Landgericht Düsseldorf, 2a O 358/07

Datum:	17.12.2008
Gericht:	Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	2a Zivilkammer
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	2a O 358/07
ECLI:	ECLI:DE:LGD:2008:1217.2A.O358.07.00

Tenor:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand 1

Die Firma M ist Inhaberin der Europäischen Gemeinschaftsmarke "I" mit der Registernummer 4082591, die für die Klassen 14 und 25 eingetragen ist. Die Klägerin war Inhaberin der unter der Registernummer 30735714 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Klassen 9, 18 und 25 eingetragenen Wortmarke "U". In der Kalenderwoche 44 des Jahres 2007 wurde die deutsche Wortmarke "U" auf die M übertragen. 2

Die Klägerin verkauft unter den Marken "I" und "U" Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen. 3

Die Beklagte ist eine Firma englischen Rechts und betreibt in London den Import und Export von Textilien aller Art. Die Klägerin wurde im Juli 2007 darauf aufmerksam, dass die Beklagte Bekleidungsstücke mit den Kennzeichen "I" und "U" in Deutschland an gewerbliche Weiterverkäufer veräußert. So lieferte die Beklagte unter anderem eine unbekannte Menge "I"-T-Shirts an die Firma R de GmbH mit Sitz in Mönchengladbach und stellte die Ware mit Schreiben vom 26.06.2007 und 29.06.2007 (Anlage K 4, Bl. 16, 17 GA) in Rechnung. 4

5

Die Klägerin richtete mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 01.08.2007 eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte, mit welcher sie im Umfang des Klageantrags unter Fristsetzung bis zum 15.08.2007 Auskunft über die Herkunft der fraglichen Ware verlangte. Die Beklagte reagierte auf das Schreiben nicht.

Die Klägerin behauptet, weltweit einzige Lizenznehmerin der Firma M für die Gemeinschaftsmarke "I" sei die Firma J. Diese verwerte die Rechte an der Kennzeichnung im Wege der Vergabe von Sublizenzen an lokale Distributoren. Die Firma J. habe der Klägerin die exklusiven Lizenzrechte für Österreich und Deutschland in Bezug auf den Vertrieb von Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen der Marke "I" eingeräumt. Der Umschlag von Waren aus anderen Ländern sei nach den Lizenzverträgen untersagt. Weiter sei die Klägerin Lizenznehmerin der Firma M für die deutsche Wortmarke "U". Sie sei der alleinige und exklusive Importeur und Vertreiber von U-Bekleidungsstücken in Deutschland und Österreich. Zudem sei die Klägerin mit Schreiben vom 26.06.2007 (Anlage K 2, Bl. 12 GA) und vom 04.09.2007 (Anlage K 11, Bl. 216 GA) von der Firma J. und der Firma M ermächtigt worden, Markenrechtsverletzungen im Geltungsbereich ihrer Lizenz selbstständig zu verfolgen und alle sich hieraus ergebende Ansprüche im eigenen Namen und auf eigene Rechnung geltend zu machen. Nachdem die Klägerin zunächst behauptet hat, bei der von der Beklagten vertriebenen Ware handele es sich um Originalware, die illegal importiert worden sei, behauptet sie nunmehr, dass es sich bei der von der Beklagten an die Firma R de GmbH gelieferten Ware um Fälschungen handele. Die Firma R de GmbH habe die Ware an das in Aachen ansässige Unternehmen T veräußert. Bei der Firma T habe die Klägerin im November 2007 mehrere Testkäufe initiieren lassen. Bei einer Begutachtung der durch die Testkäufe erworbenen Ware durch Herrn B, der bei der Firma J. angestellt sei, habe sich herausgestellt, dass es sich um Plagiate handele. Ein Großteil der begutachteten Ware habe ein Schildchen mit dem Aufdruck "Made in Portugal" aufgewiesen. Zwar habe die Firma J. in der Vergangenheit in Portugal produzieren lassen. Für die im Rahmen der Testkäufe erworbenen Produkte sei eine solche Lizenz jedoch nie erteilt worden. Es handele sich vielmehr um Totalfälschungen. 6

Die Klägerin beantragt, 7

> die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und andere Vorbesitzer von Bekleidungsartikeln und Kopfbedeckungen, die mit der Kennzeichnung "U" versehen sind und die von der Beklagten in Deutschland oder Österreich in Umlauf gebracht wurden bzw. werden. 8

