BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 52/10

Verkündet am:
15. März 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

CONVERSE I

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 24 Abs. 1; Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2

a) Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV ist grundsätzlich der Dritte darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.

b) Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschungen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem Zusammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu offenbaren.

c) Die Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten kann auch aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens des Markeninhabers bestehen.

BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 4. März 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, ein US-amerikanisches Unternehmen, produziert und vertreibt Sportschuhe. Zu ihrer Produktpalette gehört ein als „Converse All Star Chuck Taylor" bezeichneter Sportschuh. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2001711 „CONVERSE" (Klagemarke 1), der nachfolgend dargestellten deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 30726086 (Klagemarke 2)

sowie der mit Schutz für die Europäische Union international registrierten, nachfolgend dargestellten Bildmarke Nr. 929078 (Klagemarke 3)

2 Die Klagemarken 1 und 3 sind für Schuhwaren eingetragen. Die Klagemarke Nr. 30726086 ist registriert für

> Bekleidungsstücke, nämlich T-Shirts, kurze Hosen, Unterhosen, Pullunder, Trainingsanzüge, Westen, Jacken, Badebekleidung, Pullover, Jeans, Oberteile und Hosen aus Vlies, windabweisende Anzüge und Jacken, Turnbekleidung, gewebte Hemden, Trainingshosen und Sweatshirts, Socken, kurz- und langärmelige Tops, kurz- und langärmelige T-Shirts, Hosen, Röcke, Gürtel, Schals, Blazer; Kopfbedeckungen, nämlich Sport- und Strickmützen.

3 Die Beklagte handelt mit Sportschuhen und beliefert die Handelsgruppen „R. “ und „r. “ sowie die „t. “-Verbrauchermärkte. Im September 2008 bot ein „t. “-Markt in Solingen von der Beklagten gelieferte Sportschuhe an, die mit den Klagemarken versehen waren.

4 Die Klägerin hat behauptet, bei den im „t. “-Markt angebotenen Schuhen habe es sich um Produktfälschungen gehandelt. Auch die von der Beklagten an ein „r. “-Warenhaus in Neuss gelieferten und dort im September 2008 angebotenen, mit den Klagemarken versehenen Schuhe seien gefälscht gewesen.

5 Die Klägerin hat beantragt,

> die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
>
> 1. Schuhe, die mit dem Zeichen

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

„CONVERSE“ und/oder

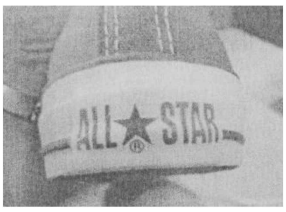
gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben, zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder mit ihrer Zustimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

2. Schuhe, die mit dem Zeichen

ALL★STAR

gekennzeichnet sind, insbesondere wie nachfolgend eingeblendet:



innerhalb der Europäischen Union anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben, zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder mit ihrer Zustimmung hergestellt und im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

6 Die Klägerin hat die Beklagte darüber hinaus auf Herausgabe der in ihrem Besitz befindlichen Schuhe an einen Sequester zum Zwecke der Vernichtung (Klageantrag zu 3), im Wege der Stufenklage zunächst auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu 4) und nach erteilter Auskunft auf Schadensersatz (Klageantrag zu 5) in Anspruch genommen und weiter beantragt, ihr zu gestatten, das Urteil auf Kosten der Beklagten öffentlich bekanntzumachen (Klageantrag zu 6).

7 Die Beklagte hat geltend gemacht, es handele sich bei den in Frage stehenden Schuhen um Originalmarkenware der Klägerin. An den Markenrechten sei Erschöpfung eingetreten. Die Ware stamme von einem nicht näher benannten Lizenznehmer der Klägerin aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.

