



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 156/10

Verkündet am:
25. April 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Orion

MarkenG § 26

- a) Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.
- b) Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden.

BGH, Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 22. Juli 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte, ein ungarisches Elektronikunternehmen, ist Inhaberin der IR-Marke 211 014 „ORION“, die seit dem 3. Juli 1958 insbesondere für

Appareils, installations, leurs pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques et électro-optiques pour la télévision

(Geräte und Ersatzteile für das Fernsehen) registriert ist. Die Klägerin, ein Elektronikunternehmen mit Sitz in Japan, dessen Firma ebenfalls den Bestandteil „Orion“ enthält, nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch. Sie hat geltend gemacht, die Beklagte habe ihre Marke im Inland nicht rechtserhaltend benutzt.

2 Im Jahr 2007 lieferte die Beklagte aufgrund eines unter dem Briefkopf der P. (nachfolgend: P.), erteilten „Globalauftrags“ 2.316 mit der Marke „ORION“ gekennzeichnete

Fernsehgeräte nach Albstadt-Tailfingen und Hamburg in Lager der A.

(nachfolgend: A.). Von diesen Ablieferungsorten aus wurden die Fernsehgeräte an die P. -Auslandsgesellschaften in Portugal, Spanien und Griechenland weitergeleitet.

3 Die Klägerin hat vorgetragen, trotz laufender sorgfältiger Marktbeobachtungen sei weder ihr noch ihrem deutschen Vertriebspartner jemals ein Erzeugnis der Beklagten unter der Kennzeichnung „ORION“ in Deutschland bekannt geworden; auch der Internetauftritt der Beklagten sei ausschließlich in Ungarisch und Englisch gehalten.

4 Das Landgericht hat die Beklagte entsprechend dem Antrag der Klägerin dazu verurteilt,

durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke 211 014 „ORION“ einzuwilligen.

5 Das Berufungsgericht hat der Berufung der Beklagten im Hinblick auf die Schutzentziehung für die Waren

Appareils, installations, leurs pièces détachées pour la télévision; dispositifs pour la télévision

stattgegeben, die Klage insoweit abgewiesen und die Berufung der Beklagten im Übrigen zurückgewiesen.

6 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagte entgegentritt, erstrebt die Klägerin weiterhin die vollständige Löschung der angegriffenen Marke.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat die aufgrund des Globalauftrags erfolgte Lieferung der 2.316 Fernsehgeräte als rechtserhaltende Benutzung im Inland angesehen und dazu ausgeführt:

8 Eine Lieferung von 2.316 Fernsehgeräten sei unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Beklagten vom Umfang her geeignet, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu belegen. Einem rechtserhaltenden Gebrauch stehe nicht entgegen, dass lediglich an einen einzelnen Kunden geliefert worden sei, der die Waren nicht im Inland verkauft, sondern sogleich ins Ausland verbracht habe, um sie dort an Endverbraucher zu veräußern. Es komme nicht darauf an, ob der einzige Kunde Distributionstätigkeit im Inland entfalte. Vielmehr genüge die Veräußerung an ihn unabhängig vom weiteren Schicksal der mit der Marke gekennzeichneten Waren. Im Streitfall handele es sich um einen Fall des Imports nach Deutschland, weil P. über die Waren frei habe verfügen und sie nach ihrem Gutdünken auch anderweitig als durch Weiterleitung nach Spanien, Portugal und Griechenland habe vertreiben können. Die Lieferung der Fernseher wirke rechtserhaltend für die Waren „Geräte für das Fernsehen, deren Ersatzteile sowie Vorrichtungen für das Fernsehen“.

9 II. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Mit der Lieferung von 2.316 Fernsehgeräten aufgrund des im Jahr 2007 erteilten Globalauftrags hat die Beklagte die angegriffene Marke in Deutschland rechtserhaltend benutzt.

