



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 137/10

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

CONVERSE II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6, § 24 Abs. 1, § 30 Abs. 3

- a) Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächliche Gefahr einer Marktabschottung kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischenhändler aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist.
- b) Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach § 30 Abs. 3 MarkenG enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung.

BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10 - OLG Hamburg  
LG Hamburg

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 Beklagten und der Streithelferin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 7. Juli 2010 unter Zurückweisung der Rechtsmittel im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Feststellung der Schadensersatzpflicht zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung und im Kostenpunkt wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 27, vom 30. Oktober 2008 auf die Berufung der Beklagten und der Streithelferin abgeändert.

Die Klage wird insoweit abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 1/12 und die Beklagte zu 11/12. Die durch die Nebenintervention verursachten Kosten fallen der Klägerin zu 1/12 und der Streithelferin zu 11/12 zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Converse Inc., ein US-amerikanisches Unternehmen, produziert und vertreibt Freizeitschuhe. Sie ist Inhaberin der nachfolgend dargestellten deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 1129307



- (Klagemarke 1), die für Schuhwaren eingetragen ist. Darüber hinaus ist sie Inhaberin der nahezu gleich gestalteten deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 2029812, der für Schuhwaren eingetragenen Wortmarke Nr. 2001711 "CONVERSE" (Klagemarke 2) sowie weiterer Marken mit den Wortbestandteilen "CONVERSE" oder "ALL STAR" oder mit dem Abbild eines fünfzackigen Sterns. Sie stellt einen als "Converse All Star Chuck Taylor" bezeichneten Sportschuh her, den sie unter der Klagemarke 1 weltweit in Verkehr bringt (nachfolgend "Converse"-Schuh).
- 2 Die Klägerin ist aufgrund einer Vereinbarung mit der Markeninhaberin die ausschließliche Vertriebsgesellschaft für Schuhe der Converse Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- 3 Die Beklagte gehört zu den weltweit größten Handelskonzernen. Zwischen dem 10. und dem 16. August 2006 und dem 11. und 18. Januar 2007 sowie am 3. August 2007 und am 2. Januar 2008 verkaufte sie in ihren Einkaufsmärkten original "Converse"-Schuhe.

4 Die Klägerin hat behauptet, sie sei von der Converse Inc. mit der Verfolgung von Markenrechtsverletzungen bevollmächtigt worden. Die von der Beklagten vertriebenen "Converse"-Schuhe seien ursprünglich in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verkehr gebracht worden.

5 Die Klägerin hat beantragt,

- I. der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, Schuhe, die mit "Converse All Star Chuck Taylor" gekennzeichnet sind, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, abzugeben, feilzuhalten oder sonst in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen, soweit die genannten Produkte nicht vorher mit Zustimmung der Converse Inc. oder von der Converse Inc. selbst im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes in Verkehr gebracht worden sind;
- II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über alle Handlungen gemäß dem Antrag zu I zu erteilen, durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muss: Lieferzeitpunkt, Liefermenge, Bezugspreis und Name und Anschrift des jeweiligen Lieferanten aller bezogenen Schuhe, Lieferzeitpunkt, Liefermenge, Abgabepreis und Name und Anschrift etwaiger gewerblicher Abnehmer und Auftraggeber aller diese Schuhe betreffenden Verkäufe sowie der aktuelle Bestand dieser Schuhe; ferner Auskunft zu erteilen über Namen und Anschriften der Vorbesitzer der in Ziffer I bezeichneten Schuhe;
- III. festzustellen, dass die Beklagte wegen der in Ziffer I beschriebenen Handlungen der Klägerin zum Ersatz des ihr daraus bereits entstandenen und/oder künftig noch entstehenden Schadens verpflichtet ist.

