

Eing.: 04. Dez. 2012

Verkündet am  
WEIßBOGENLEITET ANL.  
29. November 2012

Geschäftsnummer:

2 U 89/12

17 O 714/08

Landgericht

Stuttgart



Friedrich, JFA  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## Oberlandesgericht Stuttgart

2. Zivilsenat

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

**Converse Inc.**

vertreten durch d. Vorstand

One High Street, 01854 North Andover (MA) USA

- Klägerin / Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwältinnen SALANS u. Koll., Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main  
(Conv 08019)

gegen

**Mawa Sportswear GmbH**

vertreten durch d. Geschäftsführer

Mühlweg 15, 88239 Wangen im Allgäu

- Beklagte / Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Krohn u. Koll., Esplanade 41, 20354 Hamburg (39319/2009 BE - KS)

wegen Unterlassung u. a.

hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2012 durch

den Richter am Oberlandesgericht Holzer,  
den Richter am Oberlandesgericht Dr. Hofmann und  
den Richter am Oberlandesgericht Klier

für **Recht** erkannt:

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 17. November 2009 (Az.: 17 O 714/08) wird mit der Maßgabe

**zurückgewiesen,**

dass die Veröffentlichungsbefugnis sich auf den Urteilstenor beschränkt und die Veröffentlichung in einer überregionalen Tageszeitung erfolgen darf.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens und des Revisionsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin hat vor der Zwangsvollstreckung, soweit sie nicht die Kostenerstattung betrifft, Sicherheit zu leisten. Diese hat zu betragen vor der Vollstreckung

wegen des Unterlassungsausspruchs 200.000,- €,

wegen des Auskunftsanspruchs 50.000,- €,

wegen des Herausgabeanspruchs 50.000,- € und

wegen des Veröffentlichungsanspruchs 50.000,- €.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, sofern nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120% des beizutreibenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

**Streitwert** für das erstinstanzliche Verfahren 500.000,- €, für das Berufungsverfahren: 500.000,- € für die Zeit bis zum 15. November 2012 und 575.000,- € für die Zeit ab dem 16. November 2012.

## Gründe:

### I.

Die Klägerin macht im Wege der Stufenklage gegen die Beklagte markenrechtliche Ansprüche geltend.

Wegen des Sachverhalts wird auf die tatsächlichen Feststellungen in dem Teilurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 17. November 2009 (Az.: 17 O 714/08) Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Das Landgericht hat sein Versäumnisurteil vom 12. Januar 2009 aufrecht erhalten und die Beklagte darüber hinaus zur Auskunft verurteilt. Zur Begründung führt es aus:

Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch sei unbegründet, der im Versäumnisurteil versehentlich nicht zugesprochene Auskunftsanspruch hingegen begründet.

Die Klägerin habe gegen den Beklagten gemäß §§ 4, 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG einen Anspruch auf Unterlassung der im Tenor wiedergegebenen Markenbenutzung.

Die Beklagte habe sowohl an den toom Markt in Solingen als auch an das real,- SB-Warenhaus in Neuss Schuhe geliefert, auf denen Marken der Klägerin angebracht gewesen seien. Hinsichtlich der Lieferung an den toom Markt ist dies zwischen den Parteien unstrittig. Hinsichtlich der Belieferung des real,- SB-Warenhauses in Neuss bestreite die Beklagte nicht die Lieferung, sondern dass die von der deutschen Vertriebsgesellschaft der Klägerin bei einem Testkauf erworbenen Schuhe von ihr ausgeliefert worden seien.

Unabhängig davon, dass die durchgeführte Beweisaufnahme zur Überzeugung der Kammer ergeben habe, dass auch diese Schuhe von der Beklagten geliefert worden sein müssten, könne dahinstehen, ob die im Rahmen der Testkäufe erworbenen Schuhe Fälschungen seien.

Dass die Beklagte die Marke der Klägerin somit ohne ausdrückliche Zustimmung der Klägerin benutzt habe, indiziere die Rechtswidrigkeit des Eingriffs in die Markenrechte der Klägerin.

Der Erschöpfungseinwand der Beklagten greife nicht durch. Unabhängig vom Vorliegen einer Fälschung obliege es dem Verwender der Marke, eine etwaige Zustimmung des Markeninhabers gemäß § 24 MarkenG darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen. Der Schutz des freien Warenverkehrs nach Art. 28, 30 EGV gebiete eine Modifizierung dieser Beweislastverteilung, wenn diese es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung

von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedsstaaten zu begünstigen (EuGH, GRUR 2003, 512, 514), so durch ein ausschließliches Vertriebssystem, wie es die Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum unterhalte. Gleichwohl fehle es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme - bei Beweislast der Beklagten - vorliegend an der Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte, da die Generalimporteure jedenfalls in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert seien, ins Ausland oder an Zwischenhändler zu liefern, die ihrerseits außerhalb des jeweiligen Vertragsgebietes die Ware weiter veräußern.

Die Beklagte habe weder dargelegt, von welchem Lieferanten sie die beanstandete Ware erworben habe, noch auf welchem Vertriebsweg ihr Lieferant die Ware bezogen habe.

Der Schriftsatz des Beklagten vom 11.11.2009 habe keinen Anlass gegeben, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Der darin gehaltene Vortrag ziehe das Ergebnis der Beweisaufnahme nicht in Zweifel.

Der mit Ziff. 3 des Tenors des Versäumnisurteils ausgesprochene Herausgabeanspruch folge aus § 18 MarkenG, der Veröffentlichungsanspruch aus § 19c MarkenG.

Die Klägerin habe (vgl. Schriftsatz vom 20.01.2009) ihren Antrag Ziff. 4 (Auskunftserteilung) entgegen dem Verständnis der Kammer nicht im Stufenverhältnis gestellt gehabt und könne neben dem Auskunftsanspruch gemäß §§ 19, 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 MarkenG umfassende Auskunft zur Vorbereitung ihres im Stufenverhältnis geltend gemachten Schadensersatzanspruches verlangen. Grundlage sei insofern der gewohnheitsrechtlich anerkannte und auf § 242 BGB gestützte allgemeine Auskunftsanspruch.

Die Beklagte habe um die Markenrechte der Klägerin gewusst, deren Marke gleichwohl genutzt und mithin mindestens fahrlässig gehandelt.

Dieses Urteil wurde zwischenzeitlich durch Beschluss vom 09. Juli 2012 mittelbar verändert, indem das Landgericht im Wege der Berichtigung nach § 319 Abs. 1 ZPO in Ziffer 1 des Tenors das Wort „oder“ zwischen „hergestellt“ und „im Inland“ durch das Wort „und“ ersetzt und in Ziffer 2 des Tenors nach dem abgebildeten Schuh und den Wörtern „innerhalb der“ die Wörter „Europäischen Gemeinschaft“ gesetzt hat (vgl. GA 314/316 - vorgeheftet).

## II.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt und ihr Rechtsmittel fristgerecht begründet.

Die Beklagte hat in dem vor dem Senat zunächst zum Aktenzeichen 2 U 86/09 geführten Berufungsverfahren vorgetragen:

Die Klägerin sei ihrer Beweispflicht für ihren Fälschungsvorwurf nicht nachgekommen. Ob eine Fälschung vorliege, hätte das Landgericht klären müssen, da sich die Frage einer Erschöpfung bei gefälschter Ware nie stellen könne.

Sie habe dargelegt, dass sie die Ware von einem in der EG ansässigen Händler erworben habe und nachgewiesen, dass tatsächlich eine Abschottung vorliege. Es bestehe ein geschlossenes Vertriebssystem. Die Klägerin habe der Firma All Star D.A.CH. GmbH ein exklusives Vertriebsrecht für CONVERSE-Ware in Deutschland, Österreich und in der Schweiz eingeräumt. Dies belege bereits die Marktabschottung. Die weiteren Aussagen des Zeugen Lefebvre seien wenig glaubwürdig, zumal die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 11.11.2009 ausführlich dargelegt habe, dass in sämtlichen anderen Mitgliedstaaten der EG weder Aktiv- noch Passivverkäufe durch die Generalimporteure der Klägerin durchgeführt werden dürften. Die Offenlegung der Bezugsquelle würde den Markeninhaber insoweit erfahrungsgemäß dazu veranlassen, diese Quelle zu verstopfen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass etwaige Preisunterschiede auf den einzelnen Teilmärkten nicht durch Parallelimporte ausgeglichen werden könnten. Daher habe der Markeninhaber in solchen Fällen zu beweisen, dass er die betreffende Ware nicht in der EU bzw. im EWR in Verkehr gebracht habe, sondern außerhalb. Selbst bei einem nur selektiven Vertriebssystem werde regelmäßig von einer Beweislastumkehr zu Lasten des Markeninhabers ausgegangen.

Die „Stüssy II“-Entscheidung des BGH trage das landgerichtliche Urteil nicht. Dass eine Abschottung auch den Einzel- und Zwischenhändlern auferlegt werden müsse, damit von einem solchen Absatzsystem aufgegangen werden könne, statuiere der BGH dort nicht. Es gehe darum, ob der Markeninhaber verhindern könne, dass die in Rede stehende Ware im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werde und ob dies die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten begünstige. Könne der Belagte nachweisen, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung bestünde, falls er die Beweislast für das Inverkehrbringen der Waren im EWR durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung trüge, obliege dem Markeninhaber der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden seien. Gelingt ihm dieser Beweis, habe wiederum der Dritten nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im EWR zugestimmt habe.

Der Zeuge Lefebvre habe ausgeführt, dass die Klägerin ein ausschließliches Vertriebssystem über ausgewählte Generalimporteure in der EG bzw. im EWR unterhalte. Dies genüge, um eine Marktabschottung anzunehmen.

Auf gezieltes Nachfragen des Beklagtenvertreters habe er nur ausweichende Antworten gegeben (Protokoll vom 27.10.2009) und gerade nicht bestätigt, dass sein Unternehmen als Generallizenznehmerin für CONVERSE-Ware in Deutschland, Österreich und in der Schweiz außerhalb des lizenzierten Gebietes Aktiv- bzw. Passivgeschäfte an Dritte durchführe, sondern dass sein Unternehmen mangels etwaiger Warenüberhänge entsprechende Anfragen Dritter gar nicht erfüllen könne bzw.

selbst nie die Notwendigkeit hätte, sich aktiv um den Verkauf von CONVERSE-Ware außerhalb des lizenzierten Gebietes zu bemühen.

Gemäß § 391 ZPO sei ein Zeuge zu vereidigen, wenn eine Partei auf die Beeidigung nicht verzichte und das angerufene Gericht die Zeugenbeeidigung für geboten erachte; dies müsse das Gericht begründen. Das Landgericht habe keine Begründung gegeben, warum der Zeuge Lefebvre nicht beeidigt wurde, so dass eine neue Vernehmung des Zeugen unter Eid geboten sei.

