BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 41/10

Verkündet am:
9. Juni 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Werbegeschenke

MarkenG § 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2; ZPO § 128 Abs. 2, § 524 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2

a) Die Löschungsansprüche wegen bösgläubiger Markenanmeldung und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung sind unterschiedliche Streitgegenstände.

b) Will die in erster Instanz mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung erfolgreiche Partei die Klage in der Berufungsinstanz (auch) auf einen Verfall der Marke wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung stützen, muss sie sich dem Rechtsmittel der Gegenseite anschließen.

c) Hat das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO ohne Zustimmung der Parteien angeordnet, kann eine Anschlussberufung im Rahmen des schriftlichen Verfahrens nicht wirksam eingelegt werden.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG liegt nicht vor, wenn Werbegeschenke als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden, es sei denn, dies geschieht auch, um für die als Werbegeschenke verteilten Waren einen Absatzmarkt zu erschließen.

BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 28. Januar 2010 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. September 2003 angemeldeten farbigen (gelbe Schrift auf blauem Grund) Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717

2 Die Marke ist seit 27. April 2004 unter anderem eingetragen für

Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische, magnetische und optische Speicher; ROM-, PROM-, EAROM-, EPROM-Speicher, CD-ROM-Speicher, Chips (integrierte Schaltkreise), Disketten, Mag-

netplatten; elektrische Schaltplatten mit Speicherbausteinen, sämtliche vorgenannte Waren ohne und mit darin aufgezeichneten Informationen; Microprozessoren; Peripheriegeräte für Computer, insbesondere Drucker, Bildschirme, elektromechanische, elektronische, optische und akustische Ein- und Ausgabegeräte, Tastaturen, Schnittstellengeräte; Computerhardware, insbesondere Cursor-Steuerungsgeräte für die Verwendung von Computeranzeigegeräten und Computer-Schaltplatten; Geräte, Verbindungskabel und -stecker zum Verbinden oder Vernetzen von Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Nachrichtentechnik; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehgeräte oder Computer; Computerprogramme, Datenbanken; Feuerlöschgeräte; Warndreiecke; elektrische Kabel, Drähte, Leiter- und Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln oder -schränke; Batterien, Tachometer, Transformatoren;

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware, Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Datenbank und eines EDV-Programmierers; digitale Datenaufbereitung und Datenverarbeitung; EDV-Beratung; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Vergabe und Registrierung von Domainnamen; Vermietung von Speicherplätzen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräten, Speicherplatz im Internet, Web-Servern.

3 Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten unter anderem für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 eingetragenen farbigen (gelb) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389

4 Die Beklagte ist ein bedeutender europäischer Anbieter von Telekommunikationstechnologie.

5 Im Revisionsverfahren ist nur noch der von der Beklagten im Wege der Widerklage gegen die Marke Nr. 303 48 717 der Klägerin gerichtete Löschungs-

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

antrag von Bedeutung. Zu dessen Begründung hat die Beklagte erstinstanzlich geltend gemacht, die Klägerin habe die angegriffene Marke zur Umgehung des Benutzungszwangs erneut angemeldet. Die ältere Marke Nr. 395 16 389 sei für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 löschungsreif gewesen. Die wiederholte Markenanmeldung sei rechtsmissbräuchlich erfolgt und von der Klägerin deshalb bösgläubig vorgenommen worden.

6 Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

> die Klägerin zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717 „METRO" für die Waren in Klasse 9 und die Dienstleistungen in Klasse 38 und 42, nämlich (es folgt das vorstehend wiedergegebene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis) einzuwilligen.

7 Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben. Dagegen hat die Klägerin Berufung eingelegt. Im Berufungsverfahren hat die Beklagte nach Ablauf der Berufungserwiderungsfrist und nach Anordnung des schriftlichen Verfahrens den Löschungsantrag auch darauf gestützt, dass die angegriffene Marke mangels rechtserhaltender Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verfallen sei. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2010, 379).

