



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 42/11

vom

19. April 2012

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 10. Februar 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 400.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Klägerin stellt Sportschuhe her. Sie ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 994 273



- eingetragen für die Reparatur von Schuhen (Klagemarke 1) - sowie der Bildmarke Nr. 1 034 164, die einen springenden Puma zeigt (Klagemarke 2), der Wort-/Bildmarke Nr. 994 108 mit dem Wortbestandteil „PUMA“ (Klagemarke 3) und der nachfolgenden Bildmarke Nr. 2 011 596 mit dem Abbild eines Streifens auf einem Schuh (Klagemarke 4)



2 Die Klagemarken 2 bis 4 sind für Schuhe eingetragen.

3 Die Beklagte zu 1, eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft, deren
Verwaltungsratspräsident der Beklagte zu 2 ist, lieferte der M.
GmbH (nachfolgend: M.) Schuhe, die mit den Klagemarken versehen wa-
ren und die dem Modell „Speed Cat“ der Klägerin entsprachen. Die M. lie-
ferte die Schuhe weiter an die Me. GmbH (nach-
folgend: Me.). Die Klägerin erwarb bei zwei Testkäufen am 4. Oktober und
8. November 2007 in einer Me. -Filiale Schuhe, die dem Modell „Speed Cat“
entsprachen und mit den PUMA-Marken versehen waren.

4 Die Klägerin hat behauptet, bei den von ihr bei den zwei Testkäufen er-
worbenen Schuhen handele es sich um Fälschungen.

5 Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten zu verurteilen, es unter Androhung näher bezeichneter Ord-
nungsmittel im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, Schuhe anzubieten und/
oder zu vertreiben, wenn diese mit zugunsten der Firma PUMA AG Rudolf
Dassler Sport geschützten Marken, nämlich dem Wortzeichen PUMA und/oder
dem Bildzeichen springender Puma und/oder dem Kombinationszeichen beste-
hend aus dem Wortzeichen PUMA und dem Bildzeichen springender Puma
und/oder dem PUMA Formstrip versehen sind und eine Genehmigung der Fir-
ma PUMA AG Rudolf Dassler Sport zur Verwendung dieser Zeichen auf den
Schuhen nicht vorliegt.

6 Die Klägerin hat die Beklagten darüber hinaus auf Auskunftserteilung
(Klageanträge 2 und 3) und Vernichtung der in ihrem Besitz befindlichen Schu-
he (Klageantrag 5) in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Scha-
densersatzpflicht begehrt (Klageantrag 4).

7 Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Beru-
fung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat lediglich
das Wort „Genehmigung“ im Tenor des landgerichtlichen Urteils durch das Wort

„Zustimmung“ ersetzt. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wenden sich die Beklagten mit der Nichtzulassungsbeschwerde.

8 II. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten hat Erfolg und führt gemäß § 544 Abs. 7 ZPO zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) in entscheidungserheblicher Weise verletzt.

9 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass ein Schuh, der aus dem Testkauf vom 4. Oktober 2007 stamme und dessen Sohle in der Anlage K 20 abgebildet sei, eine Fälschung sei. Es sei als unstreitig zu behandeln, dass dieser Schuh aus einer Lieferung der Beklagten zu 1 an M. stamme. Das erstmalige Bestreiten der Herkunft dieses Schuhs durch die Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht am 26. November 2009 sei vom Landgericht mit Recht als verspätet zurückgewiesen worden, so dass die Beklagten mit ihrem Bestreiten auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen seien.

10 2. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt mit Erfolg, dass die Beklagten den Vortrag der Klägerin zur Herkunft des in Rede stehenden Schuhs nicht erst in der mündlichen Verhandlung am 26. November 2009, sondern bereits mit Schriftsatz vom 28. Januar 2009 bestritten hatten. Das Landgericht durfte das Bestreiten der Beklagten daher nicht nach §§ 282, 296 Abs. 2 ZPO als verspätet zurückweisen; entsprechend durfte das Berufungsgericht nicht von einem Ausschluss des Verteidigungsmittels der Beklagten nach § 531 Abs. 1 ZPO ausgehen.

11 a) Allerdings macht die Nichtzulassungsbeschwerde ohne Erfolg geltend, die Beklagten hätten bereits im Schriftsatz vom 1. Dezember 2008 die Herkunft des in der Anlage K 20 teilweise abgebildeten Schuhs hinreichend bestritten.