8 Das Landgericht hat den Klageanträgen zu 1 bis 3 und 6 im Wege eines Teilversäumnisurteils im Wesentlichen stattgegeben. Es hat allerdings den Unterlassungstenor zu 1 und 2 dahingehend gefasst, dass Herstellung und Inverkehrbringen nicht durch ein „und", sondern durch ein „oder" verknüpft wurden (... sofern diese Schuhe nicht nachweislich durch die Firma Converse Inc. oder mit ihrer Zustimmung hergestellt oder im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind). Weiter hat das Landgericht das Unterlassungsgebot nach dem Klageantrag zu 2 auf Deutschland beschränkt. Auf den Einspruch der Beklagten hat das Landgericht durch ein weiteres Teilurteil das Versäumnisurteil aufrechterhalten und die Beklagte zur Auskunft verurteilt. Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Veröffentlichung des Tenors in einem überregionalen Printmedium zu erfolgen habe.

9 Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Stuttgart, GRUR-RR 2010, 198). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche verneint. Hierzu hat es ausgeführt:

11 Bei den von der Beklagten verkauften Schuhen sei davon auszugehen, dass es sich um Originalmarkenware der Klägerin gehandelt habe. Die darlegungs- und beweispflichtige Klägerin habe keine ausreichenden Anknüpfungstatsachen für das Vorliegen von Fälschungen vorgetragen.

12 Das Markenrecht an der Originalmarkenware sei erschöpft. Die Beweislast dafür, dass keine Erschöpfung eingetreten sei, treffe in Abweichung von der üblichen Beweislastverteilung die Klägerin. Die Beklagte habe nachgewiesen, dass die Klägerin ihre Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringe und dass eine tatsächliche Ge-

fahr der Abschottung der nationalen Märkte bestehe, wenn die Beklagte den ihr an sich obliegenden Beweis erbringen müsse, die in Rede stehende Markenware sei von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden.

13 II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

14 1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung in der Revisionsinstanz angegeben, dass sie den Klageantrag zu 1 kumulativ auf die Klagemarken mit den Endziffern 711 und 086 stützt. Diese Bestimmung der Klägerin ist dahin auszulegen, dass sie das mit dem Unterlassungsantrag zu 1 begehrte Verbot, soweit die Verwendung des Wortzeichens „CONVERSE“ in Rede steht, auf die Klagemarke 1 und, soweit es um die Benutzung des Wort-/Bildzeichens geht, auf die Klagemarke 2 stützt. Den Unterlassungsantrag zu 2 leitet die Klägerin aus der Klagemarke 3 ab.

15 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe infolge Erschöpfung der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Klagemarken 1 und 2 (Klageantrag zu 1) und der weitere Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Art. 102 Abs. 1, Art. 151 Abs. 2 GMV wegen Verletzung der Klagemarke 3 (Klageantrag zu 2) nicht zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

16 a) Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV sind im Streitfall im Hinblick auf die Klagemarken 1 und 3 erfüllt. Im Zusammenhang mit der Klagemarke 2 ist im Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass die Voraussetzun-

gen der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen.

17 aa) Das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat festgestellt, dass die Beklagte mit den Klagemarken 1 bis 3 gekennzeichnete Schuhe an den „t. "-Markt in Solingen und das „r. "-Warenhaus in Neuss geliefert hat. Damit ist vorliegend ein Fall der Doppelidentität im Hinblick auf die Klagemarken 1 und 3 gegeben. Die Beklagte hat im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken 1 und 3 identische Zeichen für identische Waren verwendet, für die die Marken Schutz genießen.

18 bb) Zur Klagemarke 2 hat das Landgericht, auf dessen Feststellungen das Berufungsgericht Bezug genommen hat, keine Feststellungen getroffen. Es hat vielmehr im Hinblick auf die im Klageantrag zu 1 wiedergegebene Abbildung des Zeichens „CONVERSE Chuck Taylor ALL STAR mit fünfzackigem Stern" das Vorliegen von Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht. Insoweit hat es seiner Beurteilung - unausgesprochen - eine Klagemarke zugrunde gelegt, die für Schuhwaren geschützt ist (etwa die Wort-/Bildmarke Nr. 129307). Auf diese Marke hat die Klägerin ihre Ansprüche in der Revisionsinstanz aber nicht gestützt, sondern auf die Klagemarke 2, die keinen Schutz für Schuhwaren beansprucht. Ein Fall der Doppelidentität nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheidet danach aus. Da das Berufungsgericht - folgerichtig - zur Klagemarke 2, insbesondere zu deren Kennzeichnungskraft und zur Frage der Warenähnlichkeit, keine Feststellungen getroffen hat, ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass zwischen der Klagemarke 2 und der angegriffenen Abbildung Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Allerdings kann die Klägerseite nach der Senatsrechtsprechung daran gehindert sein, in der Revisionsinstanz ihren Anspruch auf einen Streitgegenstand zu stützen, den das Berufungsgericht bei der bislang unbeanstandet ge-