Die Beklagte beantragt, 9

die Klage abzuweisen. 10

Die Beklagte beruft sich auf den Einwand der Erschöpfung. Hierzu behauptet sie, bei der von ihr verkauften Ware handele es sich um Originalware, die mit Zustimmung der M von der Firma H in Portugal produziert worden sei. Anschließend sei die Ware an offizielle "U"-Händler in den USA und in Europa geliefert worden sei. Sie selbst beziehe die Ware teilweise über den grauen Markt und teilweise von autorisierten "U"-Händlern in Europa 11

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen. 12

Entscheidungsgründe 13

Die zulässige Klage ist unbegründet. 14

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte gemäß aus §§ 19 Abs. 1 und 2, 125 b Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 a, 13, 22 Abs. 3 GMV auf Erteilung der begehrten Auskunft. 15

Gemäß §§ 19 Abs. 1, 125 b Nr. 2 MarkenG, Art 22. Abs. 3 GMV kann der Inhaber einer Marke bzw. der Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers den Verletzer in den Fällen des Art. 9 GMV auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen in Anspruch nehmen, es sei denn, dass dies im Einzelfall unverhältnismäßig ist. 16

Es ist zwar aufgrund des von den Firmen J. und M unterzeichneten Schreiben vom 26.06.2007 davon auszugehen, dass die Klägerin Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarke "I" ist und von der Markeninhaberin ermächtigt worden ist, Markenrechtsverletzungen selbstständig geltend zu machen. 17

Die Beklagte hat jedoch keine Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 a GMV begangen, indem sie gefälschte T-Shirts mit dem Kennzeichen "I" an die Firma R de GmbH in Mönchengladbach veräußert hat. Denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der von der Beklagten gelieferten Ware um Fälschungen handelt. Der Vortrag der Klägerin hierzu ist nicht hinreichend konkret. So ist bereits nicht ersichtlich, dass es sich bei den von Herrn B begutachten Produkten tatsächlich um die von der Beklagten nach Deutschland veräußert Ware handelt. Denn ausweislich der Rechnungsschreiben vom 26.06. und 29.06.2007 (Anlage K 4, Bl. 16, 17 GA) hat die Beklagte die T-Shirts im Juni 2007 an die Firma R de GmbH geliefert. Die Klägerin hat die begutachtete Ware nach ihrem Vortrag jedoch erst durch Testkäufe bei der Firma T im November 2007 erworben. 18

Darüber hinaus stimmen die in den Fälschungsgutachten enthaltenen Modelle nicht mit den von der Klägerin gelieferten T-Shirts überein. Laut Rechnung vom 26.06.2007 (Anlage K 4, Bl. 16 GA) hat die Klägerin Männer-T-Shirts mit Rhinestones (Glitzer- oder Glassteine) in den Motiven Love Kills, Tiger Face und Dog Rules verkauft. Die vorgelegten Fälschungsgutachten beziehen sich nur auf Bl. 123, 124, 125, 127 und 128 der GA auf Männer-T-Shirts mit entsprechenden Aufdrucken. Die begutachteten Modelle sind jedoch nicht mit Rhinestones versehen gewesen. Zudem verhalten sich die Fälschungsgutachten jeweils nur über einzelne Modelle in bestimmten Farben und Ausführungen (Longsleeve oder Basic). Es ist jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich ist, ob T-Shirts in der betreffenden Farbe oder Ausführung überhaupt von der Beklagten geliefert worden sind. Auch die begutachteten Damen-T-Shirts beziehen sich nicht eindeutig auf die von der Klägerin gelieferte Ware. Ausweislich der Rechnung vom 29.06.2007 hat die Klägerin Damen T-Shirts mit Rhinestones vertrieben. Bei den begutachteten Modellen hat es sich jedoch größtenteils um Tank Tops gehandelt. Soweit im Einzelfall T-Shirts begutachtet worden sind, sind diese mit Ausnahme des Modells auf Bl. 117 der GA nicht mit Rhinestones versehen gewesen. Das Fälschungsgutachten auf Bl. 117 der GA verhält sich jedoch nur über ein T-Shirt mit dem Motiv Love Kills Slowly in der Farbe skyblue. Unklar ist, ob ein T-Shirt mit diesem Aufdruck und in dieser Farbe überhaupt in der Lieferung der Beklagten enthalten gewesen ist. 19