Das Bestreiten zur Herkunft der Schuhe in diesem Schriftsatz bezieht sich nur auf die Schuhe mit weißer Innenauskleidung, die aus dem Testkauf vom 8. November 2007 stammen. Ob Entsprechendes auch für die Ausführungen im Schriftsatz der Beklagten vom 25. September 2008 gilt oder ob sich das Bestreiten der Herkunft in diesem Schriftsatz nicht auch auf die Schuhe aus beiden Testkäufen bezieht, kann offenbleiben.

12 b) Die Beschwerde dringt jedenfalls mit ihrer Rüge durch, dass die Beklagten mit Schriftsatz vom 28. Januar 2009 bestritten haben, ein von der Klägerin als Anlage K 27 vorgelegter Schuh stamme von der Beklagten zu 1 und sei Gegenstand des Testkaufs vom 4. Oktober 2007. Dieses Bestreiten erfasst auch die Herkunft des Schuhs, dessen Sohle in der Anlage K 20 abgebildet ist, auf dessen Herkunft aus der Lieferkette der Beklagten zu 1 an Me. und von dort an die Me. das Berufungsgericht seine Entscheidung gestützt hat. Denn der als Anlage K 27 vorgelegte Schuh und der Schuh, dessen Sohle in der Anlage K 20 abgebildet sind, gehören zu demselben Schuhpaar. Bei dem in der Anlage K 20 teilweise abgebildeten Schuh handelt es sich um das rechte Gegenstück zu dem linken Schuh der Anlage K 27.

13 aa) Nach dem Vortrag der Klägerin bei der Vorlage der Anlage K 20 gehört die dort abgebildete Schuhsohle zu einem Schuh, der im Ordnungsmittelverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf über den sechsten Ordnungsmittelantrag der Klägerin gegen Me. als Anlage OG 3 vorgelegt worden ist. Bei der Vorlage der Anlage K 27 mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2008, in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 26. November 2009 und in der Berufungserwiderung vom 6. September 2010 hat die Klägerin geltend gemacht, dass es sich bei dem Schuh der Anlage K 27 um den linken Schuh zur Anlage OG 3 des Ordnungsmittelverfahrens zum sechsten Ordnungsmittelantrag der Klägerin gegen Me. beim Landgericht Düsseldorf handelt.

- 14 bb) Bilden die beiden Schuhe aus den Anlagen K 20 und K 27 dasselbe Paar, das die Klägerin nach ihrem Vortrag anlässlich des Testkaufs vom 4. Oktober 2007 bei der Me. erworben haben will und aus der Lieferung der Beklagten zu 1 an M. stammen soll, folgt daraus, dass das Bestreiten der Beklagten im Schriftsatz vom 28. Januar 2009 nicht allein den linken Schuh der Anlage K 27, sondern auch den rechten Schuh aus diesem Paar erfasst hat. Etwas anderes käme allenfalls dann in Betracht, wenn die beiden Schuhe desselben Schuhpaars eine unterschiedliche Herkunft haben könnten. Derartiges hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt; auch sonst sind hierfür keine Anhaltspunkte ersichtlich.
- 15 c) Da die Beklagten bereits annähernd zehn Monate vor der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2009 vor dem Landgericht den Vortrag der Klägerin zur Herkunft des Schuhs, dessen Sohle in der Anlage K 20 abgebildet ist, bestritten haben, hat schon das Landgericht das Bestreiten zu Unrecht als verspätet nach § 296 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. Das Berufungsgericht durfte danach die entsprechenden Ausführungen der Beklagten nicht nach § 531 Abs. 1 ZPO unberücksichtigt lassen.
- 16 d) Damit hat das Berufungsgericht den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt. Zwar führt nicht jedwede fehlerhafte Anwendung einer Präklusionsvorschrift durch das Gericht zu einem Verstoß gegen das Verfahrensgrundrecht nach Art. 103 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG, Beschluss vom 5. Mai 1987 - 1 BvR 903/85, NJW 1987, 2733, 2735). Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist aber verletzt, wenn durch die fehlerhafte Anwendung von Präklusionsvorschriften die erforderliche Anhörung nicht stattgefunden hat (vgl. BVerfG, NJW 1987, 2733, 2735). Das ist vorliegend der Fall. Das Berufungsgericht hat das Bestreiten der Beklagten als unbeachtlich und das Vorbringen der Klägerin zur Herkunft der in Rede stehenden Schuhe deshalb als unstreitig angesehen, obwohl die Beklagten auch in der Berufungsbegründung vom 4. Mai

2010 darauf hingewiesen haben, die Herkunft des Schuhs der Anlage K 27 schon erstinstanzlich rechtzeitig bestritten zu haben. Dieses Vorbringen hat das Berufungsgericht nicht zur Kenntnis genommen und jedenfalls dadurch den Anspruch der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.

