkehr erkennt in den Verletzermodellen dann nur ein Abbild der Wirklichkeit und keine Marke.

152

(b) Auch eine Verletzung anderer Funktionen (insbesondere der Qualitäts- sowie der Kommunikations-, Werbe- und Investitionsfunktion) als der Herkunftsfunktion der für „Modellautos und Spielzeugautos“ in Klasse 28 eingetragenen Klageformmarke ist im Streitfall nicht festzustellen.

153

(aa) Die von der Klägerin angesprochene Garantie- und Qualitätsfunktion – die Marke bietet Gewähr dafür, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann – ist hinsichtlich der für „Modellautos und Spielzeugautos“ eingetragenen Klagemarke nicht berührt (vgl. BGH GRUR 2010, 726 Rn. 25 – Opel-Blitz II).

154

Die von der Klägerin in Bezug genommene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „BergSpechte“ (EuGH GRUR 2010, 451, Rn. 35 f. – BergSpechte/trekking.at) befasst sich mit der Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion, auf die zu schließen sein kann, wenn für den normal informierten und angemessen aufmerksamen Verbraucher „nicht oder nur schwer zu erkennen ist,“, ob die betreffende Ware „von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammt“ (EuGH GRUR 2010, 451, Rn. 35 f. – BergSpechte/trekking.at). Zur Beeinträchtigung der Garantie- und Qualitätsfunktion findet sich darin spezifiziert nichts. Jedoch gehen Qualitätsfunktion und Herkunftsfunktion der Marke in der Regel „Hand in Hand“ (vgl. Grundmann in BeckOK MarkenR, 41. Ed., Art. 9 UMV Rn. 89). Die Marke kann auch die Qualität einer Ware wiedergeben, ohne zugleich auf ihre spezifische Herkunft hinzuweisen. Die Qualitätsfunktion ist regelmäßig beeinträchtigt, wenn Waren oder Dienstleistungen mit einer Marke gekennzeichnet sind, deren Qualitätsansprüchen sie nicht genügen (Grundmann in BeckOK MarkenR, 41. Ed., Art. 9 UMV Rn. 89). Im Streitfall lässt sich indes – wie ausgeführt – nicht feststellen, dass die angegriffenen Verletzermodelle mit einer Marke gekennzeichnet sind, deren Qualitätsansprüchen sie nicht genügen. Der Verkehr erwartet – wie ausgeführt – bei fehlendem Lizenzvermerk keine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Modellautohersteller und dem Kraftfahrzeughersteller. Demnach erwartet der Verkehr auch nicht die Qualität, die er vom Kraftfahrzeughersteller kennt. Zu einer eigenen Reputation der Klägerin auf dem Modellauto-Markt hat diese spezifiziert nicht vorgetragen. Zwar ist auch die Klägerin bzw. eine Tochtergesellschaft unstreitig im Modellauto-Segment tätig. Jedoch lässt sich bei den hier angegriffenen Verletzermodellen – wie ausgeführt – nicht feststellen, dass der Verkehr annehmen könnte, diese stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder einem mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

155

(bb) Eine Verletzung der Investitionsfunktion liegt vor, wenn ein Dritter durch eine doppelt-identische Benutzung es dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines guten Rufs einzusetzen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 128; vgl. auch EuGH GRUR 2024, 291 Rn. 42 – Audi AG/GQ).

156

Handlungen, die einem fairen Wettbewerb entsprechen und die Herkunftsfunktion unberührt lassen, können jedoch auch dann nicht unterbunden werden, wenn sich einige Verbraucher von den Produkten des Markeninhabers abwenden sollten (EuGH GRUR 2011, 1124 Rn. 64 – Interflora/M&S).

157

Auch hier geht es bei der Verletzung der Investitionsfunktion um die für „Modellautos und Spielzeugautos“ eingetragene Klagemarke, da andernfalls Doppelidentität von vornherein nicht vorliegt. Da im Streitfall – wie ausgeführt – die Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigt ist und auch das Merkmal „in unlauterer Weise“ nicht festgestellt werden kann, kann das Verhalten der Beklagten auch

aus dem Gesichtspunkt des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG nicht unterbunden werden. Denn es geht – wie der Bundesgerichtshof im Revisionsurteil ausgeführt hat – nicht darum, dass die Beklagte mit Imitaten in den originären (Kraftfahrzeug-)Markt der Klägerin eindringt (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 67 – VW Bulli). Es handelt sich beim Modellbau um einen separaten Markt, den sich die Beklagte erschlossen hat und den sich auch die Klägerin (weiter) erschließen möchte. In diesem Markt ist (auch) die Reputation der Hersteller der Modellautos von Bedeutung (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 67 – VW Bulli). Dass es die Verletzermodelle der Klägerin wesentlich erschweren, ihre Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines guten Rufs auf dem Modellauto-Markt einzusetzen, ist weder dargetan noch ersichtlich.