bliebenen alternativen Klagehäufung der Verurteilung nicht zugrunde gelegt hat. Denn wählt die Klagepartei in der Revisionsinstanz vorrangig einen Streitgegenstand aus, zu dem das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat, weil die Partei dem Berufungsgericht die Auswahl zwischen den Streitgegenständen überlassen hatte, macht dies eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erforderlich, die vermieden werden kann, wenn die Klägerseite das Klagebegehren vorrangig aus einem Streitgegenstand herleitet, den das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 13 - TÜV I). Im Streitfall ist aber ohnehin eine Zurückverweisung der Sache erforderlich (dazu sogleich nachstehend). Es kommt daher insoweit nicht darauf an, dass die Klägerin mit der Klagemarke 2 in der Revisionsinstanz eine Marke ausgewählt hat, bei der die Voraussetzungen der Doppelidentität nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliegen.

19 b) Die Verwendung der mit den Klagemarken 1 und 3 identischen Zeichen für identische Waren im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und die Benutzung einer mit der Klagemarke 2 - unterstellt - verwechselbaren Abbildung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ohne Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV geschehen. Dass die Klägerin dem Vertrieb der Sportschuhe durch die Beklagte an den „t. “-Markt in Solingen oder das „r. “-Warenhaus in Neuss zugestimmt hat, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert.

20 Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs.1 Satz 2 GMV ist die Beklagte beweispflichtig (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880 = WRP 2000, 1280 - stüssy I; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy,

Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 104; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 61). Die fehlende Feststellung einer Zustimmung der Klägerin geht daher zu Lasten der Beklagten, ohne dass es darauf ankommt, ob die Beklagte Originalmarkenprodukte der Klägerin oder Produktfälschungen vertrieben hat.

21 Produktfälschungen sind nachgeahmte Waren im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 (Grenzbeschlagnahmeverordnung). Auf diesen Waren sind ohne Zustimmung des Markeninhabers identische oder in ihren wesentlichen Merkmalen von der Marke nicht zu unterscheidende Zeichen angebracht. Originalmarkenwaren sind dagegen solche Waren, bei denen die Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung an der Ware angebracht worden ist.

22 Sowohl derjenige, der mit der Marke versehene Produktfälschungen absetzt, als auch derjenige, der Originalmarkenerzeugnisse des Markeninhabers vertreibt, benutzt die Marke für eigene Waren und handelt widerrechtlich, wenn die Benutzung ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt. Das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke nach § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 GMV ist nicht auf das Recht zur Kennzeichnung der Waren mit der Marke beschränkt, sondern umfassend zu verstehen und hat auch das Recht zum Anbieten und Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware zum Inhalt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Oktober 2005 - C-405/03, Slg. 2005, I-8735 = GRUR 2006, 146 Rn. 58 - Class International; BGH, GRUR 2000, 879, 880 f. - stüssy I; Sack, WRP 1999, 467, 470).

23 c) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist nicht davon auszugehen, dass die Beklagte Originalmarkenware der Klägerin vertrieben hat und

dass die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV vorliegen.

