



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 17/11

Verkündet am:
18. Januar 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Honda-Grauiimport

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Buchst. a; BGB § 242 Cc

- a) Wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen (Anschluss an BGH, Urteil vom 21. Oktober 2005 - V ZR 169/04, NJW-RR 2006, 235, 236; Klarstellung zu BGH, Urteil vom 23. September 1992 - I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 - Universitätseblem).
- b) Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 BGB ist im Immaterialgüterrecht allein, dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag.

BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Dezember 2010 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Beklagte über das Gebiet der Europäischen Union hinaus zur Unterlassung verurteilt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 13. Mai 2009 auf die Berufung der Beklagten abgeändert. Insoweit wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten der Revision.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die in Japan ansässige Klägerin stellt Motorräder her. Sie ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 3310034 (Klagemarke 1),

HONDA

die am 3. November 2003 unter anderem für Fahrzeuge (Klasse 12) eingetragen worden ist. Weiterhin ist sie Inhaberin der in roter Schrift gehaltenen, im Übrigen identischen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 2181519, die am 30. September 2002 ebenfalls für Fahrzeuge (Klasse 12) eingetragen worden ist (Klagemarke 2). Die Klägerin verwendet die Marken zur Kennzeichnung der von ihr hergestellten „HONDA“-Motorräder.

2 Die Beklagte handelt mit Motorrädern. Im Januar 2007 lieferte sie zwei „HONDA“-Motorräder nach Spanien, die sie zuvor von Händlern aus Singapur und Hongkong erworben hatte. Ferner bot sie im Februar 2008 in ihrem Ladengeschäft ein Motorrad mit der Bezeichnung „Honda CBR 600 RR“ zum Kauf an, das sie ebenfalls aus Singapur importiert hatte. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte und mahnte die Beklagte im März 2008 erfolglos ab.

3 Die Klägerin hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, Motorräder der Marke Honda, die ohne Zustimmung der Klägerin erstmals auf dem Gebiet der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen und/oder solche Produkte erstmals ohne Zustimmung der Klägerin in die Europäische Union bzw. den Europäischen Wirtschaftsraum einzuführen.

4 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat sich auf Erschöpfung der Markenrechte berufen und Verwirkung des Unterlassungsanspruchs eingewendet, weil sie seit 25 Jahren „HONDA“-Motorräder aus den USA, Singapur und Hongkong importiere, was der Klägerin nicht verborgen geblieben sei.

5 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

6 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Die Beklagte habe die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke 1 verletzt, indem sie gekennzeichnete Markenware in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt sowie zum Kauf angeboten und weiterverkauft habe. Die Markenrechte seien nicht nach Art. 13 Abs. 1 GMV erschöpft, da die Klägerin die in Rede stehenden Motorräder im Europäischen Wirtschaftsraum weder selbst in Verkehr gebracht noch ihre Zustimmung hierzu erteilt habe. Eine Zustimmung ergebe sich weder daraus, dass die Klägerin dem Modell „Honda CBR 600 RR“ sogenannte Homologationsunterlagen und eine deutschsprachige Bedienungsanleitung beigelegt habe, noch daraus, dass die Beklagte im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft von der Honda Motor Europe (North) GmbH angeschrieben worden sei; auch ein Zuwarten der Klägerin vor Inanspruchnahme der Beklagten stehe der Klage nicht entgegen.

8 Der Unterlassungsanspruch sei nicht nach § 242 BGB verwirkt. Ob die Grundsätze von Treu und Glauben bei unionsrechtlichen Ansprüchen anwendbar seien, könne dahinstehen, da jedenfalls die Voraussetzungen der Verwirkung nicht erfüllt seien. Es fehle bereits an einem länger andauernden ungestörten Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung, weil jede Einfuhr eines

„HONDA“-Motorrades in den Europäischen Wirtschaftsraum eine eigene Rechtsverletzung darstelle und einen neuen Anspruch auslöse, wodurch jeweils die für die Beurteilung des Zeitmoments der Verwirkung maßgebliche Frist neu zu laufen beginne.