17 e) Das Urteil des Berufungsgerichts beruht auch auf der Verletzung des Verfahrensgrundrechts der Beklagten aus Art. 103 Abs. 1 GG. Dies ist bereits dann der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass das Berufungsgericht bei Berücksichtigung des übergangenen Vorbringens anders entschieden hätte (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juni 2005 - V ZR 271/04, NJW 2005, 2624, 2625).

18 Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Beklagten einzig darauf gestützt, dass der in der Anlage K 20 abgebildete Schuh eine Fälschung darstellt. Da die Herkunft dieses Schuhs nach dem wirksamen Bestreiten der Beklagten nicht feststeht, ist der Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagten hätten durch den Vertrieb gefälschter Markenprodukte die Markenrechte der Klägerin verletzt, die Grundlage entzogen.

19 3. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

20 a) Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt.

21 aa) Die Klägerin hat im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde angegeben, dass sie das begehrte Verbot kumulativ aufgrund der Streitgegenständlichen Klagemarken verfolgt. Sollte eine kumulative Geltendmachung ausscheiden, hat die Klägerin ihre Ansprüche in erster Linie auf die Klagemarken 2 bis 4 und hilfsweise auf die Klagemarke 1 gestützt und für den Fall, dass eine darüber hinausgehende Staffelung erforderlich sein sollte, die Ansprüche zunächst aus der Klagemarke 2 und sie dann in nachstehender Reihenfolge aus den Klagemarken 3, 4 und 1 hergeleitet. Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob eine kumulative Geltendmachung ganz (Klagemarken 1 bis 4) oder

teilweise (Klagemarken 2 bis 4) in Betracht kommt, und ansonsten auf die hilfsweise erklärte Staffelung der Reihenfolge, in der die Klagemarken geltend gemacht werden, abstellen müssen.

- 22 bb) Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken gegen die Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens. Die im Unterlassungsantrag angegebenen Marken sind zwar nicht im Einzelnen aufgeführt. Auch auf eine konkrete Verletzungsform nimmt der Unterlassungsantrag nicht Bezug. Im Streitfall ergibt sich aber unter Zuhilfenahme des Klagevorbringens mit hinreichender Bestimmtheit, dass die Klägerin sich neben dem Wortzeichen „PUMA“ gegen die Verwendung von Zeichen wendet, die den Klagemarken 1, 2 und 4 entsprechen.
- 23 cc) Das Berufungsgericht hat den Begriff der Genehmigung in der Ausnahme vom Verbotsantrag („... und eine Genehmigung der Firma PUMA AG Rudolf Dassler Sport zur Verwendung dieser Zeichen auf den Schuhen nicht vorliegt“) durch Zustimmung ersetzt. Von dem Ausnahmetatbestand im Unterlassungsantrag sind auch die Fälle erfasst, in denen die Markeninhaberin die Schuhe selbst in den Verkehr gebracht hat.
- 24 dd) Der auf Unterlassung gerichtete Klageantrag und die Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, die auf den Verbotsantrag Bezug nehmen, sind auch nicht deshalb unbestimmt, weil sie nicht eine konkrete Verletzungshandlung aufgreifen. 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; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 19 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II).

- 25 b) Die Beklagten trifft grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die von der Klägerin beanstandeten Produkte Originalerzeugnisse sind; etwas anderes gilt nur, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten - vorliegend die Beklagten - es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten (vgl. BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, GRUR 2012, 626 Rn. 26 = WRP 2012, 819 - CONVERSE I).
- 26 c) Das Berufungsgericht hat sich den landgerichtlichen Feststellungen angeschlossen, wonach es sich bei dem Schuh, dessen Sohle in der Anlage K 20 abgebildet ist, um eine Fälschung handelt. Das Landgericht hat seine dazugehörige Überzeugung aus den Bekundungen des Zeugen N. gewonnen. Entgegen der Ansicht der Beklagten konnten die Vorinstanzen diese Angaben des Zeugen N. als Zeugenaussage würdigen. Der Zeuge hat über das Herstellungsverfahren bei der Klägerin einschließlich der Herstellung der Sohlen und über die Merkmale von Originalsohlen des in Rede stehenden Schuhmodells berichtet und unter Vorhalt der Anlage K 20 bekundet, die Laufsohle des ihm vorgelegten Schuhs weise Unterschiede zu einer Originalsohle

dieses Modells auf. Er hat damit seine eigenen Wahrnehmungen wiedergegeben und keine gutachterlichen Äußerungen gemacht, die einem Sachverständigen vorbehalten wären.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 28.01.2010 - 4 HKO 1874/08 -

OLG München, Entscheidung vom 10.02.2011 - 29 U 2185/10 -