24 aa) Im Streitfall ist ungeklärt, ob es sich bei den von der Beklagten vertriebenen Schuhen um Originalmarkenware oder Produktfälschungen handelt und ob - soweit es sich um Originalmarkenware handelt - diese von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch angenommen, dass die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von Produktfälschungen bei der Klägerin liegt und ihr Vorbringen keine hinreichenden Anknüpfungspunkte bietet, um eine Beweisaufnahme durchzuführen. Ein sicherer Aufschluss könne durch die firmeneigene Kodierung der Ware erbracht werden. Die Klägerin habe sich aber nicht bereiterklärt, diese Kodierung offenzulegen. Für das weitere Verfahren sei deshalb davon auszugehen, dass es sich um Originalmarkenware handele. An dieser sei das Markenrecht der Klägerin erschöpft. Zwar sei grundsätzlich die Beklagte für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung beweispflichtig. Die Beweislastregel gelte aber nicht, wenn die Markeninhaberin ein Vertriebssystem unterhalte, mit dem die Gefahr der Marktabschottung verbunden sei. Von der Gefahr einer Marktabschottung sei vorliegend auszugehen. Diese könne nicht nur auf vertraglichen Vereinbarungen beruhen, sondern auch durch ein tatsächliches Verhalten geschaffen werden. Aus einem in der Zeitschrift „SPORTSWEAR INTERNATIONAL NEWS“ wiedergegebenen Gespräch mit dem Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft der Klägerin von September 2009 folge die Absicht der Klägerin, Waren nur über die Händler ihres Vertriebssystems zu vertreiben, um die Preise hochzuhalten.

25 bb) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

26 Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist grundsätzlich die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig für den Umstand, dass sie Originalerzeugnisse der Klägerin und keine Produktfälschungen vertrieben hat (vgl. KG, GRUR-RR 2011, 263, 264). Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV von vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegungs- und Beweislast nach den Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestandes. Vorliegend steht fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken identische Zeichen für identische Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV), oder es ist im Revisionsverfahren vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen. Dies stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn, es handelt sich um Originalmarkenwaren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten die Beweislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH, GRUR 2000, 879, 880 - stüssy I; BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 = WRP 2004, 243 - stüssy II; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 146 Rn. 74 - Class International). Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben (vgl. hierzu Bölling, GRUR-RR 2011, 345, 347). Das ändert aber ebenfalls nichts an der Beweislast des Dritten für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten.

Von einer solchen Gefahr ist im Streitfall jedoch nicht auszugehen (dazu sogleich Rn. 32 ff.).

27 Allerdings wird den Markeninhaber, der eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast treffen, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 Rn. 46 = WRP 2008, 1104 - Internet-Versteigerung III; Urteil vom 4. Dezember 2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Rn. 27 = WRP 2009, 967 - Ohrclips; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 Rn. 121). Dieser sekundären Darlegungslast ist die Klägerin jedoch nachgekommen. Sie hat vorgetragen, anhand welcher Merkmale sie zu dem Ergebnis gelangt ist, dass es sich um Fälschungen handelt. Die bei Testkäufen im „t. "-Verbrauchermarkt in Solingen und im „r. "-Warenhaus in Neuss erworbenen Schuhe hätten nicht übereinstimmende Codes (Produktions- und Fabriknummern) und falsche Markierungen auf der Innenseite, falsche Größen und falsche Abstände sowie minderwertige Aufkleber aufgewiesen. Ein Verbindungselement (sog. heel filler) zwischen Laufeinlage und Schuhsohle habe bei einem Schuh gefehlt.

28 Die Klägerin hat sich allerdings nicht bereitgefunden, die firmeneigene Kodierung auf den Schuhen aufzudecken. Daraus folgt aber nicht, dass sie ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen ist und der Vortrag der Beklagten, die von ihr vertriebenen Schuhe seien Originalmarkenware aus der Produktion der Klägerin, nach § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig zu behandeln ist. Die Klägerin brauchte im Rahmen der sekundären Darlegungslast diese Betriebsgeheimnisse nicht offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keinen Aufschluss hierüber bringen. Im Übrigen be-

steht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nur im Rahmen des Zumutbaren, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegen braucht.

29 cc) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass die Klägerin im Streitfall für eine fehlende Erschöpfung beweispflichtig ist.

