



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 106/11

Verkündet am:  
6. Februar 2013  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

VOODOO

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 15 Abs. 1 und 2, Art. 104 Abs. 1

- a) Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV kommt nicht in Betracht, wenn die Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV vor dem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke nach Art. 56 GMV erhoben worden ist.
- b) Ob die Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der Prozessführungsbefugnis des Prozessstandschafters.
- c) Die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke ausschließlich in Deutschland kann für ihre rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV genügen.
- d) Eine Lizenzvereinbarung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und 2 GMV.

BGH, Urteil vom 6. Februar 2013 - I ZR 106/11 - OLG Karlsruhe  
LG Mannheim

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 4. Mai 2011 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin, eine in der Schweiz ansässige Aktiengesellschaft, ist Inhaberin einer Lizenz an der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 911 742 „VOODOO“ (Klagentmarke). Diese ist mit Priorität vom 20. Oktober 2000 am 13. Januar 2005 für die Waren „Sportartikel“ eingetragen worden. Der Markeninhaber Andreas M. hat die Klägerin ermächtigt, die Rechte aus der Marke im eigenen Namen geltend zu machen.
- 2 Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, betreibt die Internetseiten „ .de“ und „ .de“. Zu ihrem Angebot gehören Artikel für den Angelsport. Ende

2008/Anfang 2009 bot sie auf ihren Internetseiten unter den Bezeichnungen „VOODOO Bait Partikelfutter“, „VOODOO Bait Futtermix“ und „VOODOO Pellets“ Anlockfutter für Fische an.

3 Die Klägerin sieht in der Verwendung des Begriffs „VOODOO“ durch die Beklagten eine Verletzung ihres Markenrechts. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und auf Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 3.160 € nebst Zinsen in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.

4 Die Beklagten haben den Einwand mangelnder Benutzung der Klagemarke erhoben.

5 Das Landgericht hat die Beklagten mit Ausnahme der Abmahnkosten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und sie auf die Anschlussberufung der Klägerin zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 2.759,60 € nebst Zinsen verurteilt.

6 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage.

#### Entscheidungsgründe:

7 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden der Unterlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1 GMV sowie die geltend gemachten Folgeansprüche zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8                Der Rechtsstreit sei nicht im Hinblick auf die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gegen die Klagemarke gerichteten Anträge auf Löschung wegen Verfalls und Nichtigkeit der Klagemarke auszusetzen.

9                Das Landgericht Mannheim sei international zuständig. Die Klägerin sei prozessführungsbefugt. Sie sei vom Markeninhaber zur Geltendmachung der Ansprüche im eigenen Namen ermächtigt worden.

10              Zwischen der Klagemarke und der von den Beklagten genutzten Bezeichnung „VOODOO“ bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagten hätten den Begriff „VOODOO“ markenmäßig verwendet. Die Klagemarke verfüge für den Bereich der Sportartikel über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke werde nicht dadurch beeinträchtigt, dass durch den Begriff „VOODOO“ beim Publikum Assoziationen an eine magische Wirkung des Fischenlockfutters entstehen könnten.

11              Es bestehe Zeichenidentität oder - soweit das Zeichen „VOODOO“ von den Beklagten mit weiteren Bestandteilen verwandt worden sei - hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Begriffe „Bait/Baits“ (englisch für Köder), „Futtermix“ oder „Partikelmix“ seien beschreibend und prägten die zusammengesetzten Zeichen nicht.

12              Zu den Sportartikeln, für die die Klagemarke geschützt sei, rechneten Produkte, die unmittelbar der Ausübung des Angelsports dienten. Zwischen diesen Erzeugnissen und den mit dem Zeichen „VOODOO“ versehenen Naturködern, die die Beklagte vertrieben habe, bestehe jedenfalls erhebliche Warenähnlichkeit. Die Klagemarke sei auch für Sportartikel rechtserhaltend benutzt worden. Sie sei mit Zustimmung des Markeninhabers von dem Unternehmen „VOODOO Flyfishing Ltd.“ und seinem Inhaber Kristian G. für Angelhaken, ins-

besondere Angelfliegen und Köder für den Angelsport, noch vor Ablauf der Benutzungsschonfrist in der Werbung verwendet worden.

13            Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten einschließlich der Kosten eines Patentanwalts in Höhe von 2.759,60 € nebst Zinsen zu.

14            B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

15            I. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist das vorliegende Verfahren nicht im Hinblick auf die beim Amt gestellten Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Klagemarke auszusetzen.

