



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 91/13

Verkündet am:
27. November 2014
Bürk
Amtsinspektorin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

STAYER

MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 4, § 26 Abs. 1 und 4, §§ 49, 55

- a) Für die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Inland reicht die reine Durchführung im Ausland gekennzeichnete Ware durch Deutschland nicht aus. Dies gilt auch für eine international registrierte Marke.
- b) Die Kennzeichnung von Exportware im Inland kann für eine rechtserhaltende Benutzung genügen. Diese setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer um ein vom Markeninhaber unabhängiges Unternehmen handelt.
- c) Wird eine Marke rechtserhaltend für Waren benutzt, die unter zwei Oberbegriffe des Warenverzeichnisses fallen, ist der umfassendere Oberbegriff zu löschen.

BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts München - 6. Zivilsenat - vom 11. April 2013 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage hinsichtlich der eingetragenen Waren "outils" abgewiesen hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I, 33. Zivilkammer, vom 10. Juli 2012 zurückgewiesen.

Die Anschlussrevision der Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts München vom 11. April 2013 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist eine russische Herstellerin von handbetätigten Werkzeugen. Sie ist Inhaberin der IR-Marke "STAYER" Nr. 781 663, die über eine Priorität vom 29. Dezember 2001 verfügt und deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist (Streitmarke). Die Streitmarke ist für Waren der Klassen 03, 08 und 16 wie folgt eingetragen:

Klasse 03

Produits de nettoyage; produits pour faire briller, préparations pour polir, produits de dégraissage, abrasifs, produits pour aiguiser abrasifs, émeri (termes incompréhensibles de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), produits pour polir; papier émeri, toile émeri, pierre à adoucir, toile à polir; produits pour dérouiller.

Klasse 08

Outils, coutellerie, instruments à main pour abraser, affiloirs, meules à aiguiser à main, meules en émeri, limes à aiguilles, limes; mèches, tondeuses à gazon, fers à gaufrer; coffins, portefeuilles, perforateurs, outils à main actionnés manuellement; pistolets, coupeurs, découpeurs.

Klasse 16

Brosses, pinceaux, brosses pour peintres, brosses pour l'écriture, bâtons pour l'écriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), rubans encres, rouleaux de peintres en bâtiment, coupe-papier, équerres à dessin, pellicules en matières plastiques, sacs (terme trop vague de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), matières filtrantes (termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

- 2 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte habe die Streitmarke in Deutschland nicht rechtserhaltend benutzt.

3 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, in die Schutzentziehung der Streitmarke in Deutschland einzuwilligen. Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil insoweit abgeändert, als es von der Verurteilung der Beklagten die für die Klasse 08 eingetragenen Waren "outils" und "instruments à main pour abraser" ausgenommen hat.

4 Dagegen richten sich die vom Senat zugelassene Revision der Klägerin und die Anschlussrevision der Beklagten. Die Klägerin verfolgt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Beklagte beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Mit der Anschlussrevision erstrebt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

5 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung der Streitmarke wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 107 Abs. 1, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 2, § 124 MarkenG lägen überwiegend vor, weil die Beklagte die Streitmarke für einen Teil der eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend im Sinne von § 26 MarkenG benutzt habe. Dazu hat es ausgeführt:

6 Die Klägerin habe dargetan, dass sie über allgemein zugängliche Quellen eine Benutzung der Streitmarke in Deutschland nicht habe feststellen können. Die Beklagte habe demgegenüber nicht hinreichend dazu vorgetragen, dass sie über ihre Lizenznehmerin K. in Deutschland mit der Streitmarke gekennzeichnete Produkte des Warenverzeichnisses angeboten habe. Der Vor-