8 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision begehrt die Klägerin weiterhin, den Löschungsantrag abzuweisen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagten stehe ein Löschungsanspruch gegen die Klägerin nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG,

§ 826 BGB wegen sittenwidriger Behinderung nicht zu; die Marke sei jedoch nach § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG wegen Verfalls zu löschen. Dazu hat es ausgeführt:

10 Der Anmelder einer Marke handele unlauter und sittenwidrig im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG und § 826 BGB, wenn er in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren eine gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung in der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die danach erforderliche Behinderungsabsicht der Klägerin lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen.

11 Der Beklagten stehe aber mangels rechtserhaltender Benutzung der angegriffenen Marke der geltend gemachte Löschungsanspruch wegen Verfalls zu. Die Beklagte habe diesen Löschungsgrund nach Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung und Anordnung des schriftlichen Verfahrens in zulässiger Weise in den Rechtsstreit eingeführt. Die Klägerin habe die angegriffene Marke nicht ernsthaft rechtserhaltend im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt. Die Klägerin habe die Marke zwar zur Kennzeichnung von Taschenrechnern, USB-Sticks und mobilen Ladegeräten verwandt. Die Zeichenbenutzung sei aber nicht ernsthaft erfolgt. Die Klägerin habe die mit der Marke gekennzeichneten Produkte nicht als Teil ihres Handelssortiments, sondern nur unentgeltlich zu Werbezwecken in den Verkehr gebracht. Dies reiche für eine ernsthafte Markenbenutzung nicht aus.

12 Die Kennzeichnung der von der Klägerin vertriebenen CD-ROM mit der Bezeichnung „METRO LINK“ sei keine rechtserhaltende Benutzung der ange-

griffenen Marke. Deren kennzeichnender Charakter werde entgegen § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert.

13 Die Klägerin habe die Marke „METRO“ für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch nicht rechtserhaltend in Prospekten benutzt. Sämtliche darin abgebildeten Produkte seien mit den jeweiligen Herstellermarken gekennzeichnet. Die in den Prospekten angeführte Marke der Klägerin weise keinen Bezug zur Herkunft der abgebildeten Produkte auf.

14 Die zwischen den Rechtsvorgängerinnen der Parteien geschlossene Vorrechtsvereinbarung stehe der Löschungsklage nicht entgegen.

15 B. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

16 I. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stehe ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 303 48 717 „METRO“ für die fraglichen Waren und Dienstleistungen nach §§ 26, 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

17 1. Das Berufungsgericht durfte über den Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verfalls nicht in der Sache entscheiden. Die Beklagte hat diesen Anspruch nicht wirksam in den Rechtsstreit eingeführt. Sie konnte ihren erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachten Löschungsanspruch wegen Verfalls der Marke der Klägerin nur im Wege der Anschlussberufung verfolgen. Eine Anschlussberufung hat die Beklagte jedoch nicht wirksam eingelegt.

18 2. Die Beklagte hat die Löschungswiderklage in der Berufungsinstanz auf einen weiteren Streitgegenstand gestützt.

19 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten; Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 - TÜV I).

20 Bei den Löschungsansprüchen wegen bösgläubiger Markenanmeldung nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG, § 826 BGB (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 10. August 2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn. 20 f. = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS) auf der einen und wegen Verfalls mangels rechtserhaltender Benutzung auf der anderen Seite handelt es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände. Dies ist sowohl für das Verhältnis der verschiedenen Verfallsgründe nach § 49 MarkenG zueinander als auch im Verhältnis zum Löschungsgrund des Bestehens älterer Rechte nach § 51 MarkenG anerkannt (vgl. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 55 MarkenG Rn. 4; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 55 Rn. 11; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 55 Rn. 10). Nichts anderes gilt für das Verhältnis des außerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrundes wegen bösgläubiger Markenanmeldung zum Löschungsgrund wegen Verfalls aufgrund mangelnder rechtserhaltender Benutzung.