Schließlich erfüllt die Vorlage des Fälschungsgutachtens im Hinblick auf das Bestreiten der Beklagten den Anforderungen an einen hinreichend konkreten Vortrag nicht. So fehlt jeder Vortrag der Klägerin zu einzelnen Fälschungsmerkmalen. Auch hat sie weder die Produktionsverträge mit dem portugiesischen Produzenten vorlegt noch dargetan, in welchem Zeitraum welche Originalartikel mit welchen einzelnen Designs, Ausführungen und Motiven in Portugal produziert und in Verkehr gebracht worden sind. Darüber hinaus hat sie 20

auch keine anderen Anhaltspunkte, wie Verkaufs- oder Einkaufspreise vorgetragen, die einen Rückschluss darauf zulassen, ob Originale oder Fälschungen vorgelegen haben.

Die Klägerin ist auch dafür darlegungs- und beweisbelastet gewesen, dass die Beklagte Fälschungen geliefert hat. Denn insoweit handelt es sich um eine den Verletzungstatbestand des Art. 9 GMV und damit um eine den Anspruch auf Auskunftserteilung begründende Tatsache. 21

Auch kann nicht dahinstehen, ob es sich bei den von der Beklagten veräußerten T-Shirts um Originalprodukte oder um Fälschungen gehandelt hat. Zwar erfasst der in Art 9 GMV normierte Verletzungstatbestand auch Fälle, in denen vom Markeninhaber mit der geschützten Marke gekennzeichneten Originalprodukte als illegale Grauimporte ohne oder gegen dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht werden. Jedoch ist der Auskunftsanspruch seinem Inhalt nach auf die Erteilung von Auskünften über den konkreten Verletzungsfall, das heißt auf die konkrete Verletzungshandlung einschließlich solcher Handlungen, die ihr im Kern gleichartig sind, beschränkt. Dies bedeutet, dass Ansprüche auf Auskunftserteilung – genauso wie Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz – über die konkrete Verletzungshandlung hinaus nur im Umfang solcher Handlungen gegeben sind, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (BGH Urt. v. 23.02.2006, I ZR 27/03). Produktpiraterie einerseits und der Vertrieb von gegebenenfalls nicht erschöpfter Originalware auf der anderen Seite stellen jedoch keine Verletzungsformen dar, die im Kern gleichartig sind. Das Charakteristische liegt in den Fällen der Produktpiraterie gerade im Vertrieb von gefälschter Ware, wohingegen andernfalls Originalprodukte als illegale Grauimporte oder Reimporte veräußert werden. 22

Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schließlich nicht verletzt, indem sie Originalware als illegale Grauimporte nach Deutschland geliefert hat. Zum einen hat die Klägerin diese Behauptung im Laufe des Prozesses nicht weiter aufrechterhalten, sondern vorgetragen, dass es sich um Fälschungen handelt. Zum anderen unterliegt das Markenrecht der Klägerin insoweit der Erschöpfung gemäß Art. 13 GMV. Denn es ist im Streitfall davon auszugehen, dass die mit dem Zeichen "I" versehenen T-Shirts von der Klägerin selbst, der Firma J. bzw. der Firma M oder mit deren Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Denn die Klägerin hat nicht hinreichend konkret vorgetragen, dass die T-Shirts ursprünglich von ihr oder den Firmen J. bzw. M oder mit deren Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums in Verkehr gebracht worden sind. 23

Die Klägerin ist insoweit auch darlegungs- und beweisbelastet. Die Voraussetzungen der Erschöpfung des Markenrechts, bei der es sich um eine Einwendung handelt, sind zwar grundsätzlich von der Beklagten darzulegen und zu beweisen. Allerdings gebieten die Erfordernisse des namentlich in den Art. 28 und 30 EG verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs eine Modifizierung der oben dargestellten Beweisregel, wenn diese es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 37 f. - Van Doren + Q.; BGH GRUR 2004, 156 – stüssy II). Danach obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der 24

nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 42 - Van Doren + Q.; BGH GRUR 2004, 156 – stüssy II).