Neben dieser beantragt die Beklagte, dass die Klägerin den besagten Lizenzvertrag vorlegen möge.

Außerdem zeige der Internetauftritt der Klägerin in Deutschland, dass die Klägerin gezielt Marktabschottung betreibe. Dort heiße es unter „www.converse.de“ wörtlich:

*„Bitte beachtet, dass wir nur für die Qualität und Authentizität der angebotenen Converse Produkte bürgen können, die von unseren Official Dealern angeboten werden.“*

Und in einer offiziellen Pressemitteilung vom 27.07.2009 heiße es (Zitat des geschäftsführenden Gesellschafters der All Star D.A.CH. GmbH, Herrn Willy Umland):

*„Dieses Schild hebt unsere Partner somit deutlich von den „schwarzen Schafen“ der Branche ab, die mit Graumarktprodukten oder Fälschungen versuchen, Geschäfte zu machen. Wir bemühen uns, durch eine gesteuerte Distribution und eine entsprechende Markenpräsentation im Handel den Kunden ein einzigartiges Produkt anzubieten. Die Aktivitäten am Graumarkt durch Parallelimporte unterlaufen diese Bemühungen und entsprechen nicht dem Anspruch, den wir an unsere Marke haben. Neben den rechtlichen Maßnahmen, die wir direkt gegen illegale Importeure ergreifen, rückt die Official-Dealer-Kampagne Handel und Marke enger zusammen und sendet ein klares Signal an den Konsumenten“.*

Jeder offiziellen Converse-Verkaufsstelle werde genau eines dieser Unikate zugeteilt. Die Frage nach einem Aktiv- bzw. Passivverkauf durch die Lizenznehmerin stelle sich gar nicht mehr.

Dieses Vorgehen widerlege auch die Ausführungen des LG Stuttgart, dass bezogen auf die u.a. vorgelegten Emails eines skandinavischen Lizenznehmers nur für Skandinavien auf eine Abschottungslage geschlossen werden könne.

Da es sich um mit deren Zustimmung in einem Mitgliedstaat der EG in Verkehr gebrachte Originalware der Klägerin handle, bestehe kein Herausgabe- und Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG. Bis zum Beweis des Fälschungsvorwurfes müsse die im Rahmen von § 18 MarkenG vorzunehmende Interessenabwägung zu einer Entscheidung zugunsten der Beklagten führen. Das Landgericht habe keinerlei Interessenabwägung vorgenommen. Es sei der Beklagten zumindest eine Aufbrauchfrist für die beschlagnahmte Ware einzuräumen.

Ein Veröffentlichungsanspruch bestehe nicht. Dieser setze den Vertrieb von Fälschungen voraus. Ein Veröffentlichungsinteresse habe die Klägerin nicht nachgewiesen. Das angegriffene Urteil lasse auch keinerlei Interessenabwägung erkennen.

Auch die Voraussetzungen eines Auskunftsanspruchs lägen nicht vor. Der Klägerin stehe kein berechtigtes Interesse zur Seite, Auskunft über den Vertriebsweg zu erlangen, da sie auf diesem Weg nur erreichen wolle, die undichte Lieferquelle zu schließen. § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG decke einen solchen Anspruch nicht.

Ausweislich im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 11. Februar 2010 vorgelegter Ausdrucke der angesprochenen Werbung sei diese Werbung unter der Internetadresse „converse.de“ erfolgt und dort als Ziel genannt, einem „Preisverhau“ vorzubeugen.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten:

Das Landgericht habe den Vortrag der Beklagten zur (angeblichen) Echtheit der streitgegenständlichen „Converse“ Schuhe als richtig unterstellt. Dadurch sei die Beklagte nicht beschwert. Die sich alternativ gegenüberstehenden Verletzungshandlungen (Vertrieb gefälschter „Converse“ Schuhe einerseits, Vertrieb nicht erschöpfter Originalware andererseits) seien in ihrem Kern wesensgleich. Beides sei rechtswidrig und ggf. auch strafbar.

Die Beweislast für die Erschöpfung habe das Landgericht richtig gesehen. Die Voraussetzungen einer Beweislastumkehr nach den Grundsätzen der stüssy-II-Rechtsprechung des BGH lägen nicht vor. Den ihr obliegenden Beweis habe die Beklagte weder angetreten noch erbracht.

Die Klägerin verfüge nicht über ein geschlossenes Vertriebssystem. Das Landgericht habe die Beweisaufnahme hierzu richtig gewürdigt.

Soweit die Beklagte beantragt, der Klägerin aufzuerlegen, ihre Vertriebsverträge vorzulegen, verweist die Klägerin auf § 422 ZPO. Es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagte nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Herausgabe oder Vorlegung der fraglichen Urkunde verlangen könnte.

Eine Gefahr der Marktabschottung bestehe nicht. Die Lizenznehmer der Klägerin seien berechtigt, von außerhalb ihres eigentlichen Vertragsgebietes an sie herangebrachte Bestellungen jederzeit auszuführen. Der Zeuge Lefebvre habe für die All Star D.A.CH GmbH explizit bestätigt, dass diese berechtigt sei, Bestellungen, die von außerhalb ihres eigentlichen Vertragsgebietes an sie herangetragen würden, jederzeit auszuführen. Schon damit fehle es an der Gefahr der Abschottung nationaler Märkte. In einem Rechtsstreit vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht habe die dortige Beklagte detailliert angebliche Lieferketten von der slowenischen Sopotnik doo an die Mawa Sportswear GmbH einerseits, von der französischen Groupe Royer/SARL Gerzane an die Mawa Sportswear GmbH andererseits offen gelegt. Dass Vertriebspartner der Converse Inc. gekündigt würden, sobald diese die Schuhe in andere Vertragsländer verkauften, sei falsch. Im Fall „Sopotnik“ sei die Lizenz im November 2005 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Die angeblichen Gründe, die die Beklagte hierzu vortrage, seien reine Spekulation und gänzlich unsubstantiiert. Die Beklagte sei für diese Behauptung beweisfällig geblieben.

Letztlich spreche der rege Handel, welchen die Beklagte und ihre diversen Abnehmer (z. B. die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH) mit „Converse“ - Schuhen seit Jahren führten, gegen eine konkrete Gefahr der Marktabschottung.

Der Vortrag zur angeblichen „Official Dealer Kampagne“ (BB 10 f.) werde mit Nichtwissen bestritten. Er dürfte auch verspätet sein und eine solche Dritt-Kampagne habe keinen Bezug zur Klägerin.

Die Beeidigung eines Zeugen stehe im pflichtgemäßen Ermessen des erkennenden Gerichts, § 395 ZPO. Eine Beeidigung erfolge nur ausnahmsweise. Das Landgericht habe die Aussage des Zeugen Lefebvre als „nachvollziehbar und glaubhaft“ bezeichnet. Dies genüge für die Begründung der unterbliebenen Beeidigung.

Die Argumentation der Beklagten zum Auskunftsanspruch sei schon im Ansatz falsch. Die Erwägungen der Berufung zur Abwägung gingen an der gesetzgeberischen Intention vorbei: Ein Ausnahmefall sei hier nicht gegeben. Die Klägerin habe ein berechtigtes Interesse daran, die Quellen und Vertriebswege hinsichtlich der schutzrechtsverletzenden Waren zu erfahren. Die Beklagte beschaffe sich Schuhe der Klägerin wiederholt und in erheblichen Mengen bewusst außerhalb des Vertriebssystems der Klägerin und müsse daher damit rechnen, dass deren Markenrechte nicht erschöpft seien.

Auch der Herausgabe- und Vernichtungsanspruch bestünden. Unverhältnismäßigkeit scheidet vorliegend aus. Die in der ersten Instanz vorgelegten Unterlagen ließen erkennen, dass sich die Beklagte bestens mit den Erkennungsmerkmalen und dem Vertriebssystem der Klägerin auskenne, weshalb wohl von direktem Vorsatz auszugehen sei. Die Vernichtung noch vorhandener „Converse“-Schuhe sei angemessen.

Im Hinblick auf die wiederholten, massiven und schuldhaften Rechtsverletzungen der Beklagten habe die Klägerin ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des Urteils. Mildere Mittel, die Interessen der Klägerin zu wahren, benenne die Beklagte nicht.

In der mündlichen Verhandlung vom 11. Februar 2010 hat die Klägerin die von der Beklagten als Ausdrucke vorgelegten Werbemaßnahmen unstreitig gestellt und vorge tragen, ob es sich um bei den von der Beklagten verkauften Schuhen um Fälschungen handele, lasse sich anhand von Kennzeichnungen beurteilen, die die Klägerin nicht offen legen wolle, da ansonsten das Kennzeichnungssystem bekannt werde und von Fälschern nachahmbar sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens in jenem Verfahrensabschnitt nimmt der Senat Bezug auf die bei Gericht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 11. Februar 2010 eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 11. Februar 2010.

### III.

Der Senat hat durch Urteil vom 04. März 2010 das Teilversäumnisurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 12. Januar 2009 (Az.: 17 O 714/08) aufgehoben.

ben und die Klage abgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof dieses Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10), nachdem die Klägerin während des Revisionsverfahrens ihr Klagevorbringen hinsichtlich der reihenden Zuordnung ihrer Schutzrechte klargestellt hatte.

Das Verfahren erhielt beim Oberlandesgericht Stuttgart nach Rückkunft der Akten vom Bundesgerichtshof das Aktenzeichen 2 U 89/12.

#### IV.

Die Beklagte trägt nunmehr weiter vor:

Es stehe Originalmarkenware der Klägerin im Streit. Ihr Vorlieferant, die Firma DIESEEL AG (Schweiz), habe inzwischen in mehreren Gerichtsentscheidungen im Ausland feststellen lassen, dass es sich bei der von ihr parallel importierten Ware um Originalware der Markeninhaberin handele.

Die Klägerin schotte den Markt ab. In einem Parallelprozess vor dem Handelsgericht Wien habe der Generalvertreter der alleinigen Lizenznehmerin der Klägerin, der Firma ALL STAR D.A.CH. GmbH, ein Herr Ros, als Zeuge (Prot. vom 17. April 2012 - BB 3) dahingehende Maßnahmen bestätigt.

Mittlerweile gebe es ausweislich der BT-Drs. 17/6640 vom 20. Juli 2011 eine Anfrage des Bundeskartellamtes gegen die ALL STAR D.A.CH. GmbH, in der es um die mögliche Preisbindung durch die Lizenznehmerin der Klägerin gehe. Ein förmliches Ermittlungsverfahren sei unterblieben, nachdem sich die Lizenznehmerin der Klägerin verpflichtet habe, gegenüber sämtlichen Händlern in Deutschland und in der Schweiz zu erklären, dass diese in der Preissetzung frei seien und unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers nicht einzuhalten hätten.