21 b) Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Beklagte den im Wege der Widerklage verfolgten Löschungsanspruch gegen die angegriffene Marke ausschließlich aus dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung hergeleitet. In der Berufungsinstanz hat die Be-

klagte den von ihr verfolgten Löschungsanspruch zusätzlich auf den Löschungsgrund des Verfalls wegen mangelnder Benutzung der Marke Nr. 303 48 717 „METRO“ gestützt. Dadurch hat die Beklagte - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - einen weiteren Streitgegenstand (prozessualen Anspruch) in den Rechtsstreit eingeführt.

22 3. Einen neuen Klagegrund konnte die Beklagte in der Berufungsinstanz nur im Wege eines Anschlussrechtsmittels in den Rechtsstreit einführen. Der Berufungsbeklagte, der die in erster Instanz erfolgreiche Klage erweitern oder auf einen neuen Klagegrund stellen will, muss sich gemäß § 524 ZPO der Berufung der Gegenseite anschließen (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 17. Dezember 1951 - GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174 - BCC; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 524 Rn. 33; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 3. Aufl., § 524 Rn. 7). Von der Notwendigkeit, Anschlussberufung einzulegen, ist auch dann auszugehen, wenn die Einführung eines neuen Klagegrundes eine Änderung des Sachantrags nicht erforderlich macht (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2006 - I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 Rn. 24 = WRP 2007, 772 - Umsatzzuwachs). Der Berufungsbeklagte, der im Berufungsrechtszug seine Klage auf einen anderen Klagegrund stützt, will damit mehr erreichen als die bloße Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung über den mit der (Wider-)Klage verfolgten Anspruch (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2007 - V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 15).

23 4. Die Anschlussberufung, die danach vorliegend erforderlich war, um den Löschungsanspruch auch auf den Verfall der angegriffenen Marke wegen mangelnder Benutzung stützen zu können (§§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG), hat die Beklagte nicht in zulässiger Weise eingelegt. Die Anschließung ist nicht wirksam erfolgt.

24 a) Ohne Erfolg bleibt allerdings die Rüge der Revision, die Beklagte habe die Anschließung nicht innerhalb der Frist des § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO erklärt. Nach dieser Bestimmung kann sich der Berufungsbeklagte der Berufung des Gegners nur bis zum Ablauf der Frist zur Berufungserwiderung anschließen. Die der Beklagten nach einer Verlängerung gesetzte Frist zur Berufungserwiderung lief am Montag, dem 11. Mai 2009 ab.

25 aa) Die Beklagte hat es freilich versäumt, sich der Berufung der Klägerin innerhalb der ihr gesetzten Berufungserwiderungsfrist anzuschließen. Insbesondere ist die nach § 524 Abs. 1 Satz 2 ZPO erforderliche Anschließung durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift nicht durch die am selben Tag bei Gericht eingegangene Berufungserwiderung vom 11. Mai 2009 erfolgt.

26 (1) Für die Einlegung eines Anschlussrechtsmittels ist nicht die ausdrückliche Erklärung erforderlich, es werde Anschlussberufung oder Anschlussrevision eingelegt (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 1989 - IX ZR 280/88, NJW-RR 1990, 318). Vielmehr genügt jede Erklärung, die sich ihrem Sinn nach als Begehren auf Abänderung des Urteils erster Instanz darstellt (vgl. BGH, Urteil vom 28. Oktober 1953 - VI ZR 217/52, NJW 1954, 266, 267, insoweit in BGHZ 11, 27 nicht abgedruckt). Der Anschluss an das Rechtsmittel der Gegenseite kann daher auch konkludent in der Weise erfolgen, dass der Kläger sein im Übrigen unverändertes Klagebegehren auf einen weiteren Klagegrund stützt.