9 II. Die Revision der Beklagten hat im Wesentlichen keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsantrag der Klägerin für das Gebiet der Europäischen Union zu Recht stattgegeben. Nur soweit das Verbot sich darüber hinaus auch auf das gesamte Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums erstreckt, ist der Revision stattzugeben.

10 1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig.

11 Die Klägerin hat ihr Klagebegehren auf zwei eingetragene Marken und damit auf zwei verschiedene Streitgegenstände gestützt (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 3 f. - TÜV I; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 25 ff. = WRP 2011, 1454 - TÜV II). Auf den Hinweis des Senats hat die Klägerin klargestellt, dass sie ihre Rechte in erster Linie aus der Klagemarke 1 und nur für den Fall, dass solche Rechte nicht bestehen sollten, sodann aus der Klagemarke 2 verfolgt. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin auch noch in der Revisionsinstanz nachholen; sie ist auch verfahrensrechtlich unbedenklich, weil das Berufungsgericht die Verurteilung auf die Klagemarke 1 gestützt hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 37 - TÜV II).

12 2. Das Berufungsgericht hat zu Recht den Verletzungstatbestand des Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV bejaht und eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin verneint.

- 13 a) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte im Januar 2007 mit der Klagemarke 1 gekennzeichnete „HONDA“-Motorräder aus dem asiatischen Raum nach Deutschland eingeführt und nach Spanien verkauft. Zudem hat die Beklagte im Februar 2008 ein solches Motorrad aus Asien nach Deutschland eingeführt und hier zum Kauf angeboten. Dass die darin liegende Zeichenbenutzung mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolgt ist, hat die Beklagte nicht geltend gemacht.
- 14 b) Eine Erschöpfung des Markenrechts nach Art. 13 Abs. 1 GMV ist nicht eingetreten. Die Klägerin hat die „HONDA“-Motorräder nicht selbst im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht. Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass sie dazu auch keine Zustimmung erteilt hat.
- 15 aa) Da die Zustimmung einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht im Sinne des Art. 9 GMV gleichkommt und das entscheidende Element für die Erschöpfung dieses Rechts ist, muss sie auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 MarkenRL EuGH, Urteil vom 20. November 2001 - C-414/99, Slg. 2001, I-8691 = GRUR 2002, 156 Rn. 45 = WRP 2002, 65 - Davidoff; Urteil vom 15. Oktober 2009 - C-324/08, Slg. 2009, I-10019 = GRUR 2009, 1159 Rn. 22 - Makro u.a./Diesel). Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Er kann sich aber auch konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ergeben, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 46 f. - Davidoff).
- 16 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klägerin dem Inverkehrbringen der „HONDA“-Motorräder im Europäischen Wirtschaftsraum

nicht ausdrücklich zugestimmt hat und auch keine Anhaltspunkte vorliegen, die die Annahme einer konkludenten Zustimmung rechtfertigen. Dem Umstand, dass sich die Klägerin um die Zulassungsfähigkeit der Motorräder der Baureihe „CBR 600 RR“ im Europäischen Wirtschaftsraum bemüht und eine dahingehende Homologation auch tatsächlich erhalten hat, hat das Berufungsgericht lediglich entnommen, dass die Klägerin die rechtlichen Voraussetzungen für einen Vertrieb dieses Modells in Europa schaffen wollte, damit aber keine Globalzustimmung für ein Inverkehrbringen aller Motorräder dieses Typs im Europäischen Wirtschaftsraum erteilt hat. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegende Würdigung wird von der Revision nicht in Zweifel gezogen. Sie ist weder erfahrungswidrig noch sonst aus Rechtsgründen zu beanstanden.

- 17 Gleiches gilt für die Beurteilung des Umstandes, dass die Klägerin die Motorräder nach europäischen Spezifikationen hergestellt und ihnen deutschsprachige Bedienungsanleitungen beigegeben hat. Das Berufungsgericht hat darin zu Recht lediglich Rationalisierungsmaßnahmen beim Herstellungsverfahren gesehen, nicht aber die generelle Zustimmung zum Inverkehrbringen der Waren in Europa. Die Erschöpfung der Rechte aus der Marke tritt immer nur im Hinblick auf die konkreten Warenstücke ein, für die die Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 GMV vorliegen (EuGH, Urteil vom 1. Juli 1999 - C-173/98, Slg. 1999, I-4103 = GRUR Int. 1999, 870 Rn. 18 ff. = WRP 1999, 803 - Sebago; Urteil vom 3. Juni 2010 - C-127/09, Slg. 2010, I-4965 = GRUR 2010, 723 Rn. 31 = WRP 2010, 865 - Coty Prestige). Es genügt daher nicht, dass die Motorräder der Baureihe „CBR 600 RR“ allgemein für den europäischen Markt geeignet sind und andere Fahrzeuge aus dieser Baureihe mit Zustimmung der Klägerin möglicherweise dort in Verkehr gebracht wurden.