Aber auch die zwischenzeitlich der Beklagten bekannt gewordenen Lizenzverträge zwischen der Klägerin und ihren exklusiven Lizenznehmern in Italien (mit Malta, San Marino und dem Vatikanstaat - dem BGH vorgelegt, aber von diesem nicht berücksichtigt) und für die Niederlande (mit Belgien und Luxemburg) rundeten das Bild der von der Klägerin durchgesetzten Marktabschottung ab, indem es dort heiße: „(...) Diese Lizenz befugt die Lizenznehmerin nicht, und verbietet ihr ausdrücklich, diese lizenzierten Artikel außerhalb der lizenzierten Kanäle herzustellen, zu exportieren, den Export derselben zu ermutigen, sie zu vertreiben oder zu verkaufen (...) Die Parteien sind sich einig, dass diese Lizenz die Lizenznehmerin nicht ermächtigt, ohne vorherige Zustimmung von Converse die besagten lizenzierten Artikel in den exklusiven in Anhang E aufgeführten und für Converse reservierten bzw. von Converse einem anderen Händler zugewiesenen Territorien herzustellen, dahin zu exportieren bzw. den Export dorthin zu ermutigen, sie zu vertreiben oder verkaufen, ohne Einschränkungen auf Verkäufe durch Kunden der Lizenznehmerin.“ (Bl. 6/7 der Über-

setzung). Die Lizenznehmerin erkläre sich bereit, die lizenzierten Artikel ausschließlich in den lizenzierten Kanälen zu vermarkten, zu verkaufen, zu „promoten“ und zu vertreiben (Bl. 17 der Übersetzung).

Allein das in dem Lizenzvertrag enthaltene Verbot, die Ware der Klägerin übers Internet zu vertreiben, verstoße nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH gegen die AEUV (s. EuGH, WRP 2011, 1577 - Pierre Fabre DermoCosmetique).

Dasselbe belege der Lizenzvertrag für die Niederlande und Luxemburg, den die Klägerin mit der Firma Kesbo Sport BV geschlossen habe, mit seiner Vertragsstrafenvereinbarung (bis zu US-\$ 500.000) auch für den Fall, dass die Lizenznehmerin entweder absichtlich, direkt oder Aktivitäten unterstütze, die ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Converse zu Exporten außerhalb des Territoriums von lizenzierten Artikeln, die die Converse Markenzeichen tragen, führe oder solche Exporte verursache (näher Bl. 26 der Übersetzung - BB 5). Ergänzend verweise die Beklagte auf Anlage E dieses Vertrages, in der die Rede sei von „Kunden im Hinblick auf die Europäische Union und das Europäische Wirtschaftsgebiet, die ausschließlich von Converse reserviert sind“.

Die Entscheidung des LG Assen (Niederlande) vom 18. Mai 2011 belege, dass die Klägerin knapp sechzigtausend Paar Schuhe, von denen sie wusste, dass es sich dabei um gefälschte Schuhe gehandelt habe, zum Verkauf auf dem europäischen Markt zugelassen habe, um deren Lieferwege verfolgen zu können. Das Gericht komme zu dem Ergebnis, Converse könne nicht mit Erfolg den Schutz einer Norm in Anspruch nehmen, die sie selbst verletze (Bl. 4 der Übersetzung und eidesstattliche Versicherung des Mark Rowley vom 21. Juli 2010 - BB 7).

Die Beklagte bringt nach Ablauf der vom Vorsitzenden gesetzten Schriftsatzfrist im Kern noch vor:

Der reguläre Einzelhandelspreis in Deutschland betrage sowohl im September 2008 wie heute noch mindestens 64,95 € (BB 8).

Der Sachverständige habe im Verfahren vor dem LG Koblenz ausgeführt:

„Nach meiner Einschätzung sind die Muster 1 und 7 und 8 mit hoher Wahrscheinlichkeit Fälschungen. Bei den Mustern 7 und 8 sollten eventuell noch die linken Stücke auf den im Inneren der Schuhe verborgenen Sticker geprüft werden. Ebenso besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von Fälschungen bei den Mustern 5 und 6. Demgegenüber schätze ich die Muster 2, 3 und 4 als „echt“ ein.

Die von Converse verwendeten Zungenlabel sind heute einfach zu fälschen, insofern stellt der Label Scan, der das einzige einfach zu prüfende Echtheitsmerkmal ist, nur eine unsichere Identifizierung dar (...).“

Da sich der sogenannte „Converse Anti-Diversion Sticker“, wie sich aus B 11 ergebe, bei den Schuhen der Klägerin immer im linken Schuh befinde, könne eine abschließende Feststellung der Echtheit von Converse-Schuhen immer nur dann getroffen werden, wenn dem Sachverständigen das vollständige Paar Schuhe zur

Überprüfung vorliege. Deshalb könnten auch immer nur vollständige Schuhpaare des hiesigen Verfahrens zum Gegenstand des von der Beklagten beantragten Sachverständigengutachtens gemacht werden. Jede andere Begutachtung müsse zu einem „schiefen Bild“ der Begutachtung führen.

Die Beklagte rügt als verspätet, wenn die Klägerin nunmehr - nach nahezu vier Jahren - die Benennung des "EMPA Institut" als unbrauchbar darstellt. Der Verweis auf §§ 363 ff. ZPO in diesem Zusammenhang erschließe sich nicht.

Die Anlagen K 25 bis K 29 betreffen Entscheidungen, die offensichtlich weder mit den hiesigen Parteien noch mit dem Gegenstand des vorliegenden Verfahrens etwas zu tun hätten. K 30 (Entscheidung in Holländisch und Englisch) entsprächen nicht der gesetzlichen Verfahrenssprache.

Nicht zutreffend sei, dass dem Bundesgerichtshof in dem Verfahren „CONVERSE II“ (GRUR 2012, 630) die als Anlage B 19 dem LG Stuttgart überreichte E-Mail-Korrespondenz vorgelegen habe. Dieser Vortrag finde in dem Sachverhalt des Urteils des BGH keine Stütze.

Die neue Anlage B 37 des Prozesses vor dem LG Koblenz (Az. 1 HKO 84/09) mache deutlich, dass offenbar der Lizenznehmer der Klägerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz versucht habe, die für die Klägerin belastende E-Mail-Korrespondenz „aus dem Weg zu räumen“.

K 31 - K 33 könnten die von der Klägerin praktizierte Marktabschottung nicht widerlegen. Die Anlagen betreffen sämtlich einen späteren Zeitraum.

Die vorgelegten Lizenzverträge hätten zum Kollisionszeitpunkt in Kraft gestanden.

Die Beklagte beantragt (GA 222):

1. Das Teil-Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 17.11.2009 aufzuheben.
2. Das Teil-Versäumnis-Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 12.01.2009 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt (GA 469):

Die Berufung zurückzuweisen.

Sie hat die Reihung der Klagemarken im Hinblick auf das Revisionsurteil erneut verändert, wie aus GA 508 ff. ersichtlich. Darauf wird Bezug genommen. Sie führt nunmehr vorrangig folgende Marken ins Feld:

DE 2001711, Warenklasse 25 ("Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen", eingetragen am 09.11.1990;  
EU 929078, Warenklasse 25 ("Footwear; clothing, namely, T-shirts, shorts, tank tops, sweatsuits, vests, pants, jackets, swimwear, sweaters, jeans and outerwear, namely, lined jackets, insulated snowmobile suits and nylon jackets", eingetragen am 15.05.2007;  
DE 1129307, Warenklasse 25 („Schuhwaren unter Einschluss von Freizeitschuhen und Sportschuhen", eingetragen am 21.04.1987.

Hilfsweise stützt die Klägerin ihre Ansprüche (wie bereits im Revisionsverfahren) auf die beiden oben zuerst genannten Marken und auf die Wort-/Bildmarke DE 30726086, Warengruppe 25 (Einzelheiten GA 509), eingetragen am 20.04.2007.

Darüber hinaus hat die Klägerin bereits im Verhandlungstermin vom 11. Februar 2010 erklärt, die Veröffentlichung der Entscheidung in einer überregionalen Tageszeitung zu begehren und zwar nur hinsichtlich des Tenors.

Die Beklagte hat dieser Klageänderung zugestimmt (GA 624).

Die Klägerin hält der Berufung entgegen:

Das Verfahren betreffe keinen Graumarkt, sondern gefälschte Schuhe. Reduzierte Schuhe würden auch für 39,95 € angeboten (so unter [www.sportscheck.com](http://www.sportscheck.com)). Die Echtheit der Schuhe habe die Beklagte zu beweisen, ebenso die Erschöpfung. Hinsichtlich der auch hier streitgegenständlichen „Converse“-Schuhe (SKU 1J624 9K 0802 X42 MENS 7 und SKU 1J755 9K 0802 X42 MENS 6) aus dem Testkauf vom 22.09.2008 bei der real-SB-Warenhaus GmbH, Breslauer Straße 2, 41460 Neuss (vgl. hierzu Klageschrift vom 11.12.2008, S. 11 f.), komme der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Dr. Nickolaus in dem bei dem LG Koblenz (Az. 1 HK 0 84/09) anhängigen Rechtsstreit in seinem Gutachten vom 24.08.2011 zu dem Ergebnis, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handele (zusammenfassend SVG S. 11). Die hiesige Beklagte als Lieferantin dieser Schuhe sei dem Rechtsstreit als Streithelferin beigetreten. Das Gutachten sei der Beklagten bekannt und könnte nach § 411a ZPO beigezogen werden.

Das Ergebnis der Begutachtung durch den Sachverständigen Dr. Nickolaus werde durch die Datenbank der Klägerin gestützt. Die „Tongue Label Codes“ der Muster 7 und 8 seien nicht in der Datenbank der Klägerin enthalten (vgl. Klageschrift vom 11.12.2008, S. 12). Eine Begutachtung der hier streitgegenständlichen „Converse“-Schuhe durch das von der Beklagten im Schriftsatz vom 18.03.2009 benannte „EMPA Institut“ (Schweiz) scheide wegen §§ 363 ff. ZPO aus.

Der Hinweis der Beklagten auf die Vorlieferantin Dieseel AG und die nicht rechtskräftigen, erstinstanzlichen Urteile des TGI de Paris vom 04.05.2012 (BB 1) sowie der Rechtsbank Breda vom 19.10.2011 (BB 2) sei unerheblich. Die Dieseel AG (Jean-Claude Hügli), Soodring 13 a, CH-8134 Adliswil, Schweiz, liefere nicht nur Originalware und sei keine zuverlässige Quelle für originale Markenschuhe, sondern

durch das Handelsgericht des Kantons Zürich, durch das Kassationsgericht des Kantons Zürich sowie durch das OLG München rechtskräftig wegen des Vertriebs gefälschter „NIKE“- und „PUMA“-Schuhe verurteilt worden (K 25 bis K 27). Jean-Claude Hügli sei darüber hinaus auch als Geschäftsführer der Fast Track Trading GmbH, Soodring 13 a, CH-8134 Adliswil, im Zusammenhang mit dem Vertrieb gefälschter „ASICS“-Schuhen in Erscheinung getreten (LG Mannheim, Urteil vom 28.12.2007 - 22 O 23/07 - K 28). Gegen ihn sei in Frankreich zudem ein Strafverfahren wegen der Einfuhr gefälschter „NIKE“-Schuhe anhängig (K 29 - in französischer Sprache).