27 (2) Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2009 hat die Beklagte den weiteren Löschungsgrund wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung der angegriffenen Marke nicht in den Rechtsstreit eingeführt. Vielmehr hat die Beklagte sich in diesem Schriftsatz zur Begründung des bereits in erster Instanz geltend gemachten Löschungsgrundes der bösgläubigen Markenanmeldung auf einen fehlenden Willen der Klägerin berufen, die Marken Nr. 395 16 389 und

303 48 717 „METRO“ für die fraglichen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, und als Indiz hierfür geltend macht, die Klägerin habe die beiden Marken in der Vergangenheit nicht verwendet. Weder hat sich die Beklagte in dem von der Revisionserwiderung herangezogenen Vorbringen, in dem sie eine Begründung des Anschlussrechtsmittels sehen will, auf einen Ablauf der Benutzungsschonfrist gestützt, noch ist dem in Bezug genommenen Vortrag der Beklagten sonst etwas für die Geltendmachung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG zu entnehmen. Dieser Sachvortrag der Beklagten genügt danach nicht den Anforderungen, die an die Geltendmachung eines weiteren selbständigen Klagegrundes zu stellen sind. Will die Partei einen weiteren selbständigen Klagegrund in den Rechtsstreit einführen und den bereits geltend gemachten Klagegrund nicht nur durch weiteren Sachvortrag zusätzlich abstützen, muss sich dies eindeutig und zweifelsfrei aus ihrem Vorbringen ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 1992 - I ZR 146/90, GRUR 1992, 552, 554 = WRP 1992, 557 - Stundung ohne Aufpreis; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Rn. 24 = WRP 2008, 666 - Saugeinlagen). Dies erfordert insbesondere der Schutz des Gegners, für den erkennbar sein muss, welche prozessualen Ansprüche gegen ihn erhoben werden, um seine Rechtsverteidigung danach ausrichten zu können (vgl. BGHZ 154, 342, 349 - Reinigungsarbeiten).

28 bb) Gleichwohl bleibt die Rüge der Revision, die Beklagte habe sich innerhalb der Berufungserwiderungsfrist dem Rechtsmittel der Klägerin nicht angeschlossen, ohne Erfolg. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Frist zur Berufungserwiderung wirksam bestimmt und die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis gemäß § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist. Der Senat kann dem Akteninhalt nicht entnehmen, dass eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfügung, mit der die Frist für die Berufungserwiderung gesetzt worden ist, gemäß § 329 Abs. 2 Satz 2, § 169 Abs. 2 ZPO zugestellt worden ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom

13. März 1980 - VII ZR 147/79, BGHZ 76, 236, 241). Gleiches gilt für die Frage, ob die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis nach § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist.

29 In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass bei einem Verstoß gegen die Belehrungspflicht nach § 277 Abs. 2 ZPO eine Anwendung der Präklusionsvorschriften nicht in Betracht kommt (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 1983 - IVa ZR 135/81, BGHZ 86, 218, 225). Das hat auch für die Frage der Rechtzeitigkeit der Anschlussberufung zu gelten, wenn die Frist zur Berufungserwiderung nicht wirksam bestimmt und die erforderliche Belehrung nach § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO unterblieben ist (vgl. BGH, Beschluss vom 23. September 2008 - VIII ZR 85/08, NJW 2009, 515 Rn. 4 und 6; GRUR 2011, 831 Rn. 45 - BCC).

30 b) Mit Recht macht die Revision aber geltend, die Beklagte habe sich auch nach Ablauf der Berufungserwiderungsfrist nicht wirksam der Berufung der Klägerin angeschlossen.

31 aa) Nachdem die Berufungserwiderungsfrist nicht wirksam bestimmt worden war, konnte sich die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz am 8. Oktober 2009 dem Rechtsmittel der Klägerin anschließen (BGH, NJW 2009, 515 Rn. 7; GRUR 2011, 831 Rn. 46 - BCC). Dies ist jedoch nicht geschehen. Vielmehr hat die Beklagte den Löschungsgrund des Verfalls wegen mangelnder Benutzung der angegriffenen Marke erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz mit Schriftsatz vom 16. November 2009 und erneut nach Anordnung des schriftlichen Verfahrens durch das Berufungsgericht mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2009 geltend gemacht. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung konnte die Beklagte den weiteren Klagegrund des Verfalls im Streitfall

nicht mehr wirksam im Wege der Anschlussberufung in den Rechtsstreit einführen.