10 1. Die Klage auf Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 115 Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 MarkenG begründet, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren von ihrem Inhaber nicht gemäß § 26 MarkenG ernsthaft

im Inland benutzt worden ist. Dabei ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

- 11 a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage hat der Kläger. Den Beklagten kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine prozessuale Erklärungspflicht treffen, wenn 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 (BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD mwN).
- 12 b) Die rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie geschützt ist, 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). Die Benutzung muss also erfolgen, um im Inland Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 37 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD).
- 13 Daran fehlt es bei einer bloßen ungebrochenen Durchfuhr, die mit keiner Vermarktung der betreffenden Waren in Deutschland verbunden ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. März 2007 - I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 Rn. 13 = WRP 2007, 1184 - Durchfuhr von Originalware). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass es keine rechtsverletzende Benutzung einer Marke in

einem Mitgliedstaat der Union darstellt, wenn eine mit der Marke gekennzeichnete Ware lediglich durch das Gebiet dieses Mitgliedstaats in einen Drittstaat befördert wird (EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-115/02, Slg. 2003, I-12705 Rn. 27 = GRUR Int. 2004, 39 - Rioglass; Urteil vom 9. November 2006 - C-281/05, Slg. 2006, I-10881 Rn. 19 = GRUR 2007, 146 - Montex Holdings/Diesel). Da der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls nicht weiter ist als derjenige der rechtsverletzenden Benutzung, kann die nicht rechtsverletzende Warendurchfuhr auch keine rechtserhaltende Benutzungshandlung darstellen.

14 2. Nach diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht die Lieferung von Fernsehgeräten an die Lager der A. zu Recht als rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke in Deutschland angesehen.

15 a) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht angenommen, bei der hier in Rede stehenden Ware - Fernsehgeräte mit einem Herstellerabgabepreis von ca. 80 € - könne eine Lieferung von 2.316 Geräten an einen einzelnen Kunden für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichen. Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach die Frage der rechtserhaltenden Benutzung anhand sämtlicher relevanter Umstände zu prüfen ist, wobei insbesondere die Art der Ware oder Dienstleistung sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke wesentlich sind (EuGH, GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax). Danach kann auch die Belieferung eines einzigen Kunden für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichen, wenn sie einen Umfang erreicht, der eine ernsthafte Benutzungsabsicht für einen bestimmten räumlichen Markt erkennen lässt (vgl. EuG, Urteil vom 8. Juli 2004 - T-203/02, GRUR Int. 2005, 47 Rn. 48 ff. - Sunrider/HABM).

- 16 In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei den Lieferumfang von 2.316 Fernsehgeräten ins Verhältnis zu Struktur und Größe der Beklagten gesetzt. Es ist davon ausgegangen, dass es sich bei der Beklagten zwar um ein kleineres Unternehmen handle, das aber doch einen Zuschnitt habe, der ihm eine internationale Tätigkeit ermögliche. Das Berufungsgericht konnte daraus schließen, dass der festgestellte Lieferumfang unter den Umständen des vorliegenden Falls über einen nur symbolischen Gebrauch der Marke zur Aufrechterhaltung ihrer Schutzfähigkeit hinausgeht und grundsätzlich die Absicht belegen kann, einen Absatzmarkt zu erschließen.
- 17 Diese Beurteilung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass der gesamte Lieferumfang auf nur einen einzigen Auftrag entfiel. Zwar können Verwendungen, die in dem betreffenden Wirtschaftszweig nicht als gerechtfertigt anzusehen sind, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, gegen eine ernsthafte Benutzung sprechen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax). Das könnte etwa der Fall sein, wenn mit der Lieferung allein bezweckt wird, ein Überangebot von Waren auf einem bestimmten Markt dadurch zu beseitigen, dass diese Waren in einer einmaligen Aktion zu Schleuderpreisen in einem anderen räumlichen Markt verkauft werden (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Liefert der Markeninhaber dagegen Waren in einem für eine ernsthafte Benutzung ausreichenden Umfang im Rahmen seiner üblichen Handelsgeschäfte in einen bestimmten Markt, so ist es für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung unerheblich, ob das gesamte Liefervolumen auf mehrere Lieferungen oder Aufträge aufgeteilt oder auf eine Lieferung konzentriert wird. Denn die mit diesem Lieferumfang verbundene Markterschließungswirkung ist in beiden Fällen dieselbe. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann daher auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Be-

nutzung ausreichen, wenn sie einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.