Das Gericht in Breda habe am 13. Juni 2012 seine Rechtsprechung zur Darlegungs- und Beweislast geändert (K 30 - nicht in Deutsch).

Eine Beweislastumkehr finde nicht statt. Deren Sinn und Zweck sei die Beseitigung der Gefahr einer Marktabschottung. Für gefälschte Markenprodukte gebe es in der gesamten Europäischen Gemeinschaft keinen legitimen Absatzmarkt, der in rechtlich zu missbilligender Weise abgeschottet werden könnte. Um sich auf die Beweislastumkehr berufen zu können, müsse die Beklagte zunächst die Echtheit der Schuhe beweisen.

Die von Beklagten vorgebrachten Tatsachen rechtfertigten nicht die Annahme einer durch die Klägerin begründeten Gefahr der Marktabschottung. Die Aussage des Geschäftsführers der AllStar Dach GmbH sei nicht marktrelevant.

Der erstinstanzlich nicht nachgelassene Schriftsatz sei unerheblich, wovon erkennbar auch der Bundesgerichtshof ausgegangen sei. Die von der Beklagten vorgelegte, angebliche Email-Korrespondenz mit Vertriebspartnern der Klägerin B 19, dort Anlagen B 3, B 5-B 11 habe dem Bundesgerichtshof auch in dem Verfahren AllStar DACH GmbH ./ Metro Cash & Carry Deutschland GmbH (I ZR 137/10) vorgelegen (vgl. Hans. OLG, Urteil vom 07.07.2012 - 5 U 24-6/08, S. 8): Er habe tatsächliche Gefahr der Marktabschottung gleichwohl verneint (vgl. auch Hans. OLG, Urteil vom 15.09.2011 - 3 U 154/10, wo es heiße, „mit der „Official Dealer“-Kampagne werden keine Bezugsquellen verstopft. Vielmehr wird - auf den Absatz gerichtet - den Kunden nur werbend nahe gelegt, bei vertrauensvollen Geschäftspartnern zu kaufen, bei denen sie sich der Originalität der Ware sicher sein können“ - K 24, K 40 und K 47).

Der Vortrag im Schriftsatz vom 11.11.2009 sei verspätet. Die Klägerin bestreite mit Nichtwissen, dass die angeblichen Anfragen (B 19, dort Anlagen B 3, B 5-B 11) von Herrn Andreas Rulle initiiert worden seien und dass es sich bei den vorlegten angeblichen Emails um Nachrichten handele, die von verantwortlichen Personen der Vertriebspartner der Klägerin in den betreffenden Ländern verfasst und versandt worden seien; ebenso die Echtheit und den Inhalt der von der Beklagten vorgelegten angeblichen Email-Korrespondenz mit ausgewählten deutschen Einzelhändlern (B 19, dort Anlagen B 12 — B 16). Den Emails fehle eine qualifizierte elektronische Signatur, so dass sie nicht wie private Urkunden zu behandeln seien (§ 371a Abs. 1 ZPO). Sie unterfielen nur der Inaugenscheinnahme.

Abgesehen davon seien einige Merkwürdigkeiten gegeben: in der angeblichen Email der AllStar DACH GmbH (B 19, dort Anlage B 3) finde sich keine Emailadresse eines Mitarbeiters der AllStar DACH GmbH, geschweige denn dessen Name. Stattdessen zeige ihr Kopffeld, dass diese von Herrn Alessandro Zanusso und damit derjenigen Person, die angeblich die Testanfrage an die AllStar DACH GmbH ge-

richtet habe, an einen "Melokay" weitergeleitet worden sei (vgl. Betreffzeile und Angaben über Absender und Empfänger). Der Text der Email weise eine Signatur auf, die auf den ersten Blick auf die All Star D.A.CH. GmbH hinzuweisen scheine. Tatsächlich habe die All Star D.A.CH. GmbH aber niemals eine solche Emailsignatur verwandt (Beweis: Zeugnis Pierre Lefebvre).

In der Email-Korrespondenz zwischen „Pethoe Eszter“ und „Proged“ vom 12.08.2009 (B 19, dort Anlage B 6) kaffe ganz offensichtlich eine Lücke.

Die gültigen Verträge zwischen der Klägerin und ihren Vertriebspartnern / Lizenznehmern insbesondere für Deutschland, Spanien / Portugal, Skandinavien, Ungarn, Slowenien, Frankreich, Polen und Italien enthielten keine Bestimmungen, die es den Vertriebspartnern / Lizenznehmern der Klägerin untersagen würden „passive Verkäufe“ zu tätigen (Zeugenbeweisanspruch). Lieferungen durch Lizenznehmer der Klägerin fänden statt, was Rechnungen bzw. Lieferscheine, die überwiegend nach dem 11.02.2010 datierten (K 31, K 32) und die der Klägerin erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung im ersten Berufungsrechtszug zur Kenntnis gebracht worden seien, belegten; auf den Lieferscheinen des Anlagenkonvoluts K.30 finde sich kein Hinweis auf etwaige Beschränkungen des Weiterverkaufs „nur an Endverbraucher, nicht aber an Wiederverkäufer“; der entsprechende Vortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 11.11.2009 (B 9, dort Anlage B 17) werde bestritten.

Zum Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der Converse Italia SRL „vom 01.01.2005“ verschweige die Beklagte wesentliche Informationen: Dieser Vertrag sei „spätestens zum 31.12.2010“ ausgelaufen (Ziff. I.1.a: Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2009, gem. Ziff. 1.2.. maximal einmalig bis zum 31. Dezember 2010 verlängerbar). Der Vertrag gestatte ausdrücklich grenzüberschreitende Passivverkäufe durch die Lizenznehmerin Converse Italia SRL, die Belieferung sog. "Pan European Accounts" (= Kunden, die im jeweiligen Territorium zwar ihren Sitz haben, Converse-Produkte jedoch - auch - außerhalb des jeweiligen Territoriums vertreiben Ziff. III.10.; vgl. Ziffer II. 3. c). Sie schließe Beschränkungen für grenzüberschreitende Lieferungen auf nachgeordneten Handelsstufen ausdrücklich aus. Die von der Beklagten vorgelegte Übersetzung sei fehlerhaft. Das englische Originaldokument enthalte keine doppelte Verneinung, sondern laute ausschließlich: "unsolicited" (un-angefordert).

Der Lizenzvertrag ordne ausdrücklich an, dass eventuelle Beschränkungen des grenzüberschreitenden, aktiven Vertriebs auf Ebene der Kunden der Lizenznehmerin nicht eingreifen (Ziff. II.3.b a.E. und vgl. Ziff. III.8.a a.E.).

Auf Ebene der Kunden der Lizenznehmer und den nachfolgenden Handelsstufen existierten keinerlei Beschränkungen grenzüberschreitender Lieferungen, seien es Aktiv- oder Passivverkäufe.

Ziff. II.3.d) des Lizenzvertrags zwischen der Klägerin und der Converse Italia SRL „vom 01.01.2005“ verbiete nicht den Vertrieb über das Internet an Endkunden. Sie regule lediglich die Verwendung der Marken der Klägerin auf den Internetseiten der Lizenznehmerin. Außerdem könne eine Regelung, die das Rechtsverhältnis zwischen Lizenznehmer und Endkunden betrifft, niemals eine Marktabschottung begründen.

Ziff. II.3.d des Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der Converse Italia SRL „vom 01.01.2005“ regele das Verhältnis zwischen dem Lizenznehmer und Endverbrauchern und könne daher niemals Anknüpfungspunkt für eine Marktabschottung im allein entscheidenden Verhältnis zwischen Lizenznehmerin und Groß- bzw. Einzelhandel sein; der vorgelegten Vertragsstrafenvereinbarung Ziffer 4.6 allein sei ein Verbot von Passivverkäufen nicht zu entnehmen, die Strafbewehrung der Unterstützung von Exporten aus dem Lizenzgebiet heraus ohne vorherige Genehmigung könne sich auch nur auf Aktivverkäufe beziehen (so auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.06.2012 - 1-20 U 138/11, AllStar DACH GmbH ./ Berentzen Mally Marketing Plus GmbH - K 34; ferner LG Mannheim, 22 O 36/11 - K 35). Auch der Lizenzvertrag (BB 5 - Kesbo BV) beschränke Passivverkäufe nicht. Die Beklagte lege nicht dar, woraus sie eine Beschränkung entnehme.

Der Vertrag sei jedenfalls durch den strafbaren Verrat eines Geschäftsgeheimnisses entgegen § 17 UWG an die Beklagte gelangt. Selbst wenn man nicht der Auffassung folge, dass rechtswidrig erlangte Beweismittel generell nicht im Zivilprozess verwendet werden dürften, seien die „Übersetzung“ und der Tatsachenvortrag der Beklagten zu dem Lizenzvertrag unverwertbar. Betriebsgeheimnisse unterlägen auch für juristische Personen dem kumulierten Schutz der Artikel 12 und 14 GG (BGH, Beschluss vom 02.02.2010 - KVZ 16/09, Tz 13; NWVerfGH, NVwZ-RR 2009, 41; OVG Schleswig, NVwZ 2007, 1448; vgl. auch OLG Karlsruhe, Urteil vom 25. Februar 2000 - 10 U 221/99). Zudem werde bestritten, dass BB 5 eine inhaltlich richtige und vollständige Übersetzung des Lizenzvertrages zwischen Klägerin und der Kesbo Sport BV „vom 27.11.2007“ sei. Der Vortrag sei auch verspätet. Die Übersetzerin habe wiederholt angemerkt, dass ihr der Inhalt des zu übersetzenden Dokumentes bei der Übersetzung nicht klar sei (z.B. S. 4, 10, 18, 20, 23, 26, 39, 40, 42, 48, 52, 53, 54). Aus der Übersetzung könnten daher keine Schlüsse gezogen werden. Die Beklagte erwähne auch nicht, dass der als BB 5 vorgelegte Vertrag ausweislich S. 66 der Übersetzung am 31.12.2010 ausgelaufen sei (vgl. schon OLG Düsseldorf, Urteil vom 05. Juni 2012 - 1-20 U 138/11 - K 34). Weiterhin lasse die Beklagte unerwähnt, dass der Kesbo BV gemäß Ziff. 4.8 ausdrücklich die Belieferung von sog. "Pan Regional Accounts" gestattet sei, von Kunden, die im jeweiligen Territorium zwar ihren Sitz haben, Converse-Produkte jedoch (auch) außerhalb des jeweiligen Territoriums vertreiben. Die Beklagte verheimliche außerdem, dass der Lizenzvertrag zwischen Klägerin und der Kesbo Sport BV „vom 27.11.2007“ (BB 5) ausdrücklich anordne, dass eventuelle Beschränkungen des grenzüberschreitenden, aktiven Vertriebs auf Ebene der Kunden der Lizenznehmerin nicht eingreifen (Ziff. 3.3 a).

