BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 162/03

Verkündet am:
27. April 2006
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

ex works

MarkenG § 24 Abs. 1; CMR Art. 12 Abs. 1 und Abs. 5 lit. a

Übergibt der Markeninhaber die Ware im Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen eines "ab Werk-Verkaufs" an einen Frachtführer, ist die Ware i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG in den Verkehr gebracht und Erschöpfung des Rechts an der Marke eingetreten, auch wenn der Käufer seinen Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hat und die Ware dort vertrieben werden soll.

BGH, Urt. v. 27. April 2006 - I ZR 162/03 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 5. Juni 2003 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte produziert und vertreibt Herrenhemden. Sie ist Inhaberin der für Herrenhemden eingetragenen Wortmarke Nr. 355391 "ETERNA" und der für Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, eingetragenen weiteren Wortmarke Nr. 39611513 "eterna EXCELLENT".

2 Im Jahre 2001 verkaufte die Beklagte 40.000 Hemden an eine Empfängerin in Übersee. Käuferin war nach der Behauptung der Beklagten die in Mexiko ansässige E. Development Ltd S.A. de CV. Die Ware übergab die Beklagte im September 2001 der von Käuferseite beauftragten Spedition

V. in Passau. Im Frachtbrief, in dem die Spedition als Frachtführerin angegeben war, war als Empfängerin die E. DEVELOPMENT LTD mit Sitz auf den British Virgin Islands und als Auslieferungsort des Gutes Genua vermerkt.

3 Die Klägerin, die M. Großhandelsgesellschaft mbH, betreibt bundesweit cash & carry-Märkte. Sie warb im März 2002 in Prospekten für Hemden der Marke "eterna EXCELLENT" und bot diese in ihren Märkten zum Kauf an. Diese Hemden stammten aus dem von der Beklagten im Jahre 2001 getätigten Verkauf. Die Beklagte mahnte daraufhin die Klägerin mit Anwaltsschreiben vom 4. März 2002, mit dem sie Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltend machte, u.a. wie folgt ab:

> "Bei den Hemden handelt es sich um eine Teilmenge einer Lieferung, die unsere Mandantin im vergangenen Jahr an die E. Development Ltd. in Cancun, Mexiko, veräußert hat. ... Die von Ihnen angebotenen Hemden sind im Juli 2001 nach Mexiko verschifft und nunmehr offensichtlich von Ihnen reimportiert worden. Es handelt sich damit um Waren, die - da sie weder von unserer Mandantin noch mit deren Zustimmung innerhalb des nach § 24 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Territoriums in Verkehr gesetzt wurden - nicht der markenrechtlichen Erschöpfung unterliegen."

4 Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, die Waren seien markenrechtlich erschöpft. Mit der Übergabe an die Spedition V. in Passau habe die Beklagte die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Hemden verloren und sie damit im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht. Zudem habe die Beklagte die Waren an ein Unternehmen auf den British Virgin Islands geliefert, was ebenfalls zur Erschöpfung geführt habe.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin die mit Anwaltsschreiben vom 4. März 2002 (Anlage K 1) geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nicht zustehen.

6 Die Beklagte hat geltend gemacht, die Ware sei unter ihrer Verfügungsgewalt aus dem Europäischen Wirtschaftsraum ausgeführt und von dem Vorlieferanten der Klägerin unrechtmäßig wieder eingeführt worden. Aus den Frachtdokumenten ergebe sich, dass sie mit der Käuferin einen kombinierten Land-/Seetransport vereinbart habe. Die Ware habe zunächst von ihrem Werk in Passau mit dem Lkw nach Genua und von dort per Schiff weitertransportiert werden sollen. Die Ware sei zum Vertrieb in Mexiko an die dort ansässige Gesellschaft verkauft worden. Die Fakturierung an eine namensgleiche Gesellschaft des Inhabers der Käuferin mit Sitz auf den British Virgin Islands sei auf ausdrücklichen, mit privaten und steuerlichen Motiven begründeten Wunsch der Käuferin erfolgt.

7 Das Landgericht hat die Feststellungsklage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage stattgegeben (OLG München GRUR-RR 2003, 338).