trag zum Angebot in den Verkaufsräumen der K. in L. sei erstinstanzlich nicht ausreichend substantiiert gewesen. Mit dem neuen zweitinstanzlichen Vortrag hierzu sei die Beklagte ausgeschlossen. Der Abschluss des Rahmenvertrags zwischen der K. und der russischen I. Co. Ltd. belege keine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in Deutschland. Die Verwendung einer Marke in internen Geschäftspapieren stelle keine ausreichende Markenverwendung dar. Soweit die Beklagte geltend gemacht habe, die K. führe von Deutschland aus Exporte von im Ausland mit der Streitmarke gekennzeichneten Waren durch, sei dies ohne weiteren Inlandsbezug zur Rechtserhaltung in Deutschland nicht geeignet. Die Beklagte könne sich allerdings mit Erfolg darauf berufen, dass im Inland mit der Streitmarke gekennzeichnete PU-Reibebretter, PU-Hollandbretter, Kardätschen und PU-Fummelbretter im Auftrag der K. durch ein deutsches Unternehmen hergestellt und durch ein Berliner Transportunternehmen nach Russland an ein Unternehmen zum Weitervertrieb in Russland ausgeliefert worden seien. Darin liege für die Waren "outils" und "instruments à main pour abraser" die rechtserhaltende Benutzung einer Exportmarke gemäß § 26 Abs. 4 MarkenG.

7 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Anschlussrevision der Beklagten ist nicht begründet (dazu II. 1.). Die Revision der Klägerin hat dagegen teilweise Erfolg. Sie führt unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit darin die Klage hinsichtlich der eingetragenen Waren "outils" abgewiesen worden ist. In diesem Umfang war die Berufung der Beklagten gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil zurückzuweisen (dazu II. 2.).

8 1. Die Anschlussrevision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte sei mit Ausnahme der Warengruppen "outils" und "instruments à main pour abraser" gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1,

§ 107 Abs. 1, § 112 Abs. 1, § 115 Abs. 2, § 124 MarkenG zur Einwilligung in die Schutzentziehung verpflichtet. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Streitmarke für die eingetragenen Waren in diesem Umfang im Inland nicht rechtserhaltend benutzt, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

9 a) Einer IR-Marke wird auf Antrag wegen Verfalls der Schutz entzogen, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach einem der in § 115 Abs. 2 MarkenG genannten Stichtage nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Benutzungsschonfrist am 3. Juli 2008 endete. Dagegen wenden sich Revision und Anschlussrevision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

10 b) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft den Kläger (BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 19 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD; vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 55 Rn. 28; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 55 Rn. 12). Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Diese setzt voraus, dass der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 19 - LOTTOCARD; BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 - Orion). Dies hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt.

- 11 c) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Beklagte ihrer sekundären Darlegungslast hinsichtlich sämtlicher Waren der Klassen 03 und 16 und hinsichtlich der Waren der Klasse 08 bis auf zwei Warengruppen ("outils" und "instruments à main pour abraser") nicht genügt hat.
- 12 aa) Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke ergebe sich weder aus dem Produktkatalog aus dem Jahr 2001 noch aus der Preisliste aus dem Jahr 2010, die die Beklagte vorgelegt hat.
- 13 (1) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, 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. 18 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 - Orion). Ob die Marke ernsthaft im Inland benutzt worden ist, ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 49 = WRP 2012, 940

- ZAPPA). Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug aufweisen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 - Orion; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 221; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 68; zur Notwendigkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 - C-149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 - Leno Marken/Hagelkruis [ONEL/OMEL]). Für international registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 68).

14 (2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe schon nicht dargelegt, in welcher Auflagenhöhe der Katalog in Deutschland erschienen sei und wann und an wen er verteilt worden sei. In dem Produktkatalog seien die bildlich dargestellten Waren nicht mit der Streitmarke versehen, diese finde sich lediglich neben der Marke "K. " in der Kopfzeile der jeweiligen Produktseite. Katalog und Preisliste seien außerdem in englischer Sprache abgefasst, so dass ein Vortrag der Beklagten zur Verwendung der Unterlagen in Deutschland erforderlich gewesen sei. Dafür spreche auch der Vermerk der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer auf der Deckblatt-Innenseite der Preisliste, durch den bestätigt werde, dass die in der Preisliste aufgeführten Produkte zur Ausfuhr in die Russische Föderation bestimmt seien. Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