Mit Nichtwissen werde bestritten, dass die Äußerungen des Herrn Willy Umland in dem Magazin Sportswear International News vom 04.09.2009, in markt intern vom 18.09.2009 und auf der Webseite [www.spomo.de](http://www.spomo.de) (B 20) korrekt wiedergegeben worden seien. Sie seien nach dem Revisionsurteil ohnehin belanglos. Dasselbe gelte für die vorgelegte Emailkorrespondenz.

Die für sie unergiebigste Aussage des Herrn Robert Ross vor dem Handelsgericht Wien vom 17.04.2012 (BB 3) zitiere die Beklagte sinnentstellend (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.06.2012 - 1-20 U 138/11, K 34).

Die als BB 6 vorgelegte Entscheidung des LG Assen (Niederlande) sei nicht rechtskräftig. Der ehemalige „Brand Protection Manager“ der Klägerin, Mark Rowley, habe ohne Wissen und Billigung des Managements der Klägerin Anfang 2009 erst-

und einmalig insgesamt etwa 59.000 Paar gefälschte „Converse-Schuhe“ über die Fa. Brandsearch Ltd. autorisiert. Dass die hier streitgegenständlichen „Converse“-Schuhe zu diesen Schuhen gehören könnten, habe die Beklagte weder behauptet noch substantiiert dargelegt. Dies werde gleichwohl vorsorglich bestritten. Es ändere aber nichts an der Beweislast des Dritten für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers und verfolge ein legitimes Interesse des Markeninhabers außerhalb des offiziellen Vertriebsweges (OLG Düsseldorf, Urteil vom 05. Juni 2012 - 1-20 U 138/11, AllStar DACH GmbH ./ Berentzen Mally Marketing Plus GmbH, S. 10 und 13 - K 34).

Nach BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, könne eine Klarstellung zu den Klageanträgen im Laufe des Verfahrens erfolgen. Der Bundesgerichtshof habe weder im Beschluss I ZR 108/09 vom 24.03.2011 noch im Urteil I ZR 108/09 vom 17.08.2011 postuliert, dass eine einmal getroffene Klarstellung im Laufe des weiteren Verfahrens nicht noch geändert werden könnte.

Die Unterlassungsansprüche der Klägerin folgten hinsichtlich der Klagemarken DE 2001711 „Converse“, DE 1129307 und IR/EU 929078 All\*STAR aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG bzw. aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a), Art 102 Abs. 1, Art 151 Abs. 2 GMV. Die Beklagte habe identische Zeichen für Waren verwendet, die in identischer Form von den Warenverzeichnissen dieser Klagemarken erfasst werden. Hinsichtlich der Klagemarke DE 30726086 folge der Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Beklagte habe ein identisches Zeichen für Waren verwendet, die mit den vom Warenverzeichnis der Klagemarke DE 30726086 erfassten Waren hochgradig ähnlich seien. Hieraus resultiere für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen.

Im Hinblick auf die Identität der gegenüberstehenden Zeichen und die überragende Kennzeichnungskraft der Klagemarke DE 30726086 sei bei der Beurteilung der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Warenähnlichkeit ein strenger Maßstab anzulegen. Den zu fordernden Abstand halte die Beklagte nicht ein. Mit dem Bundespatentgericht sei zwischen Bekleidungsstücken und Schuhwaren zumindest von einer mittleren Ähnlichkeit auszugehen.

Der Veröffentlichungsanspruch der Klägerin folge aus § 19 c MarkenG. Nachdem die Beklagte mehrere tausend Paar „Converse“-Schuhe an führende Einzelhandelsketten geliefert habe, habe die Klägerin ein berechtigtes Interesse an der begehrten Urteilsveröffentlichung. Selbige sei erforderlich, um die eingetretene Marktverwirrung zu beseitigen (vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 42). Die Urteilsveröffentlichung sei kein Ausnahmetatbestand, zumal sie nach Erwägungsgrund 27 der EnforcementRL der Abschreckung potentieller Verletzer und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit dienen solle (vgl. zum Interesse auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 19 c Rz. 7). Art und Umfang der Bekanntmachung würden vom Gericht bestimmt und im Urteilstenor festgelegt (§ 19 c Satz 2 MarkenG, vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 19 c Rz. 9).

Sie trägt nach Ablauf der vom Vorsitzenden gesetzten Stellungnahmefrist gleichfalls weiter vor:

Das Urteil des OLG Düsseldorf vom 10.05.2011 (K 23) sei rechtskräftig. Die dortige Beklagte habe ihre Revision mit Schriftsatz vom 29.08.2012 zurückgenommen (K 38). Zuvor habe der BGH mit Beschluss vom 07.08.2012 darauf hingewiesen gehabt, dass man beabsichtige, die Revision durch Beschluss gemäß § 552 a S. 1 ZPO zurückzuweisen.

In ihrem Schriftsatz vom 10.08.2012 beziehe sich die Beklagte auf Vergleichsverhandlungen zwischen der AllStar DACH GmbH und den Herren Rulle / Zimmermann im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit vor dem LG Nürnberg-Fürth (4 HK 0 7048/06), woran die hiesige Klägerin nicht beteiligt sei. Die in Bezug genommene Geheimhaltungsklausel sei alleine von den Herren Rulle / Zimmermann eingeführt worden; mit anwaltlichem Schreiben vom 17.10.2011. Dies habe für das vorliegende Verfahren keine Bedeutung.

Diverse „Graumarktprotagonisten“ hätten der Klägerin gegenüber im Zusammenhang mit gefälschten „Converse“-Schuhen betont, sie würden sich von ihren Lieferanten „die Echtheit der Ware und die Verkehrsfähigkeit innerhalb der EU“ bescheinigen lassen. Die Klägerin habe inzwischen erfahren, dass derartige „Bescheinigungen“ im Graumarkt als Muster (teils mit Angabe des Empfängers, teils ohne) bereits bei den Verkaufsverhandlungen vorgelegt würden. Bezeichnend sei, dass hier offenbar insbesondere durch die Sozietät Krohn Rechtsanwälte wortlautgleiche Texte verwendet würden. Eines der Schreiben von Herrn RA Prof. Dr. Berlitz trage sogar den handschriftlichen Vermerk: „An meine englische Firma!“ Von wem dieser Vermerk stamme, sei der Klägerin nicht bekannt. Er deute in jedem Fall auf ein gewisses Näheverhältnis zwischen demjenigen, der den handschriftlichen Vermerk angebracht habe und der Sozietät Krohn Rechtsanwälte hin. Der Klägerin lägen sogar einige der besagten „Musterbestätigungsschreiben“ aus dem Hause Krohn Rechtsanwälte vor. Sie seien Testkäufern der Klägerin im Hinblick auf zum Verkauf stehende „Converse“-Schuhe übermittelt worden. Eines dieser „Musterschreiben“ lasse den Namen und die Anschrift des angeblichen Empfängers erkennen. Das andere „Musterschreiben“ sei auch insofern „blanko“. Beiden sei gemein, dass sie bereits die Unterschrift des Herrn RA Prof. Dr. Berlitz trügen. Beide „Musterschreiben“ hätten zudem ein identisches Aktenzeichen und ein identisches Datum (K 39).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 15. November 2012 eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 15. November 2012 Bezug genommen.

#### V.

Die zulässige Berufung ist unbegründet. Die Angriffe der Berufung vermögen das nicht an von Amts wegen zu berücksichtigenden Fehlern leidende Urteil des Landgerichts nicht zu erschüttern.

A

Die von der Beklagten erhobenen Verfahrensrügen greifen nicht durch. Eine Vereidigungspflicht oblag dem Landgericht nicht, soweit die Beklagte die Vorlage des Lizenzvertrages verlangt, hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass die Klägerin nicht gehalten sei, dieses Betriebsgeheimnis im Rechtsstreit offen zu legen (auch Rückschlüsse auf die Aussage des Zeugen, der nicht Firmeninhaber ist, könnten daraus nicht gezogen werden), eine Gehörsrüge scheitert an §§ 296 a, 525 ZPO, und dass das Landgericht einen Beweisantritt in entscheidungserheblicher Weise übergangen habe, legt die Berufung nicht dar. Auch der Bundesgerichtshof hat die gerügten Verfahrensweisen des Landgerichts in seinem Revisionsurteil nicht beanstandet.

B

Die Klage ist zulässig. Insbesondere bestehen keine Bestimmtheitsbedenken mehr aus § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, und die Klage ist auch nicht rechtsmissbräuchlich unter dem Aspekt, dass die Klägerin dem Inverkehrbringen von Markenimitaten zugestimmt hat, weil sie hierfür in nicht zu widerlegender Weise einen nachvollziehbaren Grund, das Aufspüren von Warenströmen aus Fälscherware, dargetan hat.

C

Prüfungsgegenstand sind die von der Klägerin im vorliegenden Berufungsverfahren zuletzt zur Überprüfung durch den Senat gestellten Streitgegenstände.

1.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 03. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urteil vom 07. Dezember 2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066, Rn. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 20. September 2007 I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, Rn. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). Werden Ansprüche aus verschiedenen Schutzrechten geltend ge-

macht, so handelt es sich um unterschiedliche Streitgegenstände (BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043, bei juris Rz. 24 ff. - TÜV II).

2.

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss die Klageschrift neben einem bestimmten Antrag auch eine bestimmte Angabe des Gegenstands und des Grundes des erhobenen Anspruchs enthalten. Damit wird der Streitgegenstand abgegrenzt, und die Grenzen der Rechtshängigkeit und der Rechtskraft werden festgelegt sowie Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) bestimmt. Dies erfordert auch der Schutz des Beklagten, für den erkennbar sein muss, welche prozessualen Ansprüche gegen ihn erhoben werden, um seine Rechtsverteidigung danach ausrichten zu können (vgl. BGHZ 154, 342, 349 - Reinigungsarbeiten). Eine ordnungsgemäße Klageerhebung erfordert eine Individualisierung des Streitgegenstands (BGH, Urteil vom 11. Februar 2004 - VIII ZR 127/03, NJW-RR 2005, 216). Hierfür ist es entsprechend dem Zweck der Klageerhebung, dem Beklagten den Willen des Klägers zur Durchsetzung seiner Forderungen zu verdeutlichen, im Allgemeinen ausreichend, wenn der Anspruch als solcher identifizierbar ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 295/00, NJW-RR 2004, 639, 640). Der Kläger muss aber die gebotene Bestimmung des Streitgegenstandes vornehmen und kann sie nicht zur Disposition des Gerichts stellen. Dazu gehört bei mehreren Streitgegenständen auch die Benennung der Reihenfolge, in der diese zur Überprüfung durch das Gericht gestellt werden (BGHZ 189, 56, bei juris Rz. 9 f.).