6 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Markenrechte an den in Rede stehenden "Converse"-Schuhen seien erschöpft. Alle von ihr verkauften "Converse"-Schuhe habe sie von der Streithelferin, einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft, erworben. Die im August 2006 und Januar 2007 verkauften Schuhe habe die Streithelferin im März 2006 von einer ehemaligen Lizenznehmerin der Markeninhaberin, der in Slowenien ansässigen S. (nachfolgend S. ), bezogen. Diese Schuhe seien zuvor von der Markeninhaberin an die S. geliefert worden. Die im August 2007 verkauften Schuhe habe die Streithelferin von ei-

ner französischen Händlerin bezogen, die sie ihrerseits vom französischen Generalimporteur der Markeninhaberin erworben habe. Bei den im Januar 2008 verkauften Schuhen habe es sich ebenfalls um Waren gehandelt, bei denen die Voraussetzungen der Erschöpfung vorgelegen hätten. Die Beweislast dafür, dass die Ware nicht von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sei, treffe die Klägerin, weil die Markeninhaberin ein Vertriebssystem unterhalte, bei dem die Gefahr einer Marktabstottung bestehe.

7 Das Landgericht hat der Klage weit überwiegend entsprochen und die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt sowie die Pflicht zum Ersatz des der Klägerin entstandenen Schadens festgestellt. Es hat lediglich das Verbot darauf beschränkt, dass die Ware nicht mit Zustimmung der Converse Inc. oder mit Zustimmung der Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten und der Streithelferin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstreben die Beklagte und die Streithelferin weiterhin die Abweisung der Klage.

#### Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 19 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Die Klägerin könne die Ansprüche aufgrund einer Zustimmung der Markeninhaberin zur Prozessführung im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft im eigenen Namen verfolgen. Die Beklagte habe ohne Zustimmung der Converse Inc. die in Rede stehenden Schuhe im August 2006 in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und vertrieben. Dies rechtfertige das Verbot, ohne dass es auf die drei weiteren Verkaufsaktionen ankomme. Die Markenrechte an der Ware seien nicht erschöpft gewesen. Die Beklagte sei darlegungs- und beweisbelastet für die gesamte Lieferkette bis zu einem Unternehmen, das seinerseits von der Markeninhaberin beliefert worden sei oder das die Ware mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht habe. Den Beweis dafür, dass die von der S. gelieferte Ware von der Markeninhaberin oder mit deren Erlaubnis in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden sei, habe die Beklagte nicht angetreten. Da sie ihre gesamte Lieferkette bereits dargelegt habe und die lizenzvertraglichen Beziehungen zur S. zudem beendet gewesen seien, bestehe nicht mehr die Gefahr, dass die nationalen Märkte abgeschottet würden, falls die Beklagte den Beweis erbringen müsse, dass Erschöpfung eingetreten sei.

10 II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Auskunftserteilung (nachfolgend II 1 bis 3). Sie führt jedoch zur Abweisung der Klage, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt hat (nachfolgend II 4).

11 1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig.

12 a) Die Klägerin hat in der Revisionsinstanz das mit dem Unterlassungsantrag begehrte Verbot kumulativ aufgrund der Klagemarken 1 und 2 verfolgt.

Für den Fall, dass eine kumulative Geltendmachung ausscheidet, hat die Klägerin die Klage in erster Linie auf die Klagemarke 1 und in zweiter Linie auf die Klagemarke 2 gestützt.

13           aa) Die Klägerin hat den Unterlassungsantrag nicht in wirksamer Weise kumulativ auf beide Klagemarken gestützt.

14           (1) Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Urteil vom 9. November 2011 - I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 18 = WRP 2012, 330 - Basler Haarkosmetik). Danach bestehen insoweit unterschiedliche Streitgegenstände, als die Klägerin das Unterlassungsbegehren auf zwei Klagezeichen gestützt hat.

15           (2) Die Klägerin hat die verschiedenen Streitgegenstände in den Vorinstanzen nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht. Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger sein Klagebegehren aus mehreren Streitgegenständen herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Streitgegenstand es die stattgebende Entscheidung stützt, entsprach einer im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verbreiteten Übung. Diese hat der Senat in der Vergangenheit nicht beanstandet und erst in dem im "TÜV"-Verfahren ergangenen Hinweisbeschluss vom 24. März 2011 als unzulässig angesehen (BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 - TÜV I). Ohne entgegenstehende konkrete Anhaltspunkte, an denen es vorliegend fehlt, ist davon auszugehen, dass die Klägerin das Unterlassungsbegehren in den Vorinstanzen im Wege einer alternativen und nicht einer kumu-

lativen Klagehäufung verfolgt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin nicht mehr von der alternativen zur kumulativen Klagehäufung übergehen, weil darin eine Klageänderung liegt, die in der Revisionsinstanz nicht mehr möglich ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 32 = WRP 2011, 1454 - TÜV II).