15 (3) Im Zusammenhang mit den Abbildungen von Waren in dem fraglichen Katalog braucht nicht entschieden zu werden, ob die Annahme des Berufungsgerichts zutrifft, die dort abgebildeten Produkte seien nicht mit der Streitmarke versehen. Das Berufungsgericht ist jedenfalls zutreffend davon ausgegangen, die Beklagte hätte im Rahmen der sekundären Darlegungslast vortra-

gen müssen, weshalb dem englischsprachigen Katalog und der dazugehörigen englischsprachigen Preisliste mit dem Exportvermerk ein Inlandsbezug zu entnehmen sei. Weiter hat das Berufungsgericht zu Recht Angaben zur Auflagenhöhe des Katalogs und der Preisliste sowie zur Dauer und zu den angesprochenen Verkehrskreisen vermisst. Dass die Beklagte hierzu entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts Vortrag gehalten hätte, zeigt die Anschlussrevision nicht auf.

16 bb) Die Anschlussrevision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe zu Unrecht zweitinstanzliches Vorbringen der Beklagten zum Vertrieb von Produkten des Warenverzeichnisses in den Verkaufsräumen der K. in L. und damit zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen.

17 (1) Ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO kann in einem erstmaligen substantiierten Vorbringen des Beklagten nach § 138 Abs. 2 ZPO zu einem Vortrag des Klägers liegen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juni 2004 - VI ZR 230/03, NJW 2004, 2828, 2830; Wiczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 4. Aufl., § 531 Rn. 2). Ob ein in zweiter Instanz konkretisiertes Vorbringen neu ist, hängt davon ab, wie allgemein es in erster Instanz ausgefallen ist. Wenn es einen nur sehr allgemein gehaltenen Vortrag der ersten Instanz konkretisiert oder erstmals substantiiert, ist es neu. Dagegen liegt kein neues Vorbringen in diesem Sinne vor, wenn ein bereits schlüssiges oder erhebliches Vorbringen aus der ersten Instanz durch weitere Tatsachenbehauptungen zusätzlich konkretisiert, verdeutlicht oder erläutert wird (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 1991 - VIII ZR 129/90, NJW-RR 1991, 1214, 1215; Urteil vom 26. Juni 2003 - VII ZR 281/02, NJW-RR 2003, 1321, 1322; Urteil vom 8. Juni 2004 - VI ZR 199/03, BGHZ 159, 245 Rn. 21).

18 (2) Das Berufungsgericht hat gemeint, das Landgericht habe zu Recht den Vortrag der Beklagten zu einer Vertriebstätigkeit der K. in L. nicht als ausreichend erachtet, um von einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke in Deutschland auszugehen. Die Beklagte habe erstinstanzlich lediglich vorgetragen, die K. habe mit der Streitmarke gekennzeichnete Produkte in ihren Verkaufsräumen in L. unterschiedlichen Kunden präsentiert. Die Beklagte sei zwar in der Berufungsinstanz durch die Schilderung der Aufnahme von Kontakten zu russischen Kaufinteressenten in den Ausstellungsräumen in L. ihrer sekundären Darlegungslast nachgekommen. Der ergänzende, erstmals in der zweiten Instanz vorgebrachte, von der Klägerin bestrittene Vortrag sei jedoch verspätet und mangels ausreichender Entschuldigung nicht mehr zu berücksichtigen (§ 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). Die Beklagte habe angesichts der Rüge der Klägerin, ihr Vortrag zur vermeintlich rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke in den Ausstellungsräumen der K. in L. sei nicht ausreichend, Veranlassung gehabt, ihren Vortrag bereits vor dem Landgericht zu ergänzen. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