16            1. Es liegen weder die Voraussetzungen des Art. 104 Abs. 1 noch des Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GMV für eine Aussetzung des Verfahrens vor.

17            a) Die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 GMV sieht die Aussetzung des Verfahrens über eine Klage im Sinne des Art. 96 GMV - mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung - vor, wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke gestellt worden ist. Das vorliegende Verfahren betrifft zwar eine Verletzungsklage im Sinne des Art. 96 Buchst. a GMV. Die Aussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV setzt aber voraus, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls vor Erhebung der Klage gestellt worden ist (vgl. österr. OGH, GRUR Int. 2003, 861, 863; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 251; Schennen in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. Aufl., Art. 104 Rn. 7; Hoffrichter-Daunicht in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Art. 104 GMV Rn. 2; v. Mühlendahl/Ohlgart,

Die Gemeinschaftsmarke, § 26 Rn. 32 und 35; zum inhaltsgleichen Art. 91 Abs. 1 GGV BGH, Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 23/10, GRUR 2012, 512 Rn. 21 = WRP 2012, 558 - Kinderwagen I). Andernfalls hätte, soweit keine besonderen Gründe vorliegen, jede gegen die Rechtsgültigkeit einer Gemeinschaftsmarke gerichtete Widerklage - auch eine solche in einem anderen Verfahren - und jeder Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke zwingend eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 104 Abs. 1 GMV zur Folge. Das würde die Durchsetzung der Rechte aus Gemeinschaftsmarken wesentlich erschweren und stünde mit Sinn und Zweck des Art. 99 Abs. 1 GMV nicht in Einklang, wonach die Gemeinschaftsmarkengerichte von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen haben, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten ist.

18           b) Die Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit und des Verfalls sind beim Amt am 15. Juli 2009 und am 8. Februar sowie 15. März 2010 und damit nach Rechtshängigkeit der Klage am 15. Mai 2009 eingereicht worden.

19           c) Ohne Erfolg macht die Revisionserwiderung geltend, ein Verfahren sei nach Art. 104 Abs. 1 oder 2 Satz 2 GMV auch dann auszusetzen, wenn der Einwand des Verfalls der Marke gemäß Art. 99 Abs. 3 GMV nach Antragstellung beim Amt erhoben worden sei. Art. 104 Abs. 1 GMV stellt auf eine vor Klageerhebung in einem anderen Verfahren erhobene Widerklage oder einen Antrag beim Amt gegen die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ab. Dem steht der im vorliegenden Verfahren erhobene Einwand des Verfalls der Gemeinschaftsmarke nach Art. 99 Abs. 3 GMV nicht gleich. Er wirkt nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits und ist deshalb - anders als die Entscheidung über den Verfall der Gemeinschaftsmarke im Wege der Widerklage oder auf Antrag beim Amt nach Art. 55 Abs. 1 GMV - nicht geeignet, über das Verfahren

hinausgehende Wirkungen zu entfalten. Aus diesem Grund kommt - anders als die Revisionserwiderung meint - auch keine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GMV in Betracht. Diese Vorschrift setzt die Erhebung einer Widerklage über die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke voraus, an der es vorliegend fehlt.

20                   2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 101 Abs. 3 GMV in Verbindung mit § 148 ZPO kommt ebenfalls nicht in Betracht. Ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf einen Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 148 ZPO auszusetzen ist, entscheidet sich anhand der Abwägung der Erfolgsaussichten des Verfahrens über den Verfall der Klagemarke und der mit der Aussetzung verbundenen Prozessverzögerung (vgl. BGH, GRUR 2012, 512 Rn. 22 - Kinderwagen I). Die Anträge, die Gemeinschaftsmarke für die hier in Rede stehende Ware „Sportartikel“ für verfallen zu erklären, sind erst während des Berufungsverfahrens gestellt worden. Mit der Aussetzung des Verfahrens wäre eine unzumutbare Verfahrensverzögerung verbunden. Zwar hat vorliegend die Klägerin die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Dieser haben jedoch die Beklagten widersprochen. Deren Interessen an einer abschließenden Klärung der Frage, ob sie die Verwendung des Zeichens „VOODOO“ unterlassen müssen, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Verfahrensaussetzung. Der Zeitraum bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Art. 56 ff GMV ist derzeit nicht abzuschätzen, weil die Verfahren noch vor den Beschwerdekammern des Amtes anhängig sind.