3.

Geht der Kläger aus mehreren Schutzrechten vor, so muss er, um dem Bestimmtheitsgebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zu genügen, die Reihenfolge bezeichnen, in der er die Streitgegenstände geltend machen will. Für den Beklagten bleibt ansonsten bis zu einem Urteil bei einer alternativen Klagehäufung unklar, ob das Gericht die Verurteilung nur auf einen oder auf mehrere Streitgegenstände stützen wird. Die Frage, ob der Beklagte nur aufgrund eines Streitgegenstands oder aufgrund mehrerer Streitgegenstände verurteilt wird, ist für die Reichweite der Verurteilung aber von Bedeutung. Hat das Gericht einen Verbotsausspruch auf mehrere Kennzeichenrechte der klagenden Partei gestützt - wie dies im Streitfall geschehen ist -, lässt das Erlöschen eines der Kennzeichenrechte den Verbotsausspruch unberührt. Dagegen kann der Beklagte mit der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO gegen einen Unterlassungstitel vorgehen, wenn

die Verurteilung nur auf ein Kennzeichenrecht gestützt und dieses erloschen ist (BGHZ 189, 56, bei juris Rz. 10, u.H. auf BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - I ZR 47/07, GRUR 2010, 156, Rz. 28 f. = WRP 2010, 266 - EIFEL-ZEITUNG).

4.

Um einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör zu vermeiden, hat der Bundesgerichtshof unter ausdrücklichen Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung die Klarstellung auch noch in der Revisionsinstanz zugelassen (BGHZ 189, 56, bei juris Rz. 13, m.w.N.).

5.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof angegeben, dass sie den Klageantrag zu 1 kumulativ auf die Klagemarken mit den Endziffern 711 und 086 stützt. Diese Bestimmung der Klägerin ist dahin auszulegen, dass sie das mit dem Unterlassungsantrag zu 1 begehrte Verbot, soweit die Verwendung des Wortzeichens „CONVERSE“ in Rede steht, auf die Klagemarke 1, soweit es um die Benutzung des Wort/Bildzeichens geht, auf die Klagemarke 2 stützt, und den Unterlassungsantrag zu 2 aus der Klagemarke 3 ableitet (BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, bei juris Rz. 9 f.).

6.

Indem die Klägerin sich erklärt hat, hat sie den Streitgegenstand bestimmt. Sie ist daher für das weitere Verfahren an ihre Entscheidung genauso gebunden, wie sie es wäre, hätte sie die Festlegung bereits in der Klageschrift getroffen. Denn der Grund, aus dem heraus der Bundesgerichtshof die Privilegierung zur Klageänderung geschaffen hat (vgl. BGHZ 189, 56, bei juris Rz. 13), ist mit der Bestimmung der Reihenfolge der Streitgegenstände weggefallen. Dem Kläger wurde mit dem Hinweis auf die Unbestimmtheit seiner ursprünglichen Klage das rechtliche Gehör gewährt. Ein sachlicher Grund dafür, ihm eine weitergehende Wahlmöglichkeit zuzugestehen, besteht nicht.

Eine nachfolgende Änderung des Klagegegenstandes ist an den allgemeinen zivilprozessualen Vorschriften zur Klageänderung zu messen, im Berufungsrechtszug an den Voraussetzungen des § 533 ZPO (vgl. Büscher, GRUR 2012, 16, 21, m.w.N.).

7.

Die von der Klägerin nach dem Revisionsurteil des Bundesgerichtshofes durch eine abweichende reihende Zuordnung der Klagemarken (vgl. oben IV.) vorgenommene Klageänderung ist nach Maßgabe des § 533 ZPO zulässig. § 533 ZPO setzt voraus, dass die Beklagte einwilligt oder die Klageänderung sachdienlich ist und die Entscheidung auf der Grundlage derjenigen Tatsachen ergehen kann, das Berufungsgericht seiner Entscheidung über die Berufung nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat.

Diese Voraussetzungen liegen vor. Die Beklagte hat ihr zugestimmt, und der Senat kann auf der Grundlage des zu berücksichtigenden Streitstoffes über den neuen Streitgegenstand entscheiden. Die Klägerin führt mit ihrer Klageänderung weder neue Tatsachen in das Verfahren ein, noch neue Schutzrechte, sondern leitet ihre Ansprüche lediglich aus anderen, bereits erstinstanzlich vorgetragenen Schutzrechten ab. Weiteren Tatsachenvortrages über sie bedarf es nicht.

D

Der Klägerin stehen die geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsansprüche aus den hierfür von der Klägerin vorrangig angeführten Marken in dem vom Landgericht erkannten Umfang zu, wobei der gewerbsmäßige Verkauf der Ware durch die Beklagte ebenso nicht in Frage stehen wie die rechtliche Relevanz dieser Handlungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG. Es kann dahinstehen, ob es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Originalware handelt. Denn die Ware war nicht im markenrechtlichen Sinne (§ 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV) erschöpft. Hiervon hat der Senat nach dem entscheidungserheblichen Vorbringen der Parteien auszugehen.

1.

Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es sich um Originalware handelt und dafür, dass diese markenrechtlich erschöpft ist, liegt bei der Beklagten (vgl. BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, MDR 2012, 790, bei juris Rz. 14 - CONVERSE I; zum Ganzen auch BGH, Beschluss vom 07. August 2012 - I ZR 99/11, bei juris).

a)

Grundsätzlich ist die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig für den Umstand, dass sie Originalerzeugnisse der Klägerin und keine Produktfälschungen vertrieben hat (vgl. KG, GRUR-RR 2011, 263, 264). Da beim Vertrieb von Produktfälschungen eine Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV von vornherein ausscheidet, richtet sich die Darlegungs- und Beweislast nach den Maßstäben des jeweiligen Verletzungstatbestandes. Vorliegend steht fest, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr mit den Klagemarken identische Zeichen für Waren verwendet hat, für die die Marken Schutz genießen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV).

Außerdem lägen auch die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor, da angesichts der dem Senat aus eigener Anschauung geläufigen, herausragenden Bekanntheit der Klagemarken von einer Herkunftszuordnung durch den Verkehr auszugehen wäre, sofern man eine Doppelidentität in Zeichen und Ware verneinen wollte. Darauf kommt es aber nicht entscheidend an.

b)

Das Inverkehrbringen markenmäßig gekennzeichnete Ware durch einen Nichtberechtigten stellt eine Markenverletzung dar, es sei denn Originalmarkenware, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sei. Dementsprechend obliegt dem in Anspruch genommenen Dritten der Beweis dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 = WRP 2004, 243 - stüssy II; vgl. auch EuGH, GRUR 2006, 146, Rn. 74 - Class International). Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben (vgl. hierzu Bölling, GRUR-RR 2011, 345, 347). Das ändert aber ebenfalls nichts an der Beweislast des Dritten für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten. 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 etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (vgl. EuGH, Urteil vom 08. April 2003 - C 244/00, Slg. 2003, I 3051 = GRUR 2003, 512, Rn. 33 bis 38 - Van Doren + Q; BGH, Urteile vom 23. Oktober 2003 - I ZR 193/97, GRUR 2004, 156, 158 - stüssy II und vom 03. Februar 2011 - I ZR 26/10, GRUR 2011, 820, Rn. 28 = WRP 2011, 1180 - Kuchenbesteck-Set; dazu näher unten e).

c)

Allerdings trifft den Markeninhaber, der - wie die Klägerin - eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig eine sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 73/05, GRUR 2008, 702, Rn. 46 = WRP 2008, 1104 - Internet-Versteigerung III; Urteil vom 04. Dezember 2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871, Rn. 27 = WRP 2009, 967 - Ohrclips; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 Rn. 121).

Nichts anderes, namentlich keine Beweislastumkehr, folgt daraus, dass die Klägerin sich nicht bereitgefunden hat, die firmeneigene Kodierung auf den Schuhen aufzudecken. Ihre sekundäre Darlegungslast gebietet ihr nicht, diese Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keinen Aufschluss hierüber brächten. Im Übrigen besteht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nur im Rahmen des Zumutbaren, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegen braucht (BGH, a.a.O., bei juris Rz. 28).

d)

Dieser sekundären Darlegungslast ist die Klägerin nachgekommen. Sie hat vorgetragen, anhand welcher Merkmale sie zu dem Ergebnis gelangt ist, dass es sich um Fälschungen handelt. Die bei Testkäufen erworbenen Schuhe hätten nicht übereinstimmende

Codes (Produktions- und Fabriknummern) und falsche Markierungen auf der Innenseite, falsche Größen und falsche Abstände sowie minderwertige Aufkleber aufgewiesen. Ein Verbindungselement zwischen Laufeinlage und Schuhsohle habe bei einem Schuh gefehlt (so BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, bei juris Rz. 27).

e)

Infolge dessen setzte eine Beweislastumkehr voraus, dass der Senat feststellen könnte, dass die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte innerhalb des EWR bestünde. Von einer solchen Gefahr ist im Streitfall jedoch nicht auszugehen.

aa)

Die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht nicht nur, wenn der Markeninhaber seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt. Sie kann in gleicher Weise auftreten, wenn der Markeninhaber ein anderes Vertriebssystem unterhält, mit dem er ebenso verhindern kann, dass die in Rede stehenden Waren im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werden. Die tatsächliche Gefahr der Marktabschottung besteht, wenn der als Verletzer in Anspruch Genommene durch die Offenbarung seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede stehenden Waren innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums von einem Vertragshändler erworben hat, weil der Markeninhaber dann auf seinen Vertragshändler mit dem Ziel einwirken könnte, derartige Lieferungen künftig zu unterlassen (BGH; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, bei juris Rz. 30).

Dies kann ein selektives Vertriebssystem ermöglichen (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 24 Rn. 42). Von einer Marktabschottung ist bei einem solchen Vertriebssystem etwa auszugehen, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern vertraglich untersagt ist, ihre Produkte an Zwischenhändler außerhalb des Vertriebssystems zu verkaufen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 217/03, GRUR 2006, 433, Rn. 21 = WRP 2006, 579 - Unbegründete Abnehmervernachlässigung). Dagegen begründet ein Vertriebssystem dann nicht die Gefahr einer Marktabschottung durch vertragliche Absprachen, wenn es den angeschlossenen Vertriebspartnern gestattet ist, Lieferungen auf Anfragen vorzunehmen, die von außerhalb des Vertriebssystems stehenden Händlern an sie herangetragen werden.