8 Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Klägerin weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat die negative Feststellungsklage als begründet angesehen. Hierzu hat es ausgeführt:

10 Der Beklagten stehe gegen die Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG wegen der beanstandeten Werbung und des Vertriebs der Hemden der Marke "eterna EXCELLENT" zu. Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG trete ein, wenn der Markeninhaber die Ware dadurch in Verkehr bringe, dass er die Verfügungsgewalt über die Ware übertrage. Dies sei vorliegend mit der Übergabe an die Spedition V. in Passau geschehen. Jedenfalls habe die Beklagte die Ware an dem im Frachtbrief angegebenen Auslieferungsort Genua in Verkehr gebracht. Aus dem Frachtbrief könne die Beklagte nicht ableiten, dass sie frachtrechtlich verfügungsbefugt geblieben sei. Unstreitig sei die Spedition V. von der Käuferin ausgewählt und beauftragt worden. Auch die Rechnungen der Beklagten und die von ihr eingereichte Ausfuhranmeldung wiesen einen Verkauf ab Werk Passau (EX WORKS Passau) aus. Im Übrigen habe die Beklagte auch nicht dargelegt, dass sie die Verfügungsgewalt über die Ware über Genua hinaus behalten habe. Für ein Inverkehrbringen der Ware i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG durch den Markeninhaber selbst sei über die Aufgabe der Verfügungsgewalt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hinaus kein weiteres Willenselement erforderlich. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Markeninhaber und seinem Käufer und etwaige Vertriebsbeschränkungen komme es für ein Inverkehrbringen durch den Markeninhaber nicht an. Mangels Verletzungshandlung bestünden auch die weiteren von der Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht.

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

12 Die negative Feststellungsklage ist begründet. Der Beklagten stehen die mit dem Abmahnschreiben vom 4. März 2002 geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz nicht zu. Die Klägerin hat zwar ein mit der Wortmarke Nr. 39611513 "eterna EXCELLENT" der Beklagten identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der markenrechtliche Schutz ist jedoch ausgeschlossen, wenn eine Erschöpfung des Markenrechts nach § 24 Abs. 1 MarkenG eingetreten ist und der Markeninhaber sich nicht gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Die Voraussetzungen einer Erschöpfung hat das Berufungsgericht bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

13 1. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

14 a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, die Beklagte habe die in Rede stehenden Hemden mit Übergabe an die Spedition V. in Passau i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG in den Verkehr gebracht.

15 aa) Nach Art. 7 Abs. 1 MRRL tritt die Erschöpfung des dem Markeninhaber zustehenden Rechts in den Fällen ein, in denen die Waren im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Dem Markeninhaber steht danach das ausschließliche Recht zu, das erste Inverkehrbringen der

Markenware in der Gemeinschaft zu kontrollieren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.10.2005 - C-405/03, GRUR 2006, 146, 148 Tz 33 = MarkenR 2005, 489 - Colgate-Palmolive). Dadurch soll dem Markeninhaber die Möglichkeit eingeräumt werden, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren. Dieser besteht mangels einer internationalen Erschöpfung auch in einem Vertriebssteuerungsrecht. Von einem Inverkehrbringen i.S. des § 24 Abs. 1 MarkenG ist deshalb auszugehen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die Markenware willentlich auf den Erwerber übertragen hat (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.2004 - C-16/03, GRUR 2005, 507, 509 Tz 39 u. 40 = MarkenR 2005, 41 - Peak Holding/Axolin-Elinor; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 Rdn. 7d; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 24 Rdn. 21; Starck, MarkenR 2004, 41, 43). Mit der willentlichen Übertragung der Verfügungsgewalt im Europäischen Wirtschaftsraum verliert der Markeninhaber die Möglichkeit, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb dieses Wirtschaftsgebietes zu kontrollieren. Ein Inverkehrbringen i.S. des § 24 Abs. 1 MarkenG ist deshalb nicht schon anzunehmen bei unternehmensinternen Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben des Markeninhabers oder bei einem Warenverkehr innerhalb eines Konzernverbundes, bei dem einem verbundenen Konzernunternehmen die Waren zum Verkauf zur Verfügung gestellt werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 507, 509 Tz 44 - Peak Holding/Axolin-Elinor; OLG Köln GRUR 1999, 346; Fezer aaO § 24 Rdn. 7d; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 24 Rdn. 22; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 24 Rdn. 23; vgl. auch BGH, Urt. v. 6.5.1981 - I ZR 92/78, GRUR 1982, 100, 102 - Schallplattenexport). Dagegen ist ein Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum anzunehmen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die Ware innerhalb dieses Wirtschaftsgebietes im Rahmen eines Verkaufs auf den Erwerber übertragen hat (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 MRRL: EuGH GRUR 2005, 507, 509 Tz 40 u. 51 f. - Peak Holding/Axolin-Elinor; zu § 24 Abs. 1 MarkenG: OLG Stuttgart NJW-RR 1998, 482 f.; Urt. v. 17.10.1997 - 2 U 80/97, zitiert nach Juris; OLG Nürnberg WRP

2002, 345, 346; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 335, 336; Hacker in Ströbele/ Hacker aaO § 24 Rdn. 22; Litten, WRP 1997, 678, 680 f. u. 684; bereits die Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt lassen ausreichen: Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rdn. 19; v. Hellfeld in HK-MarkenR, § 24 Rdn. 12; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 24 Rdn. 15; Sack, WRP 1999, 1088, 1092; differenzierend: Fezer aaO § 24 Rdn. 7d). Darin liegt eine willentliche Übertragung der Verfügungsgewalt auf einen Dritten, durch die der Markeninhaber den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert, der in deren Eignung liegt, den Vertrieb zu steuern. Der Markeninhaber hat seine Kontrollmöglichkeit verloren.