21                   II. Die Klage ist zulässig.

22                   1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist, folgt aus Art. 97 Abs. 1 GMV. Die Beklagte zu 1 hat ihren Sitz und der

Beklagte zu 2 seinen Wohnsitz in Deutschland. Für die internationale Zuständigkeit kommt es nicht darauf an, dass die Beklagten nicht im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Mannheim als Gemeinschaftsmarkengericht ansässig sind, sondern im Bezirk des Oberlandesgerichts München, für den das Landgericht München I nach § 30 Nr. 1 der bayerischen Verordnung über gerichtliche Zuständigkeiten im Bereich des Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 16. November 2004 (GVBl. 2004, 471) vorliegend zuständig war. Dies berührt nur die örtliche Zuständigkeit, die der revisionsgerichtlichen Nachprüfung nach § 545 Abs. 2 ZPO entzogen ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 512 Rn. 18 - Kinderwagen I; BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 102/11, GRUR 2013, 285 Rn. 17 = WRP 2013, 341 - Kinderwagen II).

- 23                    2. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Klägerin sei berechtigt, die Rechte aus der Klagemarke im eigenen Namen geltend zu machen.
- 24                    a) Nach Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung des Markeninhabers anhängig machen. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin Inhaberin einer Lizenz an der Klagemarke ist und aufgrund der Ermächtigung vom 1. April 2009 über die Zustimmung des Markeninhabers verfügt, die Rechte aus der Klagemarke im eigenen Namen geltend zu machen.
- 25                    b) Die Revision beanstandet, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Rechte aus der Klagemarke anstelle des Markeninhabers nicht nur deshalb geltend mache, um die Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen auszuschließen oder zu erschweren. Die Rüge der Revision greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat hierzu zwar keine Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich. Die Prozessstand-

schaft der Klägerin, die vorliegend in Rede steht, betrifft eine Prozessvoraussetzung, deren Vorliegen das Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen hat (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1999 - VIII ZR 78/98, NJW 2000, 738 f.; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 52 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II). Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber die Klägerin zur Klageerhebung ermächtigt hat, um das Prozesskostenrisiko zu Lasten der Beklagten zu verringern oder auszuschließen, bestehen nicht. Die Klägerin ist eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 100.000 Schweizer Franken. Dass sie nicht in der Lage ist, das Prozesskostenrisiko zu tragen, zeigt die Revision nicht auf und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Möglichkeit der Vollstreckung etwaiger Kostenerstattungsansprüche im Falle des Unterliegens der Klägerin sind nach Maßgabe des hier einschlägigen Art. 38 des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 gewährleistet.

26           c) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass bei der Klägerin als Prozessstandschafter eine Situation vorliege, aus der sich beim Markeninhaber eine bösgläubige Markenmeldung ergebe. In einem derartigen Fall fehle beim Prozessstandschafter ein schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der Ansprüche.

27           Die Frage, ob die Anmeldung der Klagemarke im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV bösgläubig erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der Prozessführungsbefugnis. Es kommt daher im vorliegenden Zusammenhang auch nicht darauf an, ob der Antrag beim Amt sowie die Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV eine abschließende Regelung darstellen.

28 III. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Klage bis auf einen Teil der Abmahnkosten begründet ist, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

29 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann ein Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1 GMV wegen der Gefahr einer Verwechslung zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Bezeichnungen nicht bejaht werden.

30 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV. Die Klagemarke sei für die Ware „Sportartikel“ durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei der beanstandeten Bezeichnung „VOODOO Pellets“ diene der Begriff „VOODOO“ aufgrund der Packungsgestaltung als einziges herkunftshinweisendes Zeichen. Deshalb liege zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung Zeichenidentität vor. Zwischen der Klagemarke und den übrigen beanstandeten Bezeichnungen „VOODOO Bait Futtermix“ und „VOODOO Bait Partikelmix“ bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Waren, für die die beanstandeten Bezeichnungen verwendet worden seien, und die Sportartikel, für die die Klagemarke Schutz beanspruche, seien zumindest in erheblichem Maße ähnlich. Da die Klagemarke dem Benutzungszwang unterliege und die Beklagten den Einwand erhoben hätten, die Marke sei für Sportartikel verfallen, seien bei der Klagemarke von der eingetragenen Ware „Sportartikel“ nur diejenigen Produkte der Prüfung der Warenähnlichkeit zugrunde zu legen, die unter diesen Warenoberbegriff fielen und für die die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden sei. Dies seien „Angelhaken, insbesondere Angelfliegen und Köder für den Angelsport“, die unter die Ware „Sportartikel“ fielen.