16           bb) Danach ist im Streitfall - nachdem eine kumulative Klagehäufung ausscheidet - aufgrund der Klarstellung der Klägerin davon auszugehen, dass sie ihre Ansprüche zuerst auf die Klagemarke 1 und hilfsweise auf die Klagemarke 2 stützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke 1 zu entscheiden.

17           b) Dagegen braucht die Klägerin nicht anzugeben, in welcher Reihenfolge sie die Klageanträge auf die drei vor Klageerhebung erfolgten vermeintlichen Verletzungshandlungen stützt. Die drei vor Klageerhebung durchgeführten Verkaufsaktionen stellen lediglich einen Streitgegenstand dar. Mehrere mit der Klage vorgetragene gleichartige Verletzungshandlungen, auf die ein Unterlassungsantrag mit einem bestimmten Klageziel gestützt wird, bilden einen einheitlichen Klagegrund (vgl. BGH, Urteil vom 18. April 1985 - I ZR 155/83, GRUR 1985, 980, 982 = WRP 1985, 484 - Tennisschuhe; Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 272/02, BGHZ 166, 253 Rn. 26 - Markenparfümverkäufe). Davon ist vorliegend bei den drei Verkaufsaktionen von "Converse"-Schuhen durch die Beklagte in den Jahren 2006 und 2007 auszugehen, die sämtlich gleichartige Verletzungshandlungen bilden und die den Kern der mit der Klage geltend gemachten Verletzungsform unberührt lassen.

18           Ob etwas anderes für die weitere Verkaufsaktion im Jahr 2008 zu gelten hat, die die Klägerin erst nach Klageerhebung in den Rechtsstreit eingeführt hat, braucht nicht entschieden zu werden. Die Klägerin hat insoweit in zulässig-

ger Weise in der Revisionsinstanz klargestellt, dass sie ihr Klagebegehren in zeitlicher Reihenfolge staffelt.

19           c) Für die Frage der Bestimmtheit der Urteilsformel kommt es auch nicht darauf an, dass das Berufungsgericht offengelassen hat, ob Rechtsverletzungen auch aufgrund der Verkaufsaktionen von Januar und August 2007 sowie Januar 2008 vorliegen. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz können - soweit Wiederholungsgefahr gegeben ist - über die konkret festgestellte Verletzungshandlung hinaus für solche Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 27/03, BGHZ 166, 233 Rn. 36 - Parfümtestkäufe; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 55/05, GRUR 2008, 796 Rn. 15 = WRP 2008, 1200 - Hollister). Da das Berufungsgericht Feststellungen dahin getroffen hat, dass die Verkaufsaktion im August 2006 die Rechte der Markeninhaberin verletzt hat, erfasst die Urteilsformel, zu deren Inhaltsbestimmung auch die Entscheidungsgründe herangezogen werden können, alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen.

20           2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung und Auskunftserteilung aufgrund der Verletzung der Klagemarke 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5, § 19 MarkenG zusteht. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

21           a) Die Revision macht vergeblich geltend, die Klägerin sei nicht dazu legitimiert, die Rechte aus der Klagemarke 1 zu verfolgen.

22           aa) Nach § 30 Abs. 3 MarkenG kann der Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen der Verletzung der lizenzierten Marke erhe-

ben. Das Berufungsgericht hat zutreffend festgestellt, dass die Klägerin Inhaberin einer Markenlizenz an der Klagemarke 1 ist. Es hat angenommen, dass die für die Klage erforderliche Zustimmung der Markeninhaberin im Sinne von § 30 Abs. 3 MarkenG im Streitfall vorliegt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erteilte die Markeninhaberin der Klägerin in dem Schreiben vom 3. Januar 2007 eine bis zum 31. Dezember 2007 befristete und in dem weiteren Schreiben vom 18. November 2009 eine weitere Ermächtigung, Verletzungen der lizenzierten Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.