Daneben kann sich die Gefahr einer beweislasterheblichen Marktabschottung auch aus einem den Verträgen selbst nicht zu entnehmenden Verhalten des Markeninhabers ergeben.

bb)

Vorliegend ist eine derartige Gefahr nicht feststellbar. Davon hat der Senat auf der Grundlage des entscheidungserheblichen Vortrages der Parteien auszugehen. Denn weder liegt ein allein hinreichendes Indiz für eine derartige Gefahr vor, noch ist der Senat, ausgehend von den Vorgaben des Bundesgerichtshofes in der Gesamtschau davon überzeugt, dass sie bestünde. Hierfür sind im Kern folgende Erwägungen tragend:

(1)

Es gibt in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für ihre Waren. Gleichwohl hat der Bundesgerichtshof die Auffassung des Senats bestätigt, dass es sich dabei nicht um ein vertraglich geschlossenes Vertriebssystem handelt (BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, bei juris Rz. 32 ff.). Darauf wird Bezug genommen werden, um Wiederholungen zu vermeiden.

Auch das weitere Vorbringen der Parteien nach der Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof lässt eine dahin gehende Feststellung nach den Maßstäben des Bundesgerichtshofes nicht zu. Auf zwischenzeitlich der Beklagten bekannt gewordene Lizenzverträge zwischen der Klägerin und ihren exklusiven Lizenznehmern kann sich die Beklagte nicht berufen.

Der Senat lässt offen, ob diese als Beweismittel unverwertbar wären, weil aus dem Bruch eines Geschäftsgeheimnisses erworben.

Der Senat lässt auch offen, ob diesbezüglich die Beklagte korrekte Übersetzungen in die deutsche Sprache vorgelegt und den maßgebenden Inhalt der Verträge vollständig und richtig (§ 138 Abs. 1 ZPO) vorgetragen hat.

Denn soweit die Verträge erst im Berufungsverfahren vorgelegt worden sind, handelt es sich um neuen Sachvortrag, der nach §§ 529 Abs. 1, 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen ist. Die Klägerin hat schriftsätzlich substantiiert gerügt, dass ein Entschuldigungsgrund

nicht vorgetragen worden sei. Auch in der Erörterung dieses Punktes in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 15. November 2012 hat die Beklagte einen Entschuldigungsgrund nicht darlegen können.

Im Übrigen betreffen diese Verträge nicht den deutschen Markt, auf dem die streitgegenständlichen Testkäufe stattgefunden haben, und ihr Wortlaut steht Passivverkäufen, also gebietüberschreitende Verkäufe auf eine Anfrage des Interessenten hin, denen keine aktive Auftragswerbung des Generalimporteurs / Lizenznehmers zugrunde liegt, nicht entgegen.

Die Klägerin hat demgegenüber substantiiert dargelegt, dass sie solche Verkäufe nicht zu verhindern trachte und nicht behindere. Sie hat dazu substantiiert vorgetragen. (vgl. oben IV. zum Klägervortrag). Die Klägerin ist diesen Vortrag nicht substantiiert entgegengetreten.

Das von der Beklagten behauptete, von der Klägerin bestrittene lizenzvertragliche Verbot, die Ware der Klägerin übers Internet zu vertreiben, bildete keinen hinreichenden Anhalt, von einem geschlossenen Vertriebssystem auszugehen, weil dies allenfalls Aktivverkäufe, nicht aber Passivverkäufe auf Anfrage der Interessenten betreffe.

(2)

Auch eine anderweitige Marktabschottungsgefahr in diesem Sinne ist nicht gegeben.

(2.1)

Die Gefahr der Marktabschottung kommt nicht allein in den Fällen in Betracht, in denen vertragliche Vereinbarungen zu einer Abschottung der nationalen Märkte führen. Es ist ebenso möglich, dass sich dieses Ziel durch ein tatsächliches Verhalten erreichen lässt. So kann etwa dem Vertriebspartner, der vertraglich gestattete Lieferungen an Außenseiter vornimmt, in Aussicht gestellt werden, nach Ablauf der Vertragszeit keine Vertragsverlängerung zu erhalten, der Warenbezug kann erschwert und es kann auf andere Weise Druck auf ihn ausgeübt werden.

(2.2)

Das Landgericht ist nicht zu dem Ergebnis gelangt, dass diese qua Vereinbarung ver-

pflichtet seien, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben. Diese Feststellung ist weder verfahrensfehlerhaft zustande gekommen, noch vermag die Beklagte sie in Zweifel zu ziehen. Dass die Klägerin mit anderen erfolgversprechenden Mitteln versuche, Preisunterschiede zwischen einzelnen nationalen Märkten aufrecht zu erhalten, legt die Berufung nicht dar.

(2.3)

Soweit sich die Beklagte auf die Aussage des Generalvertreters Ros in einem Parallelprozess vor dem Handelsgericht Wien bezieht, geht der Senat davon aus, dass die Beklagte die als BB 3 vorgetragene Aussage zutreffend wiedergibt. Nach der Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs ist jedoch vorab zu bedenken, dass es sich dabei nicht um eine Äußerung der Klägerin handelt, sondern um diejenige des Generalvertreters einer Lizenznehmerin der Klägerin, der ALL STAR D.A.CH. GmbH. Für sie gibt dasselbe wie für die vom Bundesgerichtshof für nicht tragfähig gehaltene Aussage zum „Preisverhau“. Diese Aussage eines der Generalimporteure der Klägerin, so der Bundesgerichtshof in seiner Revisionsentscheidung, gibt keinen Aufschluss darüber, dass die Klägerin den Warenverkehr zwischen Händlern in den Mitgliedstaaten durch tatsächliche Maßnahmen unterbindet, um ein unterschiedliches Preisniveau in den einzelnen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums aufrechtzuerhalten. Sie kann zwar als Beleg dafür angesehen werden, dass der Generalimporteur gegen ihm zu niedrig erscheinende Preise der offiziellen Vertragshändler in seinem Gebiet vorgeht. Dagegen lässt die fragliche Veröffentlichung für sich genommen nicht die weitergehende Feststellung zu, dass die Klägerin Maßnahmen gegen die Angleichung bestehender Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ergreift.

Gleiches gilt für die weiteren in der mündlichen Verhandlung vom 11. Februar 2010 von der Beklagten vorgelegten Unterlagen, wie der Bundesgerichtshof gleichfalls ausgeführt hat.

(2.4)

Dieser Gedanke erfasst auch den von der Beklagten zum Beleg eines Marktabschottungsverhaltens vorgelegten Emailverkehr, der schon von daher keine Marktabschottungsabsicht der Klägerin belegen kann.

(2.5)

Unergiebig ist die Anfrage des Bundeskartellamtes gegen die ALL STAR D.A.CH. GmbH, in der es um die mögliche Preisbindung durch die Lizenznehmerin der Klägerin gegangen sei. Sie bezieht sich schon nicht auf die Klägerin selbst. Darüber hinaus hat sie inhaltlich kein Verhalten der Klägerin zum Gegenstand, sondern ein Verhalten einer anderen juristischen Person (der Lizenznehmerin), und es sind keine Tatsachen feststellbar, aufgrund deren dieses - unterstellte - Verhalten der Lizenznehmerin der Klägerin zuzurechnen wäre. Dieses Verhalten beträfe dazuhin nur die Preisgestaltung aber keine Marktabschottung. Nicht einmal dass ein solches Verhalten überhaupt stattgefunden habe, ist einer Anfrage des Bundeskartellamtes mit Sicherheit zu entnehmen. Und die Beklagte trägt selbst vor, dass ein förmliches Ermittlungsverfahren unterblieben ist. Der Umstand, dass dies geschehen sei, nachdem sich die Lizenznehmerin der Klägerin verpflichtet habe, gegenüber sämtlichen Händlern in Deutschland und in der Schweiz zu erklären, dass diese in der Preissetzung frei seien und unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers nicht einzuhalten hätten, belegt nicht, dass sie sich vorher anders verhalten hätte.

(2.6)

Konkrete Sanktionen oder auch nur Sanktionsandrohungen der Klägerin für den Fall sogenannter „Passivgeschäfte“ mit Gebietsfremden, die einen dahin gehenden Vorwurf rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

(2.7)

Die ins Feld geführten Entscheidungen ausländischer Gerichte binden, unbeschadet der Frage, ob sie rechtskräftig geworden sind, den Senat nicht. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die dortigen Gerichte erkennbar von einer abweichenden Beweislastverteilung ausgehen. Auf die Frage unzureichender Übersetzung kommt es daher auch hier nicht an, und auch der Umstand, dass die Klägerin nicht um einen gerichtlichen Hinweis bitten kann, falls der Senat prozessordnungsgemäße Übersetzungen verlangen wolle, wenn sie zunächst sehenden Auges gegen § 184 GVG verstoßen hat, bleibt unerheblich (hinzu kommt noch, dass auch die Beklagte auf die Obliegenheit zur Vorlage in deutscher Sprache hingewiesen hat).

2.

Ob es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Originalware handelt, kann jedoch dahinstehen, weil die Ware nicht im markenrechtlichen Sinne erschöpft war.

a)

Die Voraussetzungen der Schutzschränke der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV sind nach den allgemeinen Regeln ebenfalls von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird. Hierfür gelten dieselben Grundsätze wie zur Frage, ob die vertriebene Ware Originalware ist (vgl. soeben 1.). 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.

b)

Von einem geschlossenen (ausschließlichen) Vertriebssystem kann, wie soeben unter 1. e) dargelegt, auch nach dem weiteren Vorbringend der Beklagten nicht ausgegangen werden.

3.

Den Unterlassungsansprüchen steht auch nicht der auf § 242 BGB abzielende Einwand der Beklagten entgegen, das LG Assen (Niederlande) habe unter dem 18. Mai 2011 festgestellt, dass die Klägerin knapp sechzigtausend Paar Schuhe, von denen sie wusste, dass es sich dabei um gefälschte Schuhe gehandelt habe, zum Verkauf auf dem europäischen Markt zugelassen habe, um deren Lieferwege verfolgen zu können, so dass sie deshalb nicht mit Erfolg den Schutz einer Norm in Anspruch nehmen, die sie selbst verletze. Zum einen verletzt der Markeninhaber seine eigene Marke nicht im Rechtssinne, wenn er selbst Imitate auf den Markt bringt (möglicherweise schwächt er sie und möglicherweise begeht er einen Betrug zum Nachteil des Händlers und schädigt sittenwidrig den Endverbraucher), und zum anderen hat die Klägerin plausibel dargelegt, dass

derartige Aktionen dazu helfen können, Markenverletzer aufzuspüren. Daran hat die Markeninhaberin ein berechtigtes Interesse, so dass ihr ein solches Verhalten im markenrechtlichen Verletzungsprozess nicht nachteilig ausgelegt werden kann.