Nach dem eigenen Vortrag der Klägerin ist bereits davon auszugehen, dass die Firmen M bzw. J. die Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringen. So hat die Klägerin dargetan, dass die weltweit einzige Lizenznehmerin der Firma M die Firma J. ist, welche die Rechte an der Kennzeichnung "I" im Wege der Vergabe von Sublizenzen an lokale Distributoren verwertet. Die Klägerin hat weiter dargelegt, dass die Firma J. ihr die exklusiven Lizenzrechte für Österreich und Deutschland in Bezug auf den Vertrieb von Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen der Marke "I" eingeräumt hat. Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Schreibens der Firma J. vom 26.06.2007 (Anlage K 2, Bl. 14) ist den jeweiligen Lizenznehmern auch der Umschlag von Waren aus anderen Ländern vertraglich untersagt. Hieraus folgt die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte. Mit diesem System kann nämlich verhindert werden, dass die in Rede stehende Ware im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben wird und hierdurch die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten begünstigen. 25

Im Streitfall bestünde auch eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte, sofern die Beklagte den genannten Beweis erbringen müsste. Konkretes Streitobjekt sind T-Shirts mit dem Zeichen "I", von denen die Beklagte behaupten, es handele sich um erschöpfte Ware. Beweisen ließe sich diese Behauptung - ihre Richtigkeit unterstellt - nur, wenn die Beklagte den Zwischenhändler benennen und auch dessen Bezugsquelle, also einen Vertragshändler mit Vertriebsberechtigung, ermitteln und benennen würde. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass in einem solchen Fall die Firmen J. und M - schon um ihr Vertriebssystem aufrecht zu erhalten - auf die Vertragshändler einwirken würden, derartige Lieferungen an die die Beklagte beliefernden Zwischenhändler künftig zu unterlassen. Wird daher die Beklagte genötigt, aus Beweisgründen ihre Bezugsquellen zu offenbaren, so gäbe man damit - das Vorbringen der Beklagten hier als richtig unterstellt - den Firmen J. und M ein Mittel an die Hand, die nationalen Märkte weiterhin in der Weise abzuschotten, dass grenzüberschreitende Lieferungen im Gemeinsamen Markt nachhaltig und erfolgreich unterbunden würden (EuGH GRUR 2003, 512, 514 Tz. 40 - Van Doren + Q.; BGH GRUR 2004, 156 – stüssy II). 26

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klägerin das Vertriebssystem der Firmen M und J. nicht kontrolliert und selbst nicht auf vertragsbrüchige Vertragshändler der Firmen Hard Life LLC und J. einwirken kann, sondern lediglich Inhaberin einer exklusiven Vertriebsberechtigung ist. Für die Gefahr der Marktabschottung kommt es allein darauf an, dass die Klägerin als Alleinimporteurin Teil eines Vertriebssystems ist, dessen Betreiber in der Lage sind, auf vertragsbrüchige Vertragshändler einzuwirken. Insoweit werden die ausländischen Hersteller bzw. die Betreiber des ausschließlichen Vertriebssystems und der inländische Alleinvertriebsberechtigte als markenrechtliche Einheit betrachtet. 27

Aus dem gemeinschaftsrechtlichen Gesichtspunkt der Vorschriften der Art. 28, 30 EG ist daher die sich aus Art. 9 GMV ergebende Beweislastregelung dahin zu modifizieren, dass der Klägerin der Nachweis obliegt, dass die streitgegenständliche Ware ursprünglich von der Klägerin, der Firma J. bzw. der Firma M selbst oder mit deren Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde. Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Klägerin nicht. Sie hat nicht konkret vorgetragen, wo genau die einzelnen T-Shirts in Verkehr gebracht worden sind. Auch ist zwischen den Parteien nicht unstreitig, dass die Ware ursprünglich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in 28

Verkehr gelangt ist. So hat die Beklagte nur vorgetragen, dass die in Portugal produzierte Ware an offizielle "U"-Händler in den USA und in Europa geliefert worden sei. Dass gerade die von der Beklagten veräußerte Ware erstmals in den USA in Verkehr gebracht worden ist, ist weder hinreichend konkret vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Auskunftserteilung ergibt sich auch nicht aus §§ 19 Abs. 1 und 2, 30 Abs. 3 MarkenG i.V.m. § 14 MarkenG. Zur Begründung wird auf die obigen Ausführungen Bezug genommen. 29

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. 30

Der Streitwert wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 31

Justiz NRW
Rechtsprechungsdatenbank ONLINE