

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2018 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. Nr. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Besitzt eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen?

Gründe:

- 1 A. Die Klägerin vertreibt Parfums. Die Beklagten gehören zum Amazon-Konzern. Die Beklagte zu 1 hat ihren Sitz in Luxemburg, die Beklagte zu 3 ist in Graben in Deutschland ansässig und betreibt dort ein Warenlager.

- 2 Die Klägerin behauptet, eine Lizenz an der für die Waren "perfumery, essential oils, cosmetics" Schutz beanspruchenden Unionsmarke Nr. 876874 DAVIDOFF (nachfolgend: Klagemarke) zu halten und zur Geltendmachung der Markenrechte im eigenen Namen ermächtigt zu sein.
- 3 Auf der Webseite amazon.de eröffnet die Beklagte zu 1 im Bereich "Amazon-Marketplace" Drittanbietern die Möglichkeit, Verkaufsangebote einzustellen. Die Kaufverträge über die so vertriebenen Waren kommen zwischen den Drittanbietern und den Käufern zustande. Die Drittanbieter haben die Möglichkeit, sich an dem Programm "Versand durch Amazon" zu beteiligen, bei dem die Waren durch Gesellschaften des Amazon-Konzerns gelagert werden und der Versand über externe Dienstleister durchgeführt wird.
- 4 Am 8. Mai 2014 bestellte ein Testkäufer der Klägerin über die Webseite amazon.de ein von der Verkäuferin J. R. (nachfolgend: Verkäuferin) mit dem Vermerk "Versand durch Amazon" angebotenes Parfum "Davidoff Hot Water EdT 60 ml". Im Rahmen des Programms "Versand durch Amazon" hatte die Beklagte zu 1 die Beklagte zu 3 mit der Lagerung der Ware dieser Verkäuferin beauftragt. Auf eine Abmahnung der Klägerin mit der Begründung, es habe sich dabei um nicht erschöpfte Ware gehandelt, gab die Verkäuferin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.
- 5 Die Klägerin forderte die Beklagte zu 1 mit Schreiben vom 2. Juni 2014 zur Herausgabe aller "Davidoff Hot Water EdT 60 ml"-Parfums der Verkäuferin auf. Die Beklagte zu 1 übersandte den anwaltlichen Vertretern der Klägerin ein Paket mit der "Shipment Reference" TT0034894719, das 30 Stück dieser Parfums enthielt. Nachdem eine andere zum Konzern der Beklagten gehörende Gesellschaft mitgeteilt hatte, dass elf der übersandten 30 Stück aus dem Lagerbestand eines anderen Verkäufers stammten, forderte die Klägerin die Beklagte zu 1 auf, Name und Anschrift dieses anderen Verkäufers anzugeben,

weil bei 29 der 30 Parfums keine Erschöpfung eingetreten sei. Die Beklagte zu 1 teilte daraufhin mit, dass nicht mehr nachvollzogen werden könne, aus welchem Warenbestand die genannten elf Stück stammten.

6 Die Klägerin hält das Verhalten der Beklagten zu 1 und 3 für markenrechtsverletzend und hat die Beklagte zu 1 mit anwaltlichem Schreiben abgemahnt.

7 Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz von Bedeutung - beantragt,

I. die Beklagten zu 1 und 3

1. unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Parfums der Marke "Davidoff Hot Water" in der Bundesrepublik Deutschland zum Zwecke des Inverkehrbringens zu besitzen, zu versenden oder zum Zwecke des Inverkehrbringens besitzen oder versenden zu lassen, wenn die Produkte nicht vom Markeninhaber oder von Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

hilfsweise wie vorstehend beschrieben zu verurteilen bezogen auf Parfums der Marke "Davidoff Hot Water EdT 60 ml"

hilfsweise wie vorstehend beschrieben zu verurteilen bezogen auf Parfums der Marke "Davidoff Hot Water EdT 60 ml", die von der Verkäuferin J. R. eingeliefert worden sind oder die sich keinem anderen Verkäufer zuordnen lassen;

2. zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage der Lieferscheine und Rechnungen Auskunft zu erteilen über Name und Anschrift des Einlieferers der unter der Shipment Reference TT0034894719 an die Klägervertreter übersandten elf Stück Parfum "Davidoff Hot Water EdT 60 ml", die nicht von Frau J. R. eingeliefert worden sind;

hilfsweise, an Eides Statt zu versichern, dass nicht mehr nachvollzogen werden könne, aus welchem Warenbestand die übersandten elf Stück "Davidoff Hot Water EdT 60 ml" stammten;

3. zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über die auf der Unterseite der Verpackungen befindlichen Herstellungsnummern sämtlicher Parfums "Davidoff Hot Water EdT 60 ml", die an gleicher Stelle wie die

unter der Shipment Reference TT0034894719 an die Klägervertreter übersandten Parfums gelagert werden;

hilfsweise die Beklagte zu 3 zu verurteilen, an Eides Statt zu versichern, dass mit der Shipment Reference TT0034894719 der gesamte zu diesem Zeitpunkt von der Beklagten zu 3 gelagerte Bestand an Parfums "Davidoff Hot Water EdT 60 ml" übersandt worden sei;

- II. die Beklagte zu 1 zu verurteilen, an die Klägerin 1.973,90 € zuzüglich fünf Prozentpunkte Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 24. Oktober 2014 zu zahlen.

8 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG München, WRP 2017, 350). Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten zu 1 und 3 beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

9 B. Der Erfolg der Revision der Klägerin hängt von der Auslegung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (nachfolgend: GMV) und des Art. 9 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (nachfolgend: UMV) ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.

10 I. Das Berufungsgericht hat die Klage für zulässig, aber unbegründet erachtet und hierzu ausgeführt:

11 Die Beklagte zu 3 hatte nicht als Täterin auf Unterlassung hinsichtlich der Parfums, die sie für die Verkäuferin und andere Einlieferer aufbewahrt habe. Die Beklagte zu 3 habe die Klagemarke nicht selbst benutzt. Sie habe die Parfums auch nicht zu dem Zweck besessen, sie selbst anzubieten oder in Verkehr zu bringen, sondern lediglich für die Verkäuferin gehandelt. Eine Haftung als Mittäterin oder Teilnehmerin einer Markenverletzung scheidet aus, da nicht ersichtlich sei, dass die Beklagte zu 3 Kenntnis vom Fehlen der Erschöpfung gehabt habe. Als Störerin hatte die Beklagte zu 3 nicht, weil die Klägerin schon

nicht vorgetragen habe, dass die Beklagte zu 3 über die Rechtsverletzung in Kenntnis gesetzt worden sei. Die Beklagte zu 3 sei auch nicht als Dritte zur begehrten Auskunft verpflichtet.

12 Die Beklagte zu 1 hafte gleichfalls nicht auf Unterlassung und Auskunft. Sie habe die streitgegenständlichen Waren weder besessen noch versandt. Sie hafte nicht als Störerin, weil sie keine sich aus dem Hinweis der Klägerin ergebenden Prüfpflichten verletzt habe.

13 II. Die Klage ist zulässig (dazu B II 1). Der Erfolg der Revision der Klägerin hängt von der Auslegung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV und des Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV ab (dazu B II 2).

14 1. Die Klage ist zulässig. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter der Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16, GRUR 2018, 516 Rn. 12 = WRP 2018, 461 - formstrip II, mwN), ergibt sich für die in Luxemburg ansässige Beklagte zu 1 aus Art. 97 Abs. 4 Buchst. b GMV in Verbindung mit Art. 24 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel-I-Verordnung) aufgrund ihrer rügelosen Einlassung gegenüber dem Berufungsgericht und hinsichtlich der im Inland ansässigen Beklagten zu 3 gemäß Art. 97 Abs. 1 GMV aus ihrem inländischen Sitz.

15 2. Der Erfolg der Revision hängt, soweit sie sich gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts wendet, dass die Beklagte zu 3 nicht als Täterin eines Markenrechtsverstoßes haftet, von der klärungsbedürftigen Auslegung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV und des Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV ab.