- 18 cc) Eine konkludente Zustimmung der Klägerin ergibt sich auch nicht daraus, dass die Beklagte im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außer-

europäischer Herkunft von der Honda Motor Europe (North) GmbH angeschrieben wurde, ohne dass dabei der Import der Motorräder missbilligt wurde. Nach den insoweit weder erfahrungswidrigen noch anderweitig zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts waren diese Schreiben allein Ausdruck der Verkehrssicherungspflicht der Klägerin; sie dienten dazu, die Besitzer betroffener Fahrzeuge über alle einschlägigen Betriebe zuverlässig zu erreichen. Ein Verzicht der Klägerin auf ihre Markenrechte folgt daraus nicht.

19 dd) Das Berufungsgericht ist schließlich zutreffend davon ausgegangen, dass in einem Zuwarten der Klägerin mit der Beanstandung des Verhaltens der Beklagten selbst dann keine konkludente Zustimmung läge, wenn die Klägerin vom Parallelhandel der Beklagten Kenntnis erlangt haben sollte. Eine konkludente Zustimmung zum Vertrieb von Waren im Europäischen Wirtschaftsraum, die - wie im Streitfall - zunächst außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr gebracht worden sind, kann sich nicht aus dem bloßen Schweigen des Markeninhabers ergeben (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 55 - Davidoff).

20 3. Das Berufungsgericht hat eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin verneint, weil nach jeder Einfuhr eines mit der Marke „HONDA“ gekennzeichneten Motorrads in den Europäischen Wirtschaftsraum die maßgebliche Frist für die Beurteilung des erforderlichen Zeitmoments jeweils neu zu laufen beginne. Auch das hält der Nachprüfung durch das Revisionsgericht stand.

21 a) Das Berufungsgericht konnte im Streitfall offenlassen, ob mitgliedstaatliche Grundsätze der Verwirkung der Ausübung der Rechte aus Gemeinschaftsmarken entgegenstehen können (insoweit verneinend im hier nicht eröffneten Anwendungsbereich des Art. 9 Abs. 1 MarkenRL jetzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-482/09, GRUR 2012, 519 Rn. 33 ff. = WRP 2011,

1559 - Budweiser, dazu Palzer/Preisendanz, EuZW 2012, 134, 138; Hacker, WRP 2012, 266, 267). Denn die Voraussetzungen einer Verwirkung liegen schon nach deutschem Recht nicht vor. Es bedarf deshalb unter diesem Aspekt auch keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union.

22 aa) Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen Treu und Glauben in der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt (BGHZ 25, 47, 51 f.; BGH, Urteil vom 29.2.1984 - VIII ZR 310/82, NJW 1984, 1684). Dabei ist indes zu beachten, dass bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen jede Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen lässt. So ist im Nachbarrecht anerkannt, dass wiederholte gleichartige Störungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch auslösen und die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen lassen (vgl. BGH, Urteil vom 21. Oktober 2005 - V ZR 169/04, NJW-RR 2006, 235, 236). Dieser nachbarrechtliche Grundsatz kann, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs übertragen werden (ebenso für das Wettbewerbsrecht Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 11 Rn. 2.14).

23 Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtsposition eingeräumt wird und die Rechte des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über die-

se Grenzen hinaus erweitert werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 29 = WRP 2008, 1192, 1195 - HEITEC). Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen, BGB [2009], § 242 Rn. 304; MünchKomm.BGB/Roth/Schubert, 6. Aufl., § 242 Rn. 331). Ein Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen ist damit nicht verbunden.