18 b) Das Berufungsgericht konnte auch ohne Rechtsfehler davon ausgehen, dass Kunde und Vertragspartner der Beklagten das in ansässige Unternehmen P. war. Das ergibt sich aus den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts, die es insbesondere auf Grundlage des Globalauftrags getroffen hat. Nach der ersten Seite des Globalauftrags war Auftraggeber der Beklagten eindeutig P. .

19 c) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland stehe nicht entgegen, dass P. die Ware nicht in Deutschland in den Handel gebracht, sondern sogleich in andere Mitgliedstaaten der Union weitergeleitet habe, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werde.

20 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kamen die aus Ungarn an P. gelieferten Fernsehgeräte in Deutschland nie in den Einzelhandel, sondern wurden aus den Lagern in Albstadt-Tailfingen und Hamburg an die Konzerngesellschaften von P. in Griechenland, Portugal und Spanien weitergeliefert. Das entsprach von Anfang an den konzerninternen Dispositionen von P. , die in dem mit der Beklagten abgeschlossenen Globalauftrag auch entsprechend dokumentiert waren. Für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke der Beklagten in Deutschland ist aber ohne Bedeutung, ob P. die Fernsehgeräte von vornherein für ihre Auslandsgesellschaften in Portugal, Spanien und Griechenland und auf deren Rechnung einkaufte und ob die Beklagte dies gegebenenfalls erkennen konnte.

21 Die Beklagte hat den Lieferauftrag von einem deutschen Unternehmen erhalten und die Ware auftragsgemäß an zwei von diesem Unternehmen genutzte Lager in Deutschland geliefert. Damit standen die Fernsehgeräte in Deutschland für den Vertrieb zur Disposition des deutschen Abnehmers P. . Mit der Anlieferung in den deutschen Lagern befand sich die Ware in Deutschland auf der Großhandelsstufe im freien Verkehr. Dabei kommt es weder auf Absprachen an, die die Empfängerin konzernintern hinsichtlich der weiteren Verwendung getroffen hatte, noch auf Weisungen, die sie der Beklagten zur Kennzeichnung der Waren für die Auslandsgesellschaften erteilt hat. Die subjektiven Absichten der Kunden des Markeninhabers sind für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich. Maßgeblich ist vielmehr, ob die zu beurteilende Verwendung der Marke objektiv geeignet ist, einen bestimmten Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Das ist bei der Lieferung an ein deutsches Lager der Fall. Der Liefervorgang stellt sich nach seinem äußeren Erscheinungsbild als Einfuhr durch einen deutschen Händler dar, der die Ware sodann exportiert.

22 Der Sachverhalt unterscheidet sich dadurch grundlegend von einer zeitweiligen Lagerung von Ware in einem inländischen Zolllager im Zollverschlussverfahren oder der bloßen ungebrochenen Durchfuhr von für einen ausländischen Empfänger bestimmter Ware durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 39 Rn. 27 - Rioglass; GRUR 2007, 146 Rn. 19 f. - Montex Holdings/Diesel; BGH, GRUR 2007, 875 Rn. 13 - Durchfuhr von Originalware). In diesen Fällen kann über die Waren von vornherein nicht für den inländischen Markt disponiert werden.

23

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

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 20.08.2009 - 4 HKO 4066/08 -

OLG München, Entscheidung vom 22.07.2010 - 6 U 4709/09 -