16 a) Da die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten zu 3 sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme

rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 160/16, GRUR 2018, 541 Rn. 12 = WRP 2018, 429 - Knochenzement II, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen geltenden Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschrift des Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden (vgl. auch BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 13 ff. - form-strip II). Nach beiden Vorschriften hat der Inhaber der Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen.

- 17 b) Der Erfolg der Revision hängt davon ab, ob Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV dahingehend auszulegen sind, dass eine Person, die ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, diese Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens besitzt, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen.
- 18 aa) Die Revision hat keinen Erfolg, soweit sie die Beurteilung des Berufungsgerichts angreift, die Beklagte zu 3 habe zwar Besitz an den markenrechtsverletzenden Waren gehabt, hiermit jedoch selbst nicht den nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV erforderlichen Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens verfolgt.
- 19 (1) Die Revision macht geltend, die Beklagte zu 3 habe die markenrechtsverletzenden Waren im Rahmen des Angebots "Versand durch Amazon" gelagert und daher zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens in Besitz gehabt. Anders als ein typischer Lagerhalter, der kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Vertrieb der eingelagerten Waren und regelmäßig auch kei-

nen Einblick in die Vertriebssituation habe, sei die Beklagte zu 3 vollständig in einen Betriebsablauf integriert, in dem Betreiber des "Amazon Marketplace", Einlagerer und Versender zum selben Konzern gehörten, und lagere sie ausschließlich über www.amazon.de angebotene Waren ein.

20 (2) Mit diesen Darlegungen zeigt die Revision keine Rechtsfehler in der Beurteilung des Berufungsgerichts auf. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die über das Angebot "Amazon Marketplace" geschlossenen Kaufverträge zwischen Käufern und Drittanbietern zustande kommen, so dass - entgegen der Auffassung der Revision - kein faktischer Eigenvertrieb der Beklagten vorliegt. Die von den Beklagten zu 1 und 3 und mit ihnen konzernverbundenen Gesellschaften erbrachten Dienstleistungen der Bereitstellung einer Verkaufsplattform, des Einlagerns und der Aufgabe zum Versand, die das Angebot "Versand durch Amazon" enthält, sind zwar objektiv geeignet, die Vermarktungsbemühungen des Verkäufers der Waren zu unterstützen. Sie rechtfertigen aber nicht die Annahme, dass die Beklagte zu 3, die ohne Kenntnis rechtsverletzender Handlungen des Verkäufers dessen Ware lagert, selbst die vom Verkäufer angebotenen Waren zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens besitzt.

21 bb) Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt mithin von der Frage ab, ob eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Ware lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben, die Ware zum Zwecke des Anbietens oder Inverkehrbringens besitzt, wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen. Diese Frage bedarf der Klärung durch den Gerichtshof der Europäischen Union.

22 Nach Auffassung des Senats ist die Vorlagefrage zu verneinen. Für das Patentrecht hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass das bloße Verwahren oder Befördern patentverletzender Ware durch einen Lagerhalter, Frachtführer oder Spediteur regelmäßig nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbrin-

gens im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG erfolgt, weil es nicht gerechtfertigt ist, die Grenzen der Verantwortung des Besitzers nach § 9 PatG durch eine Zurechnung der Absicht des mittelbaren Besitzers zulasten des unmittelbaren Besitzers zu unterlaufen (BGH, Urteil vom 17. September 2009 - Xa ZR 2/08, BGHZ 182, 245 Rn. 25 - MP3-Player-Import). Diese Erwägung ist nach Auffassung des Senats auf das Markenrecht übertragbar. Die unter Hinweis auf die Vermarktungsabsicht des mittelbaren Besitzers angenommene täterschaftliche Haftung des Lagerhalters, der von der Rechtsverletzung keine Kenntnis hat, für

den Besitz rechtsverletzender Ware überdehnt die Grenzen der Verantwortlichkeit des Besitzers nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV (vgl. KG, GRUR Int. 2011, 344, 349; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 573; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 177 und 444; v. Schultz/Schweyer, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 215; aA OLG Köln, GRUR-RR 2005, 342, 343; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 856; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 236).

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 19.01.2016 - 33 O 23145/14 -

OLG München, Entscheidung vom 29.09.2016 - 29 U 745/16 -