19 (3) Die Beklagte hat in erster Instanz keinen konkreten Vortrag dazu gehalten, welche Anstrengungen ihre Lizenznehmerin unternommen hat, um in Deutschland Marktanteile für die durch die Streitmarke geschützten Waren zu gewinnen. Die Klägerin hat in erster Instanz gegenüber dem Vortrag der Beklagten zur Präsentation ihrer Waren in L. unter anderem beanstandet, dass sich aus dem Vortrag der Beklagten nicht ergebe, welche Umsätze aufgrund solcher Besichtigungen und Begutachtungen erzielt worden seien. Normale Geschäfts- oder Verkaufszeiten für die Ausstellungsräume in L. gebe die Beklagte auf ihrer Internetseite nicht bekannt. Dies hat die Beklagte nicht zum Anlass genommen, in erster Instanz näher zu den erzielten Umsätzen, zu den umworbenen Kundenkreisen und zu den Werbemaßnahmen vorzu-

tragen. Ihr Vortrag war damit so allgemein gehalten, dass sich aus ihm kein schlüssiges Vorbringen für eine rechtserhaltende Benutzung ergab. Das Vorbringen der Beklagten in der Berufungsinstanz hat das Berufungsgericht damit zu Recht als neu angesehen und nicht mehr zugelassen. Ob die weitere Beurteilung des Berufungsgerichts zutreffend ist, die Beklagte habe mit ihrem zweitinstanzlichen Vorbringen ihrer sekundären Darlegungslast genügt, kann danach offenbleiben.

20 cc) Die Anschlussrevision kann nicht mit ihrer Ansicht durchdringen, das Berufungsgericht habe zu Unrecht den Abschluss des Rahmenvertrages zwischen der K. und der russischen I. Co. Ltd. vom 1. März 2010, der nach dem Vortrag der Beklagten in L. abgeschlossen und später in Moskau mit Datum vom 30. April 2010 abgeändert und erneut unterzeichnet worden sei, nicht als Beleg für eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke in Deutschland ausreichen lassen. Die Beurteilung des Berufungsgerichts erweist sich jedenfalls im Ergebnis als zutreffend.

21 (1) Das Berufungsgericht hat seine Auffassung damit begründet, die Verwendung der Streitmarke in dem vorgelegten Rahmenvertrag sei keine ausreichende Markenverwendung. Bei dem Vertrag handele es sich um ein internes Geschäftspapier, wie die darin enthaltene Vertraulichkeitsklausel zeige.

22 (2) Ob mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung eine rechtserhaltende Benutzung verneint werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Der Senat hat allerdings noch zu § 5 Abs. 7 WZG angenommen, dass eine rechtserhaltende Benutzung nicht vorliegt, wenn die Ware zu keiner Zeit mit dem Warenzeichen versehen, sondern das Zeichen lediglich im Schriftverkehr verwendet worden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Juni 1979 - I ZB 24/77, BGHZ 75, 150, 154 - Contiflex). Ob daran in dieser Allgemeinheit

unter Geltung des Markengesetzes festzuhalten ist oder nicht die Verwendung der Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt (zu Letzterem BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 - Peek & Cloppenburg II; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 35), kann offenbleiben.

23 (3) Die Beklagte hat mit dem Rahmenvertrag nicht schlüssig vorgetragen, dass sie mit Waren, die mit der Streitmarke versehen sind, in nennenswertem Umfang Umsätze erzielt hat. Mit diesem Vertrag verkaufte die Lizenznehmerin K. der Beklagten an die I. Co. Ltd. Maler-, Putz-, Bauwerkzeuge, Baumaterialien und diverse Handwerkszeuge, die in verschiedenen Ländern der Welt hergestellt werden. Das Sortiment der Ware, Menge und Stückpreise für jede Lieferung sollten in getrennten Frachtlisten festgelegt werden. Geliefert werden sollten Waren mit acht verschiedenen Logos, darunter auch mit der Streitmarke, und außerdem Waren ohne Logo. Aus einem solchen Vertrag allein lässt sich nicht ersehen, ob die Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehene Waren der Klassen 03, 08 und 16 in einem Umfang veräußert hat, der die Annahme einer rechtserhaltenden Nutzung rechtfertigt. Der Vertrag lässt nicht erkennen, welche Waren von der Lizenznehmerin der Beklagten mit der Streitmarke versehen werden sollten und ob es sich dabei gerade um die Waren handelt, für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Rechnungen ihrer Lizenznehmerin an die I. Co. Ltd. hat die Beklagte trotz einer entsprechenden Beanstandung der Klägerin nicht vorgelegt.