158

(cc) Auch eine Verletzung der Werbe- und Kommunikationsfunktion der für „Modellautos und Spielzeugautos“ eingetragenen Klagemarke lässt sich nicht feststellen.

159

Zwar kann die Werbe- und Kommunikationsfunktion einer Marke nicht nur im Rahmen des Produkt- oder Dienstleistungsabsatzes, sondern auch bei der Gefährdung ihrer generellen Positionierung auf dem Markt im Sinne eines einheitlichen, in sich geschlossenen Marktauftritts des Markeninhabers – auch im Zuge allgemeiner werblicher Maßnahmen wie des Sponsorings von Sportveranstaltungen – beeinträchtigt werden (BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 81 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Dass der Inhaber des angegriffenen Zeichens aus der Zeichennutzung einen wirtschaftlichen Vorteil zieht, ist zudem keine Voraussetzung für den Beeinträchtigungstatbestand (vgl. EuGH GRUR 2009, 57 Rn. 78 – INTEL). Jedoch setzt auch eine Beeinträchtigung der Werbe- und Kommunikationsfunktion im Rahmen des Doppelidentitäts-Tatbestandes voraus, dass sich die Klägerin auf dem Modellauto-Markt positioniert hat.

160

Zudem zeigt der Hinweis auf den möglichen Einwand fairen Wettbewerbs unter Vorbehalt der Herkunftsfunktion (EuGH GRUR 2011, 1124 Rn. 64 – Interflora/M&S), dass es bei der Verletzung anderer Funktionen als der Herkunftsfunktion letztlich um Sachverhalte geht, wie sie § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG für die bekannte Marke regelt, nur dass im Rahmen der Doppelidentität keine Bekanntheit vorausgesetzt wird, sondern lediglich Marktaktivitäten des Markeninhabers gefordert sind, die die Marke über ein bloßes Papierrecht hinausheben (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 129). Der erweiterte Schutz bei doppelt-identischer Benutzung ist als eine Art Vorfeldschutz des Bekanntheitsschutzes zu verstehen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 14 Rn. 129). Da im Streitfall – wie ausgeführt – der Bekanntheitsschutz daran scheitert, dass das Merkmal „in unlauterer Weise“ nicht festgestellt werden kann, können auch im Rahmen der Prüfung des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG die Handlungen der Beklagten nicht als dem fairen Wettbewerb widersprechend angesehen werden. Hinzukommt vorliegend, dass es beim Bekanntheitsschutz um die für „Kraftfahrzeuge“ eingetragene Klageformmarke geht und bei der Doppelidentität um die für „Modellautos und Spielzeugautos“ eingetragene Klagemarke. Bezüglich letzterer lässt sich ein unlauteres Verhalten erst recht nicht feststellen.

161

bb. Da die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht bestehen, bestehen auch die geltend gemachten Annexansprüche nicht.

162

2. Eine nochmalige Vorlage an den EuGH nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 68 – VW Bulli). Es stellen sich aus Sicht des Senats im zurückverwiesenen Berufungsverfahren keine Vorlagefragen. Der Senat hat betreffend die Anforderungen an eine herkunftshinweisende Verwendung sowohl die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als auch die des Europäischen Gerichtshofs zugrunde gelegt und auf das Verständnis eines

durchschnittlichen Mitglieds des angesprochenen Verkehrskreises abgestellt. Zum Merkmal „in unlauterer Weise“ bzw. „ohne rechtfertigenden Grund“ beim Bekanntheitsschutz hat der Senat ebenfalls die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die des Europäischen Gerichtshofs zugrunde gelegt, wonach es an dieser Stelle auf eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall ankommt. Soweit der Bundesgerichtshof in seinem Revisionsurteil seine Rechtsansicht betreffend die Bewertung der gegenüberstehenden Interessen geäußert hat, so folgt der Senat nunmehr dieser Ansicht.

163

3. Die Schriftsätze der Klägerin vom 11.04.2025 haben keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben, § 156 ZPO.

164

4. Die prozessualen Nebenentscheidungen ergeben sich aus §§ 97, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

165

5. 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 die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 2024, 1033 – VW Bulli) berücksichtigt.

166

6. Bei der Streitwertfestsetzung war der bisher festgesetzte Streitwert, den der Senat im ersten Berufungsurteil – wie auch der Bundesgerichtshof im Revisionsverfahren – im Hinblick auf die nationale Formmarke DE 30627911 auf insgesamt 100.000,- € festgesetzt hat, auch für das zurückverwiesene Berufungsverfahren festzusetzen. Über die drei neu eingeführten Marken (Unions-Formmarke Nr. 016675721 gemäß Anlagen K 38 und K 40, Unions-Formmarke Nr. 018155356 gemäß Anlage K 39 sowie DE-Bildmarke Nr. 302012062274 gemäß Anlage K 41) ist keine Entscheidung i.S.v. § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG ergangen.