23 Die Ermächtigung vom 18. November 2009 sollte nach dem Wortlaut unter Nr. 3 zwar erst ab dem 1. Januar 2009 gelten. Anders als die Revision meint, musste das Berufungsgericht daraus aber nicht den Schluss ziehen, dass die Markeninhaberin der bereits im Jahr 2007 erhobenen Klage nicht wirksam zugestimmt hat.

24 bb) Für die Zustimmung nach § 30 Abs. 3 MarkenG genügt es, wenn sie mit Rückwirkung bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung erteilt wird (vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2002, 381, 382; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 30 Rn. 94). Ob eine Rückwirkung der Ermächtigung vom 18. November 2009 auf den Zeitpunkt der Klageerhebung im Jahr 2007 deshalb ausscheidet, weil die Ermächtigung erst ab dem Jahr 2009 gültig ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Die Klageerhebung im Jahr 2007 ist jedenfalls von den weiteren Ermächtigungen der Markeninhaberin erfasst. Für die Jahre 2007 und 2008 hatte die Markeninhaberin die Zustimmung gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG mit dem Schreiben vom 3. Januar 2007 für das Jahr 2007 und mit dem weiteren Schreiben vom 20. November 2007 für das Jahr 2008 erteilt. Die Klägerin hat damit eine lückenlose Zustimmung der Markeninhaberin zu der vorliegenden Klage nachgewiesen.

25           b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Beklagte die Rechte aus der Klagemarke 1 verletzt hat.

26           aa) Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt. Die Beklagte hat mit der Klagemarke versehene Waren, für die die Marke Schutz genießt, ohne Zustimmung der Markeninhaberin im Inland angeboten und vertrieben. Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts wurden bei der Verkaufsaktion im August 2006 von der Beklagten "Converse"-Schuhe angeboten und vertrieben, die mit der Klagemarke 1 gekennzeichnet waren. Dass die Benutzung der Klagemarke 1 mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolgt wäre, hat die Beklagte nicht geltend gemacht.

27           bb) Hinsichtlich der Markenrechte sind in Bezug auf die in Rede stehenden Waren die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG nicht gegeben.

28           Im Streitfall ist nicht geklärt, in welchem Gebiet die fraglichen Waren erstmals durch die Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Nach der Darstellung der Klägerin ist dies in den Vereinigten Staaten von Amerika geschehen, während die Beklagte behauptet, die Waren seien von der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden. Feststellungen dazu hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast für ein Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum trägt und sie für ihre Behauptung beweisfällig geblieben ist, die Ware sei von der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

29 (1) Die Voraussetzungen der Schutzschränke der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG 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 Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen. 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 (vgl. EuGH, Urteil vom 8. April 2003 - C-244/00, Slg. 2003, I-3051 = GRUR 2003, 512 Rn. 33 bis 38 und 42 - Van Doren + Q; BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 = WRP 2004, 243 - stüssy II; Urteil vom 3. Februar 2011 - I ZR 26/10, GRUR 2011, 820 Rn. 28 = WRP 2011, 1180 - Kuchenbesteck-Set). Danach genügt für eine Umkehr der Beweislast nicht allein ein Vertriebssystem des Markeninhabers, das ihm die Möglichkeit eröffnet, die Märkte der Mitgliedstaaten abzuschotten. Hinzutreten muss die tatsächliche Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte, wenn der in Anspruch genommene Dritte den Nachweis führen muss, dass die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen.

30 Zum Beweis der tatsächlichen Gefahr einer Marktabschottung bedarf es allerdings nicht des unmittelbaren Nachweises, dass der Markeninhaber eine (weitere) Marktabschottung tatsächlich beabsichtigt. Die tatsächliche Gefahr der

Marktabstottung besteht schon dann, wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene durch die Offenbarung seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede stehende Ware innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums von einem Vertragshändler des Markeninhabers erworben hat und dem Vertragshändler der Weiterverkauf an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems untersagt ist. In diesem Fall spricht bereits die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass der Markeninhaber - schon um sein Vertriebssystem aufrechtzuerhalten - auf seinen Vertragshändler einwirken wird, derartige Lieferungen künftig zu unterlassen (vgl. BGH, GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II).