24 dd) Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Ein- und Ausfuhr von im Ausland mit der Streitmarke gekennzeichneten Waren ohne weiteren Inlandsbezug stellen keine rechtserhaltende Benutzung in Deutschland dar.

25 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine rechtserhaltende Nutzung der Streitmarke liege nicht darin, dass im Auftrag von K. bereits im Ausland mit der Streitmarke versehene Waren von einem Berliner Transportunternehmen von Deutschland aus nach Russland exportiert worden seien. Der Vorschrift des § 26 Abs. 4 MarkenG könne nicht entnommen werden, dass die im Ausland erfolgte Kennzeichnung der Ware mit einer Exportmarke ohne weiteren Inlandsbezug - wie etwa das Verbringen der gekennzeichneten Ware in den allgemeinen Geschäftsverkehr - für eine rechtserhaltende Benutzung in Deutschland ausreiche. Eine abweichende Beurteilung sei auch nicht deshalb angezeigt, weil der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG in Bezug auf Exportmarken die Anbringung einer rechtsverletzenden Kennzeichnung im Inland nicht voraussetze. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.

26 (2) Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG muss die Marke im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Nach der Vorschrift des § 26 Abs. 4 MarkenG gilt als Benutzung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind. Dies entspricht Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b MarkenRL. Danach gilt als Benutzung das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export. Sonstige Verwendungsformen erfüllen den Tatbestand des § 26 Abs. 4 MarkenG nicht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 238; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 26 MarkenG Rn. 70). Deshalb reicht es nicht aus, wenn die Exportware nicht im Inland, sondern im Ausland gekennzeichnet worden ist, nach Deutschland transportiert und von dort ohne weiteren Inlandsbezug exportiert wird. Eine Durchfuhr mit der Marke gekennzeichnete Waren allein begründet keinen Inlandsbezug.

27 (3) Die Anschlussrevision hält dem ohne Erfolg entgegen, dies führe zu einem Wertungswiderspruch zu § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG. Ein Dritter könnte eine mit der Streitmarke identische Marke im Inland eintragen und gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 4 MarkenG die Benutzung der Exportmarke untersagen lassen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rn. 202; Sack, Festschrift Piper 1996, 603, 612 f., 614 ff.). Ein solcher Wertungswiderspruch besteht nicht.

28 Werden Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke versehen sind, im Zollverschlussverfahren durch Deutschland transportiert, kann der Markeninhaber dagegen nur vorgehen, wenn - beispielsweise durch Verkaufsangebote - ein Inverkehrbringen der Waren im Inland oder - im Falle einer Gemeinschaftsmarke - in der Europäischen Union droht. Die bloße Gefahr, dass die Waren nicht an ihrem Zielort ankommen und eventuell im Durchführmitgliedstaat Deutschland unbefugt in den Verkehr gebracht werden, reicht nicht für die Annahme aus, dass wesentliche Funktionen der Marke in Deutschland beeinträchtigt werden (EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-115/02, Slg. 2003, I-12705 = GRUR Int. 2004, 39 Rn. 27 - Rioglass; EuGH, Urteil vom 9. November 2006 - C-281/05, Slg. 2006, I-10881 = GRUR 2007, 146 Rn. 23 ff. - Montex Holdings/Diesel; EuGH, GRUR Int. 2012, 134 Rn. 55 ff. - Philips und Nokia; BGH, Urteil vom 21. März 2007 - I ZR 246/02, GRUR 2007, 876 Rn. 18 = WRP 2007, 1185 - DIESEL II; BGH, Urteil vom 21. März 2007 - I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 Rn. 12 = WRP 2007, 1184 - Durchfuhr von Originalware; BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 Rn. 30 = WRP 2012, 1530 - Clinique happy). Es ist insoweit unerheblich, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob in dem Bestimmungsstaat Markenschutz besteht oder nicht (vgl. BGH, GRUR 2007, 876 Rn. 18 - DIE-

SEL II; BGH, GRUR 2007, 875 Rn. 12 - Durchfuhr von Originalware; BGH, GRUR 2012, 1263 Rn. 30 - Clinique happy; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 578 ff.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 182 ff.).