31           b) Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Einwand der Beklagten, die Klagemarke sei verfallen, unbegründet ist.

32           aa) Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagten der vorliegenden Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV den Einwand des Verfalls der Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung nach Art. 99 Abs. 3 GMV entgegenhalten können.

33           Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, dass die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Markeninhabers Andreas M. als Benutzung durch den Inhaber gilt (Art. 15 Abs. 2 GMV).

34           Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Warenähnlichkeit von den unter den weiten Warenoberbegriff der „Sportartikel“ fallenden Waren nach Ablauf der Benutzungsschonfrist zu Recht nur diejenigen berücksichtigt, für die die Klägerin eine rechtserhaltende Benutzung geltend gemacht hat (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 22 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II).

35           bb) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei rechtserhaltend durch die Voodoo Fly-fishing Ltd. im Sinne von Art. 15 GMV benutzt worden.

36           (1) Nach Art. 15 Abs. 1 GMV setzt eine rechtserhaltende Benutzung voraus, dass der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft in der Union benutzt hat. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 10 Abs. 1 MarkenRL. Für beide Vorschriften - und damit auch für § 26 MarkenG, durch den Art. 10 Abs. 1 MarkenRL in deutsches Recht umgesetzt wird -

gelten danach einheitliche Maßstäbe (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 83 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZR 84/09, GRUR 2011, 1142 Rn. 19 = WRP 2011, 1615 - PROTI I). Unter Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV ist eine Verwendung der Marke zu verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, ohne einer Verwechslungsgefahr zu unterliegen (EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - C-442/07, Slg. 2008, I-9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 13 - Verein Radetzky-Orden; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 18 = WRP 2012, 940 - ZAPPA).

37 Ernsthaft ist die Benutzung einer Marke, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 15 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 73 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2012, 832 Rn. 49 - ZAPPA).

- 38            Diese Maßstäbe gelten auch für die Frage der erforderlichen territorialen Reichweite der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art. 15 Abs. 1 GMV. Danach ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt worden ist, ein Aspekt im Rahmen der Prüfung, ob von einer ernsthaften Benutzung auszugehen ist. In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend auf die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten an. Dementsprechend kann von einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke auch dann auszugehen sein, wenn ihre Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Mitgliedstaats beschränkt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 - C-149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 36, 50 und 57 - Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]).
- 39            (2) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch zu Unrecht angenommen, die Klägerin habe den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums durch die Voodoo Flyfishing Ltd. geführt. Der maßgebliche Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen die Marke rechtserhaltend benutzt werden musste, begann mit Eintragung der Marke am 13. Januar 2005 und endete am 13. Januar 2010.
- 40            (3) Nicht zu beanstanden ist indes der rechtliche Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach auch eine erst kurz vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums aufgenommene Benutzung rechtserhaltend wirken kann. Für eine ernsthafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 23 = WRP 2008, 802 - AKZENTA; vgl. bereits zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG BGH, Urteil vom 17. Januar 1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit). Die Benutzungsaufnahme

muss nur die Kriterien erfüllen, die an eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zu stellen sind. Dazu kann auch eine erst kurz vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums aufgenommene Markenverwendung ausreichen, wenn sie sich als Beginn einer ernsthaften Benutzung darstellt. Ob die Benutzung diese Anforderungen erfüllt, ist unter Einbeziehung des weiteren Verlaufs der Markennutzung zu beurteilen (vgl. BGH, GRUR 1985, 926, 928 - topfitz/topfit).

41 (4) Anders als die Revision meint, konnte das Berufungsgericht für die Frage einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke auch ausschließlich auf deren Verwendung in Deutschland abstellen, weil durch eine auf das Bundesgebiet beschränkte Verwendung eine rechtserhaltende Benutzung nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 50 - Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]).

42 (5) Das Berufungsgericht hat die rechtserhaltende Benutzung aus der Verwendung der Klagemarke durch die Voodoo Flyfishing Ltd. in München und ihren Inhaber Kristian G. gefolgert. Das hält den Angriffen der Revision nicht stand. Die Beklagten haben eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke bestritten. Aus den vom Berufungsgericht herangezogenen Anlagen K 53 bis K 56 ergibt sich keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke im Sinne des Art. 15 GMV während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums.

43 (6) Die Anlage K 53 zeigt eine Internetseite der Voodoo Flyfishing Ltd. Die Verwendung der Klagemarke durch diese Gesellschaft kann zwar eine rechtserhaltende Benutzung begründen, weil die Voodoo Flyfishing Ltd. aufgrund des Lizenzvertrages von Dezember 2009 Unterlizenznehmerin der Klägerin ist und die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgte (Art. 15 Abs. 2 GMV).