31 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat zutreffend angenommen, dass keine tatsächliche Gefahr einer Markt- abstottung besteht, wenn die Beklagte den Nachweis erbringen muss, dass die im August 2006 vertriebenen "Converse"-Schuhe von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind.

32 Nach dem Vortrag der Beklagten hat sie die im August 2006 verkauften "Converse"-Schuhe von der Streithelferin erworben, die die fraglichen Schuhe im März 2006 unmittelbar von der S. bezogen hat. Nach Darstellung der Beklagten hat diese die Schuhe von der Markeninhaberin erhalten. Danach hat die Markeninhaberin die S. noch bis August 2005 aufgrund eines im selben Jahr beendeten Lizenzvertrages beliefert.

33 In dieser Fallkonstellation scheidet die tatsächliche Gefahr einer Markt- abstottung aus, wenn die Beklagte den Nachweis der von ihr behaupteten Lieferkette führen muss.

34 In diesem Zusammenhang braucht nicht entschieden zu werden, ob eine tatsächliche Gefahr einer Marktabschottung allein schon dann ausgeschlossen ist, wenn der in Anspruch genommene Dritte die Lieferkette offenbart hat. Bedenken hiergegen könnten sich - wenn der Markeninhaber über ein zur Marktabschottung geeignetes System verfügt - daraus ergeben, dass der Markeninhaber Maßnahmen zur Marktabschottung eher ergreifen wird, wenn nicht lediglich eine Darstellung des wegen Markenverletzung in Anspruch genommenen Dritten zu der Lieferkette vorliegt, sondern der gerichtliche Nachweis der Lieferkette geführt wird. Vorliegend kommt es darauf aber nicht an. Sämtliche in die Lieferkette der "Converse"-Schuhe zwischen der Markeninhaberin und der Beklagten eingeschalteten Unternehmen gehören dem Vertriebssystem der Markeninhaberin nicht (mehr) an. Dies gilt auch für die S. , deren Lizenz schon vor der hier in Rede stehenden Lieferung an die Streithelferin der Beklagten im März 2006 beendet war. In einem solchen Fall ist die erforderliche tatsächliche Gefahr einer Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten ausgeschlossen, wenn die Beklagte den Nachweis der von ihr behaupteten Lieferkette führen muss. Ist der Händler nicht mehr vertraglich an den Markeninhaber gebunden und aus dessen Vertriebssystem ausgeschieden, besteht weder ein Anlass noch die Möglichkeit für den Markeninhaber, auf ein künftiges Lieferverhalten des Händlers einzuwirken, um die nationalen Märkte zur Beibehaltung von Preisunterschieden gegeneinander abzuschotten.

35 (3) Die Revision hält dem ohne Erfolg entgegen, es bestehe ein Wertungswiderspruch, wenn der Markeninhaber, der einen Vertriebspartner aus seinem Vertriebssystem ausgeschlossen habe, in prozessualer Hinsicht besser gestellt werde als in einem Fall, in dem durch die Benennung eines Vorlieferanten erst die Gefahr einer Marktabschottung begründet werde.

36 Die Erfordernisse des in den Art. 34 und 36 AEUV verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs gebieten eine Modifizierung der allgemeinen Beweisregel, wenn diese Regel es dem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen. Ziel der Modifizierung der Beweisregel im Rahmen der markenrechtlichen Erschöpfung ist es zu verhindern, dass durch ihre Anwendung ein Verhalten ermöglicht wird, das der Warenverkehrsfreiheit in der Gemeinschaft zuwiderläuft. Ein Bedürfnis, die auf den Wertungen des allgemeinen Deliktsrechts beruhende Beweisregel zu modifizieren, besteht hingegen nicht, wenn die Offenlegung der Lieferkette nicht dazu beitragen kann, die Gefahr einer Marktabschottung zu begründen oder zu verstärken. So liegt der Fall, wenn der Vertriebspartner schon zuvor und unabhängig von der in Rede stehenden Lieferung aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist.