32 bb) Das Berufungsgericht hat zwar in dem auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2009 anberaumten Verkündungstermin am 19. November 2009 die mündliche Verhandlung wiedereröffnet und das schriftliche Verfahren angeordnet. Die Anordnung des schriftlichen Verfahrens durch das Berufungsgericht ist jedoch nicht wirksam erfolgt. Nach § 128 Abs. 2 Satz 1 ZPO setzt die Anordnung des schriftlichen Verfahrens die Zustimmung der Parteien voraus, die zweifelsfrei erklärt werden muss (BGH, Urteil vom 20. März 2007 - VI ZR 254/05, NJW 2007, 2122 Rn. 8). Dies ist vorliegend nicht geschehen.

33 Die Klägerin hat mit dem Schriftsatz vom 16. Dezember 2009, mit dem sie die Verlängerung der ihr gesetzten Frist zur Stellungnahme beantragt hat, entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung der Anordnung des schriftlichen Verfahrens nicht zugestimmt. Die Bitte um Fristverlängerung ist auch nach Anordnung des schriftlichen Verfahrens im vermuteten Einverständnis der Parteien keine schlüssige Zustimmung zur Anordnung des schriftlichen Verfahrens. Auch nachfolgend hat die Klägerin dem schriftlichen Verfahren nicht zugestimmt. Sie hat vielmehr der Entscheidung über den Verfall der angegriffenen Marke ohne mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 15. Januar 2010 widersprochen.

34 Hatte danach das Berufungsgericht das schriftliche Verfahren wegen fehlender Zustimmung der Klägerin nicht wirksam angeordnet, konnte die Beklagte sich dem Rechtsmittel nach Schluss der mündlichen Verhandlung am 8. Oktober 2009 nicht mehr wirksam anschließen.

35 cc) Das angefochtene Urteil beruht auch auf diesem Verfahrensfehler. Das Berufungsgericht durfte die Anschlussberufung nicht berücksichtigen, weil die erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 16. November 2009 erstmals erklärte Anschließung der Beklagten an die Berufung der Klägerin unzulässig war.

36 C. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO).

37 I. Zwar ist es grundsätzlich nicht Aufgabe des Revisionsgerichts, einem Kläger durch die Zurückverweisung an das Berufungsgericht die Möglichkeit zu bieten, einen neuen Streitgegenstand in das Verfahren einzuführen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Juni 2002 - I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 = WRP 2003, 384 - Feldenkrais). Im Streitfall ist die Zurückverweisung aber ausnahmsweise geboten, weil das Berufungsgericht durch eine fehlerhafte Verfahrensgestaltung die Beklagte daran gehindert hat, den Klagegrund des Verfalls wegen mangelnder Benutzung der angegriffenen Marke durch eine Anschlussberufung in den Rechtsstreit einzuführen. Nachdem das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung gemäß § 156 ZPO wiedereröffnet hatte, hätte es - mangels Zustimmung der Parteien nach § 128 Abs. 2 Satz 1 ZPO - nicht in das schriftliche Verfahren übergehen dürfen. Hätte das Berufungsgericht stattdessen eine mündliche Verhandlung anberaumt, wäre die mit den Schriftsätzen der Beklagten vom 16. November und 10. Dezember 2009 (schlüssig erklärte) Anschlussberufung wirksam gewesen.

38 In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob das Berufungsgericht die am 8. Oktober 2009 zunächst geschlossene mündliche Verhandlung am 19. November 2009 zu Recht gemäß § 156 ZPO wiedereröffnet oder dabei -

wie die Revision meint - den Anspruch der Klägerin auf ein faires Gerichtsverfahren und auf richterliche Neutralität verletzt hat. Die Anordnung der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung ist unanfechtbar und der Überprüfung durch das Revisionsgericht entzogen.