24 Ohne Erfolg wendet die Revision ein, die in den speziell geregelten Verwirkungstatbeständen des § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie des Art. 54 Abs. 1 und 2 GMV zum Ausdruck kommende Wertung gebiete es, für die Frage der Verwirkung auf den Zeitraum gleichgearteter Benutzungshandlungen abzustellen und nicht auf den einzelnen Importvorgang. Die genannten Bestimmungen betreffen nicht den vorliegenden Fall der über längere Zeit ständig wiederholten Benutzung einer fremden Marke beim Handel mit nicht erschöpfter Markenware, sondern setzen die ununterbrochene Benutzung eines eigenen Zeichens des Anspruchsgegners über einen Zeitraum von fünf Jahren voraus.

25 Unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung kann der rechtsverletzend importierende Händler daher keine Rechtsposition erlangen, die ihm ein Recht auf immer neue Verletzungshandlungen gewähren und ihm so auf Dauer faktisch eine kostenlose Lizenz verschaffen würde. Es wäre ein nicht hinnehmbarer Wertungswiderspruch, wenn der Markenverletzer seine rechtsverletzenden Handlungen unbefristet fortsetzen dürfte, während jedem Lizenznehmer durch Ausübung eines vertraglichen Kündigungsrechts ein in der Vergangenheit zulässiger Vertrieb für die Zukunft untersagt werden könnte. Soweit der Senatsentscheidung „Universitätseblem“ (BGH, Urteil vom 23. September 1992

- I ZR 251/09, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 - Universitätseblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237) etwas anderes entnommen werden kann, wird daran nicht festgehalten.

26 bb) Die vom Antrag der Klägerin umfasste Verletzungsform ist die ohne ihre Zustimmung erfolgende Einfuhr von Motorrädern der Marke HONDA in den europäischen Wirtschaftsraum. Die für die Beurteilung des Zeitmoments der Verwirkung maßgebliche Frist hat daher mit jeder Einfuhr eines einzelnen Motorrads neu zu laufen begonnen. Die Klägerin hat die Beklagte wegen des im Februar 2008 von ihr ausgestellten Honda-Motorrads bereits am 10. März 2008 abgemahnt. Unabhängig von den sonstigen Einzelumständen des Streitfalls und insbesondere von der Frage einer fortgesetzten Importtätigkeit der Beklagten während des vorliegenden Gerichtsverfahrens kommt schon mangels eines relevanten Zeitmoments eine Verwirkung des von der Klägerin geltend gemachten, allein in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs nicht in Betracht. Für die mögliche Verwirkung eines Schadensersatzanspruches ist damit nichts gesagt. Hierauf kommt es im Streitfall nicht mehr an, nachdem die Klägerin die Klage, soweit sie auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet war, in der Berufungsinstanz zurückgenommen hat.

27 b) Ein etwa unmittelbar im Unionsrecht bestehender Verwirkungsgrundsatz könnte keine geringeren Anforderungen an den Eintritt der Verwirkung stellen als das in dieser Hinsicht bereits weitgehende deutsche Recht (zu anderen Rechtsordnungen vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen aaO § 242 Rn. 1116 ff.; zur engen Auslegung unionsrechtlicher Ausnahmen von Unterlassungspflichten aus Gemeinschaftsmarken vgl. EuGH, Urteil vom 14. Dezember 2006 - C-316/05, Slg. 2006, I-12083 = GRUR 2007, 228 Rn. 30 - Nokia). Daran bestehen keine vernünftigen Zweifel, so dass auch insoweit eine Vorlage an den

Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht erforderlich ist.

- 28 4. Die Revision hat gleichwohl zu einem geringen Teil Erfolg. Die Klägerin hat in der Klagebegründung klargestellt, dass sie das Verbot hinsichtlich aller Verletzungshandlungen für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrebt. Das Berufungsgericht hat die entsprechende Verurteilung durch das Landgericht in vollem Umfang bestätigt. Das Unterlassungsgebot kann indes nicht für das gesamte Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums ausgesprochen werden. Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist allein das Gebiet der Europäischen Union (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 39 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE).

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

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 13.05.2009 - 2a O 267/08 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.12.2010 - I-20 U 96/09 -