

## Folge 32 | Hasenkampf

Nach dem Urteil: BGH, Urteil v. 29.07.2021, Az. I ZR 139/20 – Goldhase III

Besprochen von: Fabian Brauckmann & Alexander Kirk



### Sachverhalt

Klägerin ist die Lindt & Sprüngli AG aus der Schweiz. Eines der beliebtesten Produkte von Lindt ist der Lindt-Goldhase, ein von einer goldenen Folie umhüllter sitzender Schokoladenhase. Der Lindt-Goldhase wurde im Jahr 1952 entwickelt und wird seitdem in Deutschland in goldener Folie angeboten. Im aktuellen Goldton wird er seit dem Jahr 1994 in Deutschland vertrieben. Die Lindt & Sprüngli AG setzte in den letzten 30 Jahren allein in Deutschland mehr als 500 Millionen Goldhasen ab. Der Lindt-Goldhase ist der mit Abstand meistverkaufte Osterhase Deutschlands. Sein Marktanteil betrug in Deutschland im Jahr 2017 über 40%. Die Klägerin bewirbt den Lindt-Goldhasen vor und zu Ostern in großem Umfang in einer Vielzahl unterschiedlicher Medien.



Beklagte ist die schwäbische Confiserie Heilemann, ebenfalls Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertrieb in der Ostertagszeit 2018 sitzende Schokoladenhasen, die gleichfalls von einer goldenen Folie umhüllt und wie folgt gestaltet waren:



Die Klägerin (Lindt) verlangt von der Beklagten, es in Zukunft zu unterlassen, Schokoladenosterhasen in Goldfolie zu verkaufen oder zu bewerben.

# Die Lösungsskizze zum Podcast | Einfall im Recht

Lehrstuhl Prof. Dr. Rupprecht Podszun

---

## Lösung

Lindt könnte gegen die Confiserie Heilemann einen Anspruch aus § 14 V S. 1 MarkenG darauf haben, es zu unterlassen, Schokoladenosterhasen in goldener Farbe zu verkaufen.

### I. Bestehen des Markenrechts

#### a) Entstehung

Zunächst müsste Markenschutz bzgl. der goldenen Farbe der Schokoladenosterhasen bestehen.

Im Register des DMPA (Deutsches Patent- und Markenamt) ist keine Farbmarke für die Lindt & Sprüngli AG eingetragen (<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/marke/basis>).

Es könnte sich aber um eine Benutzungsmarke gem. § 4 Nr. 2 MarkenG handeln. Dafür müsste die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein, sie müsste zudem Verkehrsgeltung erlangt haben. Verkehrsgeltung liegt vor, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke kennt und sie als Hinweis auf den Inhaber auffasst.

Lindt hat die Osterhasen mit goldener Folie verkauft, das Kennzeichen also im geschäftlichen Verkehr benutzt. Nach einer von Lindt in dem Verfahren vorgelegten Verkehrsbefragung ordnen 70 Prozent der Befragten den Goldton des Schokohasen dem schweizer Unternehmen zu, Verkehrsgeltung liegt folglich auch vor.

Die Lindt & Sprüngli AG hat folglich eine Benutzungsmarke an der Farbe Gold für Schokoladenosterhasen.

*Anmerkung: Der BGH hat lediglich festgestellt, dass Markenschutz bzgl. der goldenen Farbe besteht und für die Frage, ob der Hase der Beklagten diese Marke verletzt an das OLG München zurückverwiesen. Die folgenden Ausführungen sind dementsprechend keine Wiedergabe des o.g. Urteils, sondern dienen der Veranschaulichung.*

2. Aktivlegitimation: Rechtsinhaber (§§ 7 I, 14 I, 28 I MarkenG) oder Lizenznehmer mit Zustimmung des Inhabers (§ 30 III MarkenG)

Die Lindt & Sprüngli AG war hier Inhaber der Marke und damit auch aktivlegitimiert.

# Die Lösungsskizze zum Podcast | Einfall im Recht

Lehrstuhl Prof. Dr. Rupprecht Podszun

---

## 3. Eingriff in den Schutzbereich

a) Benutzungshandlung, § 14 III, IV MarkenG

Die Confiserie Heilemann müsste eine der in § 14 III, IV (nicht abschließend) aufgezählten Benutzungshandlungen vorgenommen haben.

Hier ist insbesondere der Tatbestand der Nr. 1 erfüllt (das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen), dadurch dass die Beklagte in Goldfolie verpackte Schokoladenosterhasen verkauft hat. Nr. 2 und Nr. 6 dürften ebenso erfüllt sein

b) ohne Zustimmung des Markeninhabers (+)

c) im geschäftlichen Verkehr (+)

d) „markenmäßige Benutzung“

Die Beklagte müsste das Zeichen „markenmäßig“, d.h. zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, nicht lediglich dekorativ verwendet haben.

Das war vorliegend der Fall.

e) Kollisionstatbestand gem. § 14 II 1 Nr. 1-3

Vorliegend wurde ein mit der Marke identisches Zeichen auf den Waren der Beklagten angebracht, der Kollisionstatbestand des § 14 II S. 1 Nr. 1 liegt vor.

## 4. Einreden und Einwendungen des Verletzers

Z.B. Verjährung (§ 20), Verwirkung (§ 21), Bestandskraft (§ 22), Rechtsmissbrauch, Schranken gem. §§ 23, 24, Einrede der mangelnden Benutzung (§§ 25, 26), etc. sind vorliegend nicht ersichtlich.

## 5. Spezielle Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs: Erstbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr, § 14 V

Die Beklagte hat die Marke bereits für ihre Produkte verwendet, eine Wiederholungsgefahr ist somit gegeben.

Die Lindt & Sprüngli AG hat gegen die Confiserie Heilemann folglich den oben bezeichneten Unterlassungsanspruch.