44            Einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke steht - anders als die Revision meint - auch nicht der Umstand entgegen, dass die Lizenzvereinbarung möglicherweise infolge einer Abmahnung der Voodoo Flyfishing Ltd. durch die Klägerin abgeschlossen worden ist. Das ist für die Wirksamkeit der Zustimmung des Markeninhabers und der Klägerin als Hauptlizenznehmerin zur Benutzung der Klagemarke durch die Voodoo Flyfishing Ltd. und ihren Inhaber als Unterlizenznehmer und für die Frage der Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung ohne Belang.

45            Der Ausdruck der Internetseite (Anlage K 53) zeigt jedoch das Datum 31. Mai 2010. Daraus folgt mithin keine Benutzungsaufnahme während des in Rede stehenden Fünfjahreszeitraums.

46            Die Anlage K 54 zeigt eine weitere Internetseite der Voodoo Flyfishing Ltd. Das Datum des Ausdrucks ist nicht erkennbar; Feststellungen des Berufungsgerichts hierzu fehlen. Zum Beleg der Benutzungsaufnahme innerhalb des maßgeblichen Zeitraums ist dieser Ausdruck daher ungeeignet. Entsprechendes gilt für den in der Anlage K 55 wiedergegebenen Internetauftritt der Voodoo Flyfishing Ltd. Die von der Revisionserwiderung als Anlagen BG 1 und BG 2 vorgelegten Ablichtungen, die die vollständigen Abdrucke der Internetseiten mit jeweiligem Datum zeigen, stellen neuen Tatsachenvortrag dar, den der Senat im Revisionsverfahren nicht berücksichtigen kann (§ 559 Abs. 1 ZPO). Die Anlage K 56 zeigt ein Ausdrucksdatum, das nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums liegt (31. Mai 2010) und die rechtzeitige Aufnahme der Benutzung nicht belegt.

47            Zudem ist die Verwendung der Bezeichnung „Voodoo Flyfishing Ltd.“ In Groß- und Kleinschreibung sowie mit und ohne „R“ im Kreis in den vom Berufungsgericht herangezogenen Anlagen K 53 bis K 56 ungeeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zu be-

legen. Eine rechtserhaltende Benutzung liegt nicht vor, wenn der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen als rein firmenmäßigen Hinweis auffasst, weil die Verwendung des Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 24 bis 27 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Das Zeichen „Voodoo Flyfishing Ltd.“ wird der Verkehr - auch bei Verwendung des „R“ im Kreis bei dem Wort „Voodoo“ - ausschließlich als Hinweis auf das entsprechende Unternehmen und nicht als Verwendung einer Marke verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Auch wenn das angesprochene Publikum dem „R“ im Kreis häufig den Hinweis auf eine eingetragene Marke entnehmen wird, gilt dies nicht im vorliegenden Fall, weil das „R“ im Kreis innerhalb eines Unternehmenskennzeichens und damit innerhalb eines anderen Kennzeichens als einer Marke angebracht worden ist.

48                    2. Die Anträge auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie der Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten sind auf der Grundlage der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht begründet. Auch insoweit greift der Nichtbenutzungseinwand aus Art. 15, 99 Abs. 3 GMV durch.

49                    C. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann auf der

Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen, ob der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zustehen. Bei seiner neuen Entscheidung wird das Berufungsgericht Folgendes zu beachten haben:

50 I. Die Klägerin hat geltend gemacht, die Unterlizenznehmerin Voodoo Flyfishing Ltd. habe die Marke vor und nach Abschluss des Lizenzvertrages vom 18./21. Dezember 2009 rechtserhaltend benutzt.

51 1. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsrechtszug die erforderlichen Feststellungen dazu treffen müssen, von wann der Internetauftritt der Voodoo Flyfishing Ltd. datiert, aus dem die Klägerin eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke herleitet und ob sich aus den Internetseiten eine markenmäßige Verwendung des Zeichens „VOODOO“ ergibt.

52 2. Das Berufungsgericht wird zudem zu prüfen haben, ob eine rechtserhaltende Benutzung durch die Voodoo Flyfishing Ltd. oder ihren Inhaber schon vor Abschluss des Lizenzvertrages vom 18./21. Dezember 2009 erfolgt ist.