30 (1) Die Voraussetzungen der Schutzschranke der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV sind nach den allgemeinen Regeln von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach Art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings eine Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (vgl. EuGH, Urteil vom 8. April 2003 - C-244/00, Slg. 2003, I-3051 = GRUR 2003, 512 Rn. 33 bis 38 - Van Doren + Q; BGH, GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II; BGH, Urteil vom 3. Februar 2011 - I ZR 26/10, GRUR 2011, 820 Rn. 28 = WRP 2011, 1180 - Kuchenbesteck-Set). Danach obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, wenn der von ihm wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommene Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis der Erschöpfung zu erbringen hat. In einer derartigen Fallkonstellation besteht die tatsächliche Gefahr der Marktabschottung, wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene durch die Offenbarung seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede stehenden Waren innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums von einem Ver-

tragshändler erworben hat, weil der Markeninhaber dann auf seinen Vertragshändler mit dem Ziel einwirken könnte, derartige Lieferungen künftig zu unterlassen.

31 Die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht nicht nur, wenn der Markeninhaber seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt. Sie kann in gleicher Weise auftreten, wenn der Markeninhaber ein anderes Vertriebssystem unterhält, mit dem er ebenso verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Hierzu kann auch ein selektives Vertriebssystem zählen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 24 Rn. 42; Ingerl/Rohnke aaO § 24 Rn. 89). Von einer Marktabschottung ist bei einem solchen Vertriebssystem etwa auszugehen, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 217/03, GRUR 2006, 433 Rn. 21 = WRP 2006, 579 - Unbegründete Abnehmerverwarnung). Dagegen begründet ein Vertriebssystem dann nicht die Gefahr einer Marktabschottung durch vertragliche Absprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Lieferungen auf Anfragen vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems stehenden Händlern an sie herangetragen werden.

32 (2) Von diesen Grundsätzen ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch rechtsfehlerhaft zu geringe Anforderungen an die Gefahr einer Marktabschottung gestellt und ist deshalb zu Unrecht von einer Umkehr der Beweislast zu Lasten der Klägerin ausgegangen.

33 Das Berufungsgericht hat zutreffend die Gefahr einer Marktabschottung aufgrund vertraglicher Absprachen verneint, obwohl die Klägerin ihre Marken-

waren im Europäischen Wirtschaftsraum auf Importeurebene im Rahmen eines ausschließlichen Vertriebssystems vertreibt, weil es in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen alleinvertriebsberechtigten Generalimporteur gibt. Das Berufungsgericht hat jedoch in diesem Zusammenhang entscheidend auf die Feststellungen des Landgerichts abgestellt. Dieses war davon ausgegangen, dass die Generalimporteure jedenfalls in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert sind, Waren ins Ausland oder an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb ihres jeweiligen Vertragsgebiets zu liefern. Auf der Grundlage dieser Feststellungen konnte das Berufungsgericht annehmen, dass keine Gefahr der Marktabschottung aufgrund vertraglicher Absprachen besteht. Dagegen erinnert die Revisionserwiderung nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.

34 Das Berufungsgericht ist jedoch weiter davon ausgegangen, die Klägerin versuche ungeachtet der rechtlichen Verpflichtungen, die sie ihren Vertriebspartnern auferlege, mit Hilfe tatsächlicher Maßnahmen den Vertrieb der Waren außerhalb ihres Vertriebssystems zu verhindern. Dies begründe in gleicher Weise wie bei einem durch vertragliche Absprachen geschlossenen Vertriebssystem die Gefahr der Marktabschottung. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

35 Nicht zu beanstanden ist indes der rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach die Gefahr der Marktabschottung nicht allein in den Fällen in Betracht kommt, in denen vertragliche Vereinbarungen zu einer Abschottung der nationalen Märkte führen. Es ist ebenso möglich, dass sich dieses Ziel durch ein tatsächliches Verhalten erreichen lässt. So kann etwa dem Vertriebspartner, der vertraglich gestattete Lieferungen an Außenseiter vornimmt, in Aussicht gestellt werden, nach Ablauf der Vertragszeit keine Vertragsverlänge-

rung zu erhalten, der Warenbezug kann erschwert und es kann auf andere Weise Druck auf ihn ausgeübt werden.

36 Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen getroffen, die seine Annahme rechtfertigen, die Klägerin begründe durch tatsächliches Verhalten die Gefahr einer Marktabschottung.