29 Eine reine Durchfuhr durch Deutschland kann daher im Zollverschlussverfahren erfolgen, ohne dass derjenige, der die Durchfuhr veranlasst, auf Markenschutz im Inland angewiesen ist. Nur im zollrechtlich freien Verkehr besteht die Gefahr, dass aus einer Marke gegen denjenigen vorgegangen werden kann, der Waren mit identischen oder ähnlichen Kennzeichen ins Inland ein- und ausführt. Dies rechtfertigt aber keine Gleichstellung der rechtserhaltenden Benutzung mit dem Tatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG. Dafür spricht die Zielsetzung des Benutzungszwangs, die Gesamtzahl der geschützten Marken und damit die Zahl möglicher Konflikte zwischen Marken gering zu halten (dazu Erwägungsgrund 9 der Markenrechtsrichtlinie). Dieses Ziel würde durch eine weitgehende Parallelität von rechtsverletzender und rechtserhaltender Benutzung verfehlt. Für eine Ausrichtung der rechtserhaltenden Benutzung am Tatbestand des § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG besteht danach kein Anlass.

30 2. Die Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Streitmarke für die Waren "outils" rechtserhaltend benutzt, hält den Angriffen der Revision nicht stand. Im Übrigen ist die Revision unbegründet.

31 a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass PU-Reibebretter, PU-Hollandbretter, Kardätschen und PU-Fummelbretter im Auftrag der K. durch ein deutsches Unternehmen hergestellt und im Inland mit der Streitmarke gekennzeichnet worden seien. Diese Reibebretter seien durch ein Berliner Transportunternehmen nach Russland an den in den vorgelegten Rechnungs- und

Lieferunterlagen genannten Endabnehmer zum Weitervertrieb in Russland ausgeliefert worden. Das Berufungsgericht hat angenommen, damit werde eine ernsthafte Benutzung der Streitmarke für diese Waren ausreichend dargelegt. Bei ausschließlich für die Ausfuhr bestimmten Waren gelte nach § 26 Abs. 4 MarkenG als hinreichende Benutzung bereits das im Inland vorgenommene Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung.

32 b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Streitmarke für verschiedene Reibebretter rechtserhaltend als Exportmarke nach § 26 Abs. 4 MarkenG benutzt.

33 aa) Nach § 26 Abs. 4 MarkenG gilt als Benutzung im Inland auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland. Nach dieser Vorschrift ist bereits das inländische Kennzeichnen von Exportware eine inländische Markenbenutzung. Eine innerbetriebliche Kennzeichnung reicht aus. Nicht erforderlich ist, dass die Ware in Deutschland in den Verkehr gebracht wird (Bous, in: HK-MarkenR, 2. Aufl., § 26 Rn. 66; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 181 f.). Auf Modalitäten des Transports kommt es nicht an. Vielmehr genügt es, dass die Marke innerhalb Deutschlands auf der Ware angebracht wird. Weitere Anforderungen an eine inländische Markenbenutzung enthalten weder die Markenrechtsrichtlinie noch das Markengesetz. Auf die frühere Rechtsprechung zu Exportmarken unter Geltung des Warenzeichengesetzes (BGH, Urteil vom 28. November 1985 - I ZR 152/83, GRUR 1986, 538 - Ola; Urteil vom 18. Oktober 1990 - I ZR 292/88, BGHZ 112, 316 - Silenta) kann nicht mehr zurückgegriffen werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 19. Juli 2000 - 28 W (pat) 246/97 - PATURAGES/PATURAGE, juris Rn. 21).

34 bb) Die vom Berufungsgericht festgestellte Kennzeichnung der PU-Reibebretter, PU-Hollandbretter, Kardätschen und PU-Fummelbretter im Inland

reicht für eine rechtserhaltende Benutzung aus. Anders als die Revision meint, ist deshalb der Vortrag der Klägerin unerheblich, dass es sich bei der Empfängerin der Warenlieferungen in Russland um eine mit der Beklagten verbundene Scheinfirma handele. Ein Rechtserhalt im Inland setzt nicht voraus, dass es sich bei dem im Ausland ansässigen Abnehmer der im Inland gekennzeichneten Waren um ein außenstehendes Unternehmen handelt.