16 bb) Anders als die Revision meint, ist unerheblich, dass die Beklagte bei der willentlichen Übertragung der Verfügungsgewalt an der Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum wegen des Verkaufs der Ware nach Mexiko mit einem Vertrieb der Waren im Inland nicht einverstanden war. Vereinbarungen über eine räumliche Beschränkung des Vertriebsgebiets hindern den Eintritt der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG nicht (vgl. EuGH GRUR 2005, 507, 509 Tz 54 f. - Peak Holding/Axolin-Elinor). Unerheblich ist auch, dass der Käufer im Streitfall anders als in dem der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in Sachen "Peak Holding/Axolin-Elinor" (GRUR 2005, 507) zugrunde liegenden Fall nicht im Europäischen Wirtschaftsraum geschäftsansässig war. Auf den Sitz des Käufers der Markenware kann es für die Frage, ob der Markeninhaber die Ware im Europäischen Wirtschaftsraum durch willentliche Übertragung der Verfügungsgewalt in den Verkehr gebracht hat, nicht ankommen.

17 b) Die Verfügungsgewalt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht hat die Beklagte mit Übergabe der Waren an die Spedition V. im September 2001 in Passau im Rahmen des "ab Werk-Verkaufs" willentlich auf die Käuferin übertragen. Dieser stand mit Entgegennahme der Waren durch die Spedition V.

als Frachtführerin das alleinige frachtrechtliche Verfügungsrecht und deshalb die Verfügungsgewalt über das transportierte Gut zu.

18 aa) Auf den Transportvertrag mit der Spedition V. sind die Vorschriften der CMR anwendbar, weil der Transportvertrag die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Straße mit Fahrzeugen zum Gegenstand hat und der Ort der Übernahme des Gutes (Passau) und der Ort der Ablieferung (Genua) in verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer Vertragsstaat ist (Art. 1 Abs. 1 CMR). Zwar sieht Art. 12 Abs. 1 CMR ein Verfügungsrecht des Absenders vor, dessen Ausübung in Art. 12 Abs. 5 lit. a CMR näher ausgestaltet ist, und in dem Frachtbrief war die Beklagte als Absenderin der Ware bezeichnet. Zu Recht ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass die Beweiswirkung des Frachtbriefs nach Art. 9 Abs. 1 CMR, die nur bis zum Beweis des Gegenteils gilt, im Streitfall nicht eingreift. Das Berufungsgericht hat nämlich unangegriffen festgestellt, dass die Beklagte nicht Partei des Frachtvertrags mit der Spedition V. war. Damit war sie auch nicht Absenderin i.S. von Art. 12 Abs. 1 und Abs. 5 lit. a CMR (vgl. Helm, Frachtrecht II, 2. Aufl., Art. 12 CMR Rdn. 23; Herber/Piper, CMR, Art. 12 Rdn. 12; Koller, Transportrecht, 5. Aufl., Art. 6 CMR Rdn. 3; MünchKomm.HGB/Basedow, Art. 12 CMR Rdn. 5) und deshalb auch nicht mehr verfügungsbefugt. Die transportrechtliche Verfügungsbefugnis und damit auch die Verfügungsgewalt über die Waren standen vielmehr mit deren Übernahme in Passau durch die Spedition V. ausschließlich der Käuferin als Vertragspartnerin des Frachtvertrags und damit als Absenderin i.S. von Art. 12 Abs. 1 CMR zu (vgl. hierzu MünchKomm.HGB/Basedow, Art. 12 CMR Rdn. 5).

19 bb) Entgegen der Ansicht der Revision folgt eine Verfügungsbefugnis der Beklagten auch nicht aus Art. 12 Abs. 5 lit. a CMR aufgrund des Umstandes, dass diese als Absenderin im Frachtbrief eingetragen war. Denn der Frachtbrief

ist nur Beweisurkunde und hat keine konstitutive Funktion (vgl. BGH, Urt. v. 27.1.1982 - I ZR 33/80, TranspR 1982, 105 = VersR 1982, 669). Auf die unzutreffende Bezeichnung als Absenderin im Frachtbrief kann sich die Beklagte zur Begründung eines frachtrechtlichen Verfügungsrechts deshalb nicht berufen.

20 2. Ansprüche der Beklagten auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 MarkenG) und auf Auskunftserteilung (§ 242 BGB) sind mangels Verletzung der Markenrechte ebenfalls nicht begründet.

21 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Ullmann Bornkamm Büscher

Schaffert Bergmann

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 15.01.2003 - 1 HKO 4309/02 -
OLG München, Entscheidung vom 05.06.2003 - 29 U 1886/03 -