E

Ausgehend von den markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen stehen der Klägerin gegen die Beklagte Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG, § 256 ZPO i.V. mit Art. 102 Abs. 2 GMV, § 125b Nr. 2 MarkenG sowie auf Auskunft gemäß § 19 MarkenG, § 242 BGB i.V. mit Art. 102 Abs. 2 GMV, § 125b Nr. 2 MarkenG und der geltend gemachte Vernichtungsanspruch in Gestalt des Anspruchs auf Herausgabe an den Sequester gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit Art. 102 Abs. 2 GMV, § 125b Nr. 2 MarkenG zu. Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann die Klägerin von der Beklagten aufgrund der Verletzung ihrer Markenrechte verlangen, dass die in deren Besitz oder Eigentum befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände vernichtet werden. Das Markengesetz sieht die Vernichtung als Regelmaßnahme vor. Diese soll sicherstellen, dass nicht nur die ein Schutzrecht verletzende Maßnahme durch eine Veränderung der Ware beseitigt und die Ware bei Gefahr der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf anderem Wege erneut in den Verkehr gebracht wird, sondern dass die ein Schutzrecht verletzenden Waren endgültig aus dem Marktkreislauf genommen werden. Dem Vernichtungsanspruch kommt sowohl eine Präventiv- als auch eine Sanktionsfunktion zu (vgl. BGHZ 135, 183; OLG München, Urteil vom 22. Februar 2001 - 29 U 4303/00, bei juris Rz. 49).

Dieser Anspruch besteht unabhängig davon, ob es sich um Fälschungen oder um nicht erschöpfte Originalware handelt (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 18. November 1999 - 6 U 93/99, bei juris Rz. 27; s. auch LG Düsseldorf, GRUR 1996, 66). Mit der Übernahme ins Markengesetz und der Bezugnahme auf die Verletzungshandlungen nach § 14 MarkenG scheidet eine einschränkende Auslegung dahin aus, dass nicht erschöpfte Originalware nicht herauszugeben sei. Auch deren Vertrieb verletzt das Markenrecht.

Der Herausgabe- und Vernichtungsanspruch verlangt kein Verschulden des Verletzers (BGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 27/03, bei juris Rz. 51, m.w.N.; BT-Drs. 11/4792, S. 29, 39).

Markenrechtsverletzungen im Sinne des § 14 sind die Kollisionstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3. Als Verletzungshandlungen kommen nicht nur die markenrechtsverletzenden Benutzungshandlungen im Sinne des § 14 Abs. 3, sondern auch die markenrechtsverletzenden Vorbereitungshandlungen im Sinne des § 14 Abs. 4 in Betracht (vgl. BT-Drs. 12/6581, S. 78; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. [2009]), Rn. 31 zu § 18).

Tatsachen, die eine Vernichtung vorliegend unverhältnismäßig erscheinen lassen und einem Vernichtungsanspruch damit entgegengehalten werden könnten (§ 18 Abs. 3 MarkenG), hat die insoweit darlegungsbelastete Beklagte nicht dargetan.

Ein Fall des § 18 Abs. 3 MarkenG liegt nicht vor. Es ist kein berechtigtes Interesse der Beklagten daran erkennbar, die gefälschten Waren weiter vertreiben zu können. Auch berechnete Interessen Dritter die einem Vernichtungsanspruch entgegenstehen könnten, sind nicht erkennbar.

F

Auch den Auskunftsanspruch hat das Landgericht zurecht zuerkannt. Dass es der Klägerin auf diesem Weg nur erreichen wolle, eine undichte Lieferquelle zu schließen, hat das Landgericht verfahrensfehlerfrei nicht festgestellt, und solches legt die Berufung auch nicht substantiiert dar. Das Landgericht hat hierzu zutreffend geurteilt.

G

Daneben ist der Klägerin antragsgemäß gemäß § 19c MarkenG i.V.m. § 125b Nr. 2 MarkenG die Befugnis zuzusprechen, das erstrittene Urteil zu veröffentlichen, wobei die von der Klägerin zweitinstanzlich vorgenommene Präzisierung zwar in den Tenor aufzunehmen ist, aber keine Teilklägerücknahme enthält. Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, kann nach § 19c MarkenG der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt. Dies hat das Landgericht der Klägerin zugesprochen. Die dagegen gerichtete Berufung bleibt ohne Erfolg. Die Klägerin hat dargelegt, dass sie ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung hat. An die Darlegung eines solchen Interesses sind keine überzogenen Anforderungen zu stellen, damit die Norm nicht ihren abschreckenden Charakter und der Verletzte nicht in vielen Fällen die Möglichkeit verliert, auf Kosten des Verletzers den Markt-

verwirrungsschaden klein zu halten. Dieses Interesse folgt vorliegend unmittelbar aus dem Umfang des Verstoßes in Verbindung mit der Tatbegehung selbst. Die Beklagte hat nicht erschöpfte Ware in größerer Zahl an überregional tätige Weiterverkäufer veräußert, so dass ein beträchtlicher, auch regional nicht eingrenzbarer Marktverwirrungsschaden eingetreten sein kann und mit Wahrscheinlichkeit eingetreten ist.

H

Eine Aufbrauchfrist ist der Beklagten nicht zuzubilligen. Ein schutzwürdiges Interesse an einer solchen hat sie nicht dargetan.

## VI.

A

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 2 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

B

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 51 Abs. 1 GKG i.V.m. § 3 ZPO.

1.

Für die Streitwertbemessung der Unterlassungsklage wird das wirtschaftliche Interesse des Klägers durch den wirtschaftlichen Wert des verletzten Kennzeichens und durch das Ausmaß und die Gefährlichkeit der Verletzung bestimmt (OLG Nürnberg, GRUR 2007, 815, 816; Büscher, GRUR 2012, 16, 23).

2.

Angesichts der senatsbekannten Berühmtheit der Klagemarke, deren Alters und der Bedeutung, welche die Klägerin der Sache nach ihrem Vortrag beimisst, erscheint dem Senat - wie mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung am 11. Februar 2010 erörtert - ein Streitwert für die anfängliche Klage deutlich über 200.000,- € als sachgerecht und 500.000,- € als angemessen.

3.

Die vor dem Bundesgerichtshof von der Klägerin erklärte Schutzrechtszuordnung zu den einzelnen Klagebegehren ist keine Klageänderung; sie wirkt sich auf den Streitwert nicht aus (s. schon BGHZ 11, 192, 195 = NJW 1954, 757; Büscher, GRUR 2012, 16, 21, m.w.N. zur Rspr. in Fn. 24).

4.

Dadurch, dass die Klägerin diese Zuordnung ein weiteres Mal geändert hat, hat sie den Prüfungsgegenstand und zugleich die Reichweite der Rechtskraft der zu treffenden Entscheidung verändert. Dies führt zu einer Erhöhung des Streitwertes (kritisch Stieper, GRUR 2012, 5, 11 f., m.w.N.).

Regelmäßig ist davon auszugehen, dass bei mehreren auf verschiedene Schutzrechte gestützten Streitgegenständen eine wirtschaftliche Wertehäufung eintritt. Auch der Zweck des § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG, den Gebührenstreitwert niedrig zu halten, wenn die gemeinschaftliche Behandlung der verschiedenen Streitgegenstände die Arbeit des Gerichts vereinfacht (vgl. BGH, Beschluss vom 06. Oktober 2004 - IV ZR 287/03, bei juris Rz. 8 ff.), spricht gegen eine wirtschaftliche Identität (Büscher, GRUR 2012, 16, 22). Mit der Zuerkennung des Anspruchs aus der einen Marke ist nicht notwendig die Aberkennung des Anspruchs aus der anderen Marke verbunden. Der Streitwert ist in einem solchen Fall wegen des zusätzlichen Markenrechts, über das entschieden wird, zu erhöhen, aber im Hinblick auf den unveränderten Angriffsfaktor und die Ähnlichkeit der Kennzeichen nicht zu verdoppeln (vgl. auch Büscher, GRUR 2012, 16, 23, m.w.N., der eine nur geringfügige Erhöhung um 10-20% vorschlägt).

Diese Erwägungen greifen auch dann Platz, wenn der Kläger nacheinander verschiedene Schutzrechte heranzieht, um seinen Antrag zu begründen.

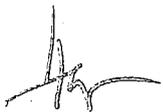
Nach Auffassung des Senates verbietet sich einerseits eine pauschale Festlegung, andererseits ist eine pauschalierende Betrachtung zulässig, weil die Wertschätzung nach freiem Ermessen zu erfolgen hat und der Gesetzgeber dem Gericht dabei ersichtlich einen weiten Spielraum zubilligen wollte, auch um die Wertfestsetzung nicht inhaltlich zu überfrachten.

5.

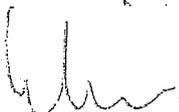
Dem Senat erscheint es angemessen, in derartigen Fallkonstellationen den Wert, der sich aus der Geltendmachung eines Schutzrechtes in Ansehung des Unterlassungsanspruches ergibt, um 50% zu erhöhen. Dies führt, weil vorliegend nur eine von drei Marken ausgetauscht wurde, zu einer Erhöhung des Gesamtwertes um 75.000,- €; auf die einzelnen Verfahrensabschnitte wirkt sich dies nicht werterhöhend aus. Die weiteren Klageansprüche sind davon nicht erfasst, weil insoweit eine Interessengleichheit gegeben ist.

C

Ein Grund, die Revision zuzulassen (§ 543 Abs. 2 ZPO), besteht nicht. Der Senat setzt die vom Bundesgerichtshof in gefestigter Rechtsprechung vertretenen, in dem Revisionsurteil vom 15. März 2010 - I ZR 52/10 - fortgeschriebenen Rechtsgrundsätze zur Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der geltend gemachten markenrechtlichen Erschöpfung auf den vorliegenden Fall um. Eine grundsätzliche Bedeutung kommt dem nicht mehr zu; ein anderer Revisionszulassungsgrund ist gleichfalls nicht gegeben.



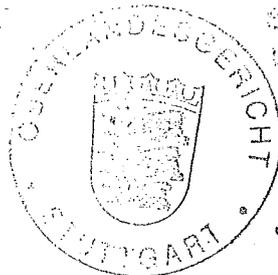
Holzer  
Richter am  
Oberlandesgericht



Klier  
Richter am  
Oberlandesgericht



Dr. Hofmann  
Richter am  
Oberlandesgericht



Ausfertigt - Beglaubigt  
Stuttgart, den 29. Nov. 2012  
Urkundebeamter der Geschäftsstelle  
des Oberlandesgerichts



(Friedrich)  
Justizfachangestellte