35 c) Die Revision hat dagegen Erfolg, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts wendet, die Verwendung der Streitmarke für die fraglichen Reibebretter führe zu einer rechtserhaltenden Benutzung der Waren "outils".

36 aa) In der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung liegt jedoch regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen. Da die Oberbegriffe eines Warenverzeichnisses dem Zweck dienen, Waren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zweckbestimmungen zu erfassen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die von verschiedenen Oberbegriffen eines Warenverzeichnisses erfassten Waren in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung nicht weitgehend übereinstimmen (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 64 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). Wird die Ware, für die die Marke rechtserhaltend benutzt wird, von mehreren Oberbegriffen des Warenverzeichnisses erfasst, so ist im Löschungsverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG einer der Oberbegriffe ersatzlos zu löschen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 66 - Culinaria/Villa Culinaria).

37 bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt. Es hat zu Unrecht die Auffassung vertreten, der Schutzentziehungsantrag müsse hinsichtlich beider Warengruppen abgewiesen werden, weil die Reibebretter sowohl unter die Ware "outils" als auch unter die Erzeugnisse "instruments à main pour abraser" fielen.

38 (1) Die Revision wendet sich allerdings nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass Reibebretter sowohl unter die beiden Begriffe "outils" (Werkzeuge) und "instruments à main pour abraser" (Schleifinstrumente/Handinstrumente) fallen. Dies lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

39 (2) Bei einer solchen Sachlage sind jedoch nicht beide Oberbegriffe im Warenverzeichnis zu belassen. Vielmehr ist einer von beiden zu löschen. Die Frage, welcher der beiden Oberbegriffe zu löschen ist, ist aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, zu beantworten. Danach ist es gerechtfertigt, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt (BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 - ISCO; BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 32 - LOTTOCARD).

40 (3) Im Streitfall besteht die Besonderheit, dass der im Warenverzeichnis verwendete Oberbegriff "outils" Oberbegriff für mehrere weitere Warengruppen der Warenklasse 08 ist, für die die Streitmarke Geltung beansprucht. Dies betrifft nicht nur die Warengruppe der "instruments à main pour abraser" (Schlei-

finstrumente/Handinstrumente), sondern auch die Warengruppen "coutellerie" (Messerschmiedewaren), "affiloirs" (Wetzsteine), "meules à aiguiser à main" (Schleifscheiben/Handwerkzeuge), "meules en émeri" (Schmirgelschleifscheiben), "limes à aiguilles" (Nadelfeilen), "limes" (Feilen), "porte-forets" (Bohrhalter), "perforateurs" (Locher), "outils à main actionnés manuellement" (handbetätigte Werkzeuge), "coupoirs" (Schneidmesser) und "découpoirs" (Schneidwerkzeuge). Da die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung lediglich für Reibebretter nachgewiesen hat, das Berufungsgericht im Übrigen jedoch keine Feststellungen getroffen hat, die die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke auch für weitere Werkzeuge rechtfertigen, ist es gerechtfertigt, den weiten Oberbegriff der Werkzeuge ("outils") aus dem Warenverzeichnis zu löschen und nur die engere Warengruppe der Schleifinstrumente ("instruments à main pour abraser") im Warenverzeichnis zu belassen. Andernfalls käme der Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke hinsichtlich der übrigen, vorstehend aufgeführten und in Warenklasse 08 eingetragenen Werkzeuge im Ergebnis keine Wirkung zu, obwohl die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke für diese Warengruppen nicht darlegen konnte.

41 3. Danach war auf die Revision die Klageabweisung bezogen auf die Waren "outils" aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das der Klage stattgebende Urteil insoweit zurückzuweisen. Die weitergehende Revision und die Anschlussrevision waren zurückzuweisen.

42

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO.

Büscher

RiBGH Prof. Dr. Schaffert ist in
Urlaub und daher gehindert zu
unterschreiben.

Büscher

Koch

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 10.07.2012 - 33 O 11518/11 -

OLG München, Entscheidung vom 11.04.2013 - 6 U 3293/12 -