37 (4) Anders als die Revision meint, besteht im Streitfall auch kein Anlass für eine von der allgemeinen Regel abweichende Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben.

38 In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings anerkannt, dass sich auch für eine nicht beweisbelastete Partei Darlegungspflichten ergeben können, wenn der darlegungs- und beweisbelasteten Partei die für einen substantiierten Vortrag erforderlichen Kenntnisse fehlen, während dem Prozessgegner die notwendige und zumutbare Aufklärung ohne weiteres möglich ist (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 97/04, GRUR 2007, 251 Rn. 31 = WRP 2007, 308 - Regenwaldprojekt II; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 Rn. 121). Diese Voraussetzungen sind vorliegend aber nicht erfüllt, weil

die Beklagte die genaue Herkunft der von ihr im August 2006 zum Kauf angebotenen "Converse"-Schuhe kennt und hierzu im Einzelnen vorgetragen hat.

39 (5) Derjenige, der die Markenverletzung verfolgt, muss nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats auch nicht die "Zustimmungslage" hinsichtlich des Inverkehrbringens der beanstandeten Ware näher darlegen (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZR 193/97 GRUR 2000, 879, 881 = WRP 2000, 1280 - stüssy I; GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II). In diesem Zusammenhang kommt es entgegen der Ansicht der Revision nicht darauf an, ob die von der Klägerin vorgelegten, bei Testkäufen erworbenen "Converse"-Schuhe von der Beklagten stammen. Steht - wie hier - die Zeichenbenutzung wegen des Verkaufs der mit der Klagemarke gekennzeichneten Ware durch die Beklagte außer Streit, muss sie hinsichtlich dieser Markenware die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG nachweisen.

40 (6) Das Berufungsgericht hat die Beklagte zu Recht als beweisfällig für ihre Behauptung angesehen, dass die von ihr im August 2006 verkauften "Converse"-Schuhe aus einem Warenbestand stammten, der von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung an die in Slowenien ansässige S. geliefert worden ist.

41 Die Beklagte hat für ihre Behauptung, wonach die in Rede stehende Ware von der Markeninhaberin an die S. geliefert worden sei, als Beweis die Vernehmung eines noch zu benennenden Mitarbeiters der S. angeboten. Mit Recht hat das Berufungsgericht darin keinen hinreichenden Beweisantritt gesehen.

42 Nach § 373 ZPO erfordert der Antritt des Zeugenbeweises die Benennung des Zeugen unter Angabe des Beweisthemas. Fehlt die vollständige Na-

mensnennung des Zeugen, darf allerdings die Beweiserhebung nicht schon deswegen generell unterbleiben. Hat der Beweisführer einen Zeugen benannt, der anhand bestimmter Merkmale - wie Funktion oder Tätigkeit in einem bestimmten Unternehmen - individualisiert werden kann, ist nach § 356 ZPO eine Frist zu bestimmen, innerhalb deren die Partei den bislang fehlenden Namen des Zeugen anzugeben hat, um durch die vollständige Namensnennung die Ladung des Zeugen zur Beweisaufnahme zu ermöglichen (vgl. BGH, Urteil vom 16. März 1983 - VIII ZR 346/81, NJW 1983, 1905, 1908; Urteil vom 5. Mai 1998 - VI ZR 24/97, NJW 1998, 2368, 2369; Beschluss vom 30. November 2010 - VI ZR 25/09, NJW-RR 2011, 428 Rn. 6; Urteil vom 4. März 2011 - V ZR 190/10, NJW 2011, 1738 Rn. 8; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 356 Rn. 4; Berger in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 356 Rn. 5; Lindner in Prütting/Gehrlein, ZPO, 3. Aufl., § 356 Rn. 6).

43 Die Revision rügt vergeblich, dass das Berufungsgericht hiernach von der Zeugenvernehmung nicht ohne vorherige Fristsetzung nach § 356 ZPO hätte absehen dürfen. Das Beweisangebot der Beklagten erlaubte nicht die erforderliche Individualisierung einer bestimmten Person, weil die Bezeichnung "Mitarbeiter der S. " keine besonderen persönlichen Merkmale enthielt, sondern auf jede beliebige Person zutraf, die für dieses Unternehmen arbeitete.