53 a) Diese ergibt sich allerdings nicht schon aus der weiteren Lizenzvereinbarung vom 14./21. Dezember 2009 zwischen der Klägerin und der Voodoo Flyfishing Ltd. und ihrem Inhaber über die Verwendung der Klagemarke im Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis 8. März 2009. Die nachträgliche Lizenzvereinbarung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine ernsthaft rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen aaO Art. 15 Rn. 53; v. Mühlendahl/Ohlgart aaO § 8 Rn. 12; zu § 5 Abs. 7 Satz 2 WZG BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1984 - I ZB 14/83, GRUR 1985, 385 f. - FLUOSOL; zu § 26 MarkenG Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 162; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 26 Rn. 116).

54 Das Amt ist in der Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 zum Verfall der Klagemarke allerdings vom gegenteiligen Ergebnis ausgegangen (Entscheidung vom 24. Mai 2012 - 4241 C Rn. 53). Das ist jedoch unschädlich. Es ist Sache der Gerichte der Mitgliedstaaten, die Umstände zu beurteilen und zu gewichten, aus denen sich eine ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke ergeben kann (vgl. EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 56 - Leno Marken/Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]). Der rückwirkende Abschluss einer Lizenzvereinbarung, mit dem eine zuvor rechtsverletzende Markenverwendung durch einen Dritten nachträglich vom Markeninhaber gebilligt wird, rechnet nicht zu den Faktoren, die den Schluss auf eine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zulassen.

55 b) Die Klägerin hat jedoch auch geltend gemacht, nach der Unterwerfungserklärung vom 6. März 2009 habe die Voodoo Flyfishing Ltd. mit Zustimmung des Markeninhabers die Klagemarke benutzt. Diesen Vortrag hat die Klägerin zwar erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz gehalten. Das Berufungsgericht hat ihn deshalb zu Recht in seiner Entscheidung unberücksichtigt gelassen (§§ 296a, 525 ZPO). Soweit die Klägerin diesen Vortrag zum Gegenstand ihres Vorbringens im wiedereröffneten Berufungsrechtszug macht, wird das Berufungsgericht - falls der Vortrag noch zuzulassen ist - auch zu prüfen haben, ob sich hieraus eine rechtserhaltende Benutzung ergibt.

56 3. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass innerhalb des Fünfjahreszeitraums eine Benutzung aufgenommen worden ist, wird es anhand sämtlicher relevanten Merkmale zu prüfen haben, ob sich daraus auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung ergibt. In diesem Zusammenhang wird es gegebenenfalls auch den Zeitraum nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in die Betrachtung einzubeziehen haben.

- 57            II. Hinsichtlich des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten ist zu beachten, dass dem Lizenznehmer nach der Rechtsprechung des Senats kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht, sondern der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation einen dem Lizenznehmer entstandenen Schaden geltend machen kann (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Rn. 32 = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate). Auch wenn die Klägerin als Lizenznehmerin zur Geltendmachung dieses Schadensersatzanspruchs im eigenen Namen ermächtigt ist, handelt es sich um einen Schadensersatzanspruch des Lizenzgebers, was in dem Feststellungsantrag zum Ausdruck kommen muss.
- 58            III. Soweit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach Art. 102 Abs. 2 GMV in Verbindung mit §§ 670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejaht, wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 19 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 24 ff. - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).
- 59            Dagegen bestehen entgegen der Ansicht der Revision keine Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bei der in Rede stehenden Abmahnung. Anders als die Revision meint, ist auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht die Fälligkeit des Anspruchs auf Zahlung der Abmahnkosten bejaht hat. Zwar besteht - sollten die mit der Abmahnung beauftragten Anwälte der Klägerin noch keine Rechnung gestellt haben - zunächst lediglich ein Anspruch auf Freistellung von den entsprechenden Kosten. Auch geht nach § 250 Satz 2 BGB der Befreiungsanspruch nach § 257 BGB

erst dann in einen Geldanspruch über, wenn der Gläubiger erfolglos eine Frist zur Freistellung mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Allerdings wandelt sich der nach § 257 BGB bestehende Befreiungsanspruch in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Schuldner die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert und der Gläubiger Geldersatz fordert (vgl. BGH, Urteil vom 10. Februar 1999 - VIII ZR 70/98, NJW 1999, 1542, 1544; Urteil vom 13. Januar 2004 - XI ZR 355/02, NJW 2004, 1868 f.). Davon ist vorliegend auszugehen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 18.12.2009 - 7 O 77/09 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 04.05.2011 - 6 U 19/10 -