39 II. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin:

40 1. Die Beklagte hat den gegen die Marke Nr. 303 48 717 gerichteten Löschungsanspruch neben dem bislang nicht wirksam in den Rechtsstreit eingeführten Löschungsgrund wegen Verfalls auch auf eine bösgläubige Markenanmeldung gestützt. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren muss die Beklagte - sofern sie beide Löschungsgründe geltend machen will - angeben, in welcher Reihenfolge sie die verschiedenen Streitgegenstände zur Entscheidung stellt, weil eine alternative Klagehäufung nicht (mehr) in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 10 f. - TÜV I). Zwar ist grundsätzlich auch eine kumulative Verfolgung mehrerer Streitgegenstände möglich. Vorliegend ist jedoch nichts für ein Interesse der Beklagten ersichtlich, die verschiedenen Streitgegenstände nicht im Wege einer eventuellen, sondern einer kumulativen Klagehäufung zu verfolgen.

41 Die Beklagte ist mit dem Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung im wiedereröffneten Berufungsverfahren auch nicht ausgeschlossen. Das käme im Streitfall nur in Betracht, wenn das Berufungsgericht über den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG, § 826 BGB bereits abschließend entschieden hätte. Das Berufungsgericht hat über diesen prozessualen Anspruch bislang jedoch keine der Rechtskraft fähige Entscheidung getroffen. Es ist zwar davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen dieses Löschungsanspruchs nicht vorliegen. Diese Ausführungen sind aber für das Berufungsurteil nicht tragend; sie stellen nur ein

Begründungselement des Berufungsurteils und keine der Rechtskraft fähige Entscheidung über den Streitgegenstand dar. Das Berufungsgericht hat das Rechtsmittel der Klägerin gegen ihre erstinstanzliche Verurteilung aufgrund des außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruchs in vollem Umfang zurückgewiesen. Hätte das Berufungsgericht über den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch abschließend entscheiden wollen, hätte es der Berufung der Klägerin teilweise stattgeben und die Widerklage in diesem Umfang abweisen müssen.

42 2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats setzt die rechtserhaltende Benutzung (Art. 10 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 MarkenRL, § 26 Abs. 1 MarkenG) voraus, dass die Marke für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 16 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 ff. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Darauf, ob die Waren oder Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht werden, kommt es dagegen nicht an (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - C-442/07, Slg. 2008, I-9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 16 - Verein Radetzky-Orden). Nicht ausreichend ist eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolgt, das Markenrecht zu sichern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 156 Rn. 13 - Verein Radetzky-Orden). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt danach nicht vor, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden (vgl. EuGH, GRUR 2009, 410 Rn. 20 - Silberquelle/Maselli). Allerdings schließt nicht jede Verteilung als Werbegeschenk eine rechtserhaltende Benutzung aus. Aus einem solchen Verhalten kann sich im Einzelfall ergeben, dass der Markenin-

haber damit einen Absatzmarkt erschließen möchte. Die Verteilung kann etwa zu dem Zweck erfolgen, zu ermitteln, ob für die Waren ein Publikumsinteresse besteht oder um den Verkehr an neue mit der Marke gekennzeichnete Produkte zu gewöhnen und Marktanteile zu gewinnen (vgl. Drögsler, WRP 2009, 922, 928; weitergehend Kunzmann, MarkenR 2008, 309, 313). Denkbar ist auch, dass mehrere Produkte beim Vertrieb zusammengefasst werden und die Zugabe zu einem Produkt der Erschließung oder Sicherung beider Absatzmärkte

dient. Dagegen, dass diese Voraussetzungen vorliegen, spricht vorliegend allerdings - wovon das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen ist -, dass nach seinen bislang getroffenen Feststellungen die angegriffene Marke nur für typischerweise zu Werbe- oder Anerkennungszwecken verteilte Ware benutzt worden ist und es der Klägerin nicht darum ging, für die vertriebenen Produkte einen Absatzmarkt zu schaffen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Koch Löffler

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.09.2008 - 408 O 190/06 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 28.01.2010 - 3 U 212/08 -