44 Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe in diesem Zusammenhang seine Hinweispflicht verletzt. Die Revision verweist hierzu darauf, dass die Beklagte davon ausgegangen sei, für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung nicht beweisbelastet zu sein. Sie möchte hieraus ableiten, dass das Berufungsgericht die Beklagten darauf hätte hinweisen müssen, dass es auf die namentliche Benennung des Zeugen ankam. Die Frage der Hinweispflicht nach § 139 ZPO braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verfahrensrüge nicht ordnungsgemäß erhoben ist.

Derjenige, der eine Verletzung des § 139 ZPO durch das Berufungsgericht rügt, muss im Einzelnen angeben, was er auf einen entsprechenden Hinweis vorgebracht hätte. Der zunächst unterbliebene Vortrag muss vollständig nachgeholt werden (vgl. BGH, Urteil vom 8. Oktober 1987 - VII ZR 45/87, NJW-RR 1988, 208, 209; Urteil vom 3. März 1998 - X ZR 14/95, NJW-RR 1998, 1268, 1270). Das ist vorliegend nicht geschehen, weil die Revision den Namen des Zeugen nicht angegeben hat.

45           cc) Das Berufungsgericht hat eine Wiederholungsgefahr bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Klägerin kann daher nach § 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG Unterlassung verlangen.

46           c) Die Beklagte ist gemäß § 19 Abs. 1 und 3 MarkenG zur Erteilung der Drittauskunft im zuerkannten Umfang verpflichtet. Den Anspruch kann die Klägerin als Lizenznehmerin nach § 30 Abs. 3 MarkenG verfolgen und Drittauskunft an sich verlangen, um gegen weitere Verletzer vorgehen zu können (vgl. BGH, Urteil vom 15. Dezember 1994 - I ZR 121/92, GRUR 1995, 216, 219 f. = WRP 1995, 320 - Oxygenol II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 19 MarkenG Rn. 7; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 19 Rn. 8).

47           3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klärung der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL (= § 24 Abs. 1 MarkenG) eintritt, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für diese Beurteilung sind durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hinreichend geklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall 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).

48                    4. Die Revision hat jedoch Erfolg und führt zur Abweisung der Klage, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt hat. Der Klägerin steht der begehrte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG nicht zu.

49                    a) Hinsichtlich der Schadensersatzverpflichtung verfolgt die Klägerin die Feststellung, dass die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des ihr entstandenen und/oder künftig noch entstehenden Schadens verpflichtet ist. Der Antrag ist daher auf die Feststellung eines eigenen Schadensersatzanspruchs der Klägerin gerichtet. Als Lizenznehmerin steht der Klägerin kein eigener Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG zu (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Rn. 27 ff., insbesondere Rn. 32 = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate; Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 24/05, GRUR 2008, 614 Rn. 14 = WRP 2008, 794 - ACERBON). Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor.

50                    b) An diesem Ergebnis ändert es nichts, dass die Markeninhaberin der Rechtsverfolgung durch die Klägerin nach § 30 Abs. 3 MarkenG zugestimmt und sie ermächtigt hat, die Markenrechte im eigenen Namen geltend zu machen und durchzusetzen (vgl. BGH, GRUR 2008, 614 Rn. 15 - ACERBON).

51                    aa) Der Schadensersatzanspruch der Markeninhaberin wird vom Klageantrag nicht umfasst. Ein dem Lizenznehmer entstandener Schaden kann zwar