37 Das Berufungsgericht hat seine Annahme ausschließlich darauf gegründet, dass der Generalimporteur der Markenware der Klägerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz in einer Veröffentlichung aus September 2009 erklärt hat, es bestehe ein System offizieller Vertragshändler und es werde dagegen vorgegangen, wenn in diesem System jemand „Preisverhau" betreibe.

38 Diese Aussage eines der Generalimporteure der Klägerin gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, dass die Klägerin den Warenverkehr zwischen Händlern in den Mitgliedstaaten durch tatsächliche Maßnahmen unterbindet, um ein unterschiedliches Preisniveau in den einzelnen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums aufrechtzuerhalten. Die vom Berufungsgericht herangezogene Aussage kann zwar als Beleg dafür angesehen werden, dass der Generalimporteur gegen ihm zu niedrig erscheinende Preise der offiziellen Vertragshändler in seinem Gebiet vorgeht. Dagegen lässt die fragliche Veröffentlichung für sich genommen nicht die weitergehende Feststellung zu, dass die Klägerin Maßnahmen gegen die Angleichung bestehender Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ergreift. Gleiches gilt für die weiteren in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht von der Beklagten vorgelegten Unterlagen. Weitergehende Feststellungen, dass sich die Klägerin die Interessen des Generalimporteurs an einem einheitlichen Preisniveau in dessen Absatzgebiet zu eigen gemacht und unterstützt hat, hat das Berufungsgericht

nicht getroffen. Diese sind aber erforderlich, um zu der Annahme einer Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch die Klägerin zu gelangen.

39 3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klärung der Frage, welche Partei die Beweislast für die Zustimmung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MarkenRL (= § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV sowie für ein Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL (= § 24 Abs. 1 MarkenG) und Art. 13 Abs. 1 GMV trägt, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für diese Beurteilung sind durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinreichend geklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall einschließlich der Feststellung, ob bei dem von der Klägerin vertraglich vereinbarten und praktizierten Vertriebssystem eine Gefahr der Abschottung der Märkte besteht, ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 - Anheuser Busch; Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, GRUR 2010, 841 Rn. 65 - Portakabin; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim/ Swingward II).

40 III. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

41 1. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits verwehrt. Die Beklagte muss Gelegenheit erhalten, zu der Frage vorzutragen, ob die in Rede stehenden Sportschuhe von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Es ist

nicht auszuschließen, dass die Beklagte zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV bislang nichts vorgetragen hat, weil sie - ebenso wie das Berufungsgericht - davon ausgegangen ist, dass die Darlegungs- und Beweislast hierzu die Klägerin trifft. Zudem hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte Originalmarkenware vertrieben hat. Die Beklagte hat sich zum Beweis hierfür auf das Zeugnis des Mitarbeiters C. der Klägerin und auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens berufen. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls auch hierzu die von den Parteien angebotenen Beweise zu erheben haben. Zudem wird das Berufungsgericht erforderlichenfalls auch die notwendigen Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke 2 und der angegriffenen Abbildung zu treffen haben.

42 2. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsrechtszug mit den Parteien auch die Stellung sachdienlicher Anträge zu erörtern haben (§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Das von der Klägerin begehrte Verbot richtet sich gegen den Vertrieb von Waren, die weder von ihr oder mit ihrer Zustimmung hergestellt noch im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Das Landgericht hat die Ausnahme vom Verbot des Handels mit den im Streit stehenden Schuhen dagegen alternativ für die Fälle ausgesprochen, dass es sich entweder um Ware handelt, die von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung hergestellt worden ist oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Durch die alternative Formulierung der Einschränkung des Unterlassungsgebots wird der Handel mit nicht erschöpfter Originalware, die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden ist, vom Verbot ausgenommen. Dies ist mit den Entscheidungsgründen des landgerichtlichen ebenso wie des Berufungsurteils nicht zu vereinbaren und steht weder mit dem von der Klägerin begehrten Verbot noch mit dem Vortrag der Par-

teien in Einklang, die sowohl im Berufungs- als auch im Revisionsverfahren um die Frage der Erschöpfung streiten.

Bornkamm Pokrant Büscher

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.11.2009 - 17 O 714/08 -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 04.03.2010 - 2 U 86/09 -