im Wege der Drittschadensliquidation ersetzt verlangt werden (vgl. BGH, GRUR 2007, 877 Rn. 32 - Windsor Estate). Inhaber dieses Anspruchs bleibt aber der Markeninhaber. Auch wenn der Lizenznehmer nach § 30 Abs. 3 MarkenG zur Rechtsverfolgung ermächtigt ist, muss er Zahlung an den Markeninhaber verlangen (vgl. BGH, GRUR 2007, 877 Rn. 32 - Windsor Estate; Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rn. 99). Auf Leistung an sich selbst kann der Lizenznehmer nur dann klagen, wenn ihm vom Markeninhaber zusätzlich zur Zustimmung nach § 30 Abs. 3 MarkenG auch eine materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung erteilt oder der Schadensersatzanspruch des Markeninhabers an ihn abgetreten worden ist (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 638; Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rn. 99). Derartiges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, und dafür ist auch nichts ersichtlich. Dies gilt auch für die von der Klägerin in den Tatsacheninstanzen vorgelegten Erklärungen der Markeninhaberin. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung enthält die Ermächtigung zur Prozessführung auch nicht regelmäßig eine schlüssige Einziehungsermächtigung. Der Annahme eines solchen Regel-/Ausnahmeverhältnisses stehen die berechtigten Interessen des Markeninhabers entgegen, dass ohne seine Zustimmung die Leistung nicht an den Lizenznehmer bewirkt werden darf. Allein die Ermächtigung zur Klageerhebung im Sinne des § 30 Abs. 3 MarkenG enthält daher nicht zugleich eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung.

52           bb) Der Klägerin verhilft auch nicht die in der mündlichen Verhandlung in der Revisionsinstanz vorgelegte Einziehungsermächtigung zum Erfolg. Der Senat kann diese Einziehungsermächtigung nicht berücksichtigen. Anders als bei der Prozessstandschaft, die eine Prozessvoraussetzung betrifft, deren Vorliegen das Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen hat (BGH, Urteil vom 19. März 1987 - III ZR 2/86, BGHZ 100, 217, 219; Urteil vom 10. November 1999 - VIII ZR 78/98, NJW 2000, 738 f.), handelt es sich bei der Einziehungs-

ermächtigung um eine Frage des materiellen Rechts, bei der das Revisionsgericht auf die Prüfung der Tatsachen und Beweismittel beschränkt ist, die dem Berufungsgericht vorgelegen haben.

53            Im Übrigen lässt sich der in der Revisionsinstanz vorgelegten Einziehungsermächtigung nicht entnehmen, ob sie schon zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz (23. Juni 2010) bestand, weil die Urkunde kein Datum enthält.

54            5. Der Klägerin stehen auch keine weitergehenden Ansprüche aufgrund der Klagemarke 2 zu. Die Begründung, die zur Verneinung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin nach § 14 Abs. 6 MarkenG aufgrund der Klagemarke 1 führt, gilt für den auf die Klagemarke 2 gestützten Schadensersatzanspruch entsprechend.

55            III. Danach ist auf die Revision der Beklagten und der Streithelferin das Berufungsurteil teilweise aufzuheben. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Der Klägerin ist nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht Gelegenheit zu geben, den der Markeninhaberin zustehenden Schadensersatzanspruch nunmehr in den Rechtsstreit einzuführen. Grundsätzlich ist es weder Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu veranlassen, neue Streitgegenstände in den Rechtsstreit einzuführen, die in seinem bisherigen Vorbringen nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage haben, noch sein Verfahren so zu gestalten, dass dem Kläger die Möglichkeit geboten wird, seine Klage zu erweitern (vgl. BGH, GRUR 2008, 614 Rn. 16 - ACERBON). Ob etwas anderes zu gelten hat, wenn die Parteien einen rechtlichen Gesichtspunkt ersichtlich übersehen haben - vorliegend die Rechtsfrage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bei der Verfolgung von Schadensersatz-

satzansprüchen wegen Markenverletzung - und hierzu erst während des Revisionsverfahrens eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist, kann offenbleiben. Die Entscheidung, in der der Senat ausgeführt hat, dass dem Lizenznehmer kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht und eine Ermächtigung zur Rechtsverfolgung nicht zu einer eigenen Anspruchsberechtigung des Lizenznehmers führt (vgl. BGH, GRUR 2007, 877 Rn. 27 ff. - Windsor Estate; GRUR 2008, 614 Rn. 16 - ACERBON), ist bereits ergangen, als sich das vorliegende Verfahren noch in erster Instanz befand.

56

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 30.10.2008 - 327 O 569/07 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 07.07.2010 - 5 U 246/08 -