

Volltext zu:	MIR 2024, Dok. 026
Veröffentlicht in:	MIR 03/2024
Gericht:	BGH
Aktenzeichen:	I ZR 217/22 - PIERRE CARDIN
Entscheidungsdatum:	22.02.2024
ECLI:	ECLI:DE:BGH:2024:220224UIZR217.22.0
Vorinstanz(en):	LG München I, 14.08.2020 - 1 HK O 17812/18 OLG München, 07.04.2022 - 29 U 5454/20
Bearbeiter:	Rechtsanwalt Thomas Ch. Gramespacher
Permanenter Link MIR-Dok.:	http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=3355

medien-internet-und-recht.de

ISSN: 1861-9754

MEDIEN INTERNET und RECHT und alle in der Publikation/Zeitschrift enthaltenden Inhalte, Beiträge, Abbildungen und Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Verlagsrechte erstrecken sich auch auf die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und deren Leitsätze, die urheberrechtlichen Schutz genießen, soweit sie vom Einsender oder von der Schriftleitung/Redaktion redigiert bzw. erarbeitet sind. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließliche Nutzungs-/Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese Rechtsübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlages, das Werk zu gewerblichen Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-ROM, Dateikopien oder andere Verfahren in Online- und Printmedien etc.) zu vervielfältigen und/oder in elektronische oder andere Datenbanken aufzunehmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Mit Namen (Autor/Gericht/Quelle) gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Inhaltliche/redaktionelle Fehler vorbehalten.

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES VERÄUMNISURTEIL

in dem Rechtsstreit ...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2023 durch ...

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 7. April 2022 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des mit dem Klageantrag VI geltend gemachten Antrags auf Urteilsbekanntmachung zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

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

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1 Die in Frankreich ansässige Klägerin verfügt seit dem Jahr 2001 über eine ausschließliche Lizenz an der am 4. Mai 2007 angemeldeten und am 10. April 2008 eingetragenen Unionswortmarke Nr. 005875554 PIERRE CARDIN, die für Waren der Klasse 25, darunter Bekleidung und Socken, Schutz beansprucht. Die Klägerin ist seit dem 17. Juli 2015 als exklusive Lizenznehmerin im Register eingetragen. Inhaber der Klagemarke war bis zu seinem Tod der Modeschöpfer Pierre Cardin. Er hat der Klägerin die mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche abgetreten und ihrer klageweisen Geltendmachung zugestimmt.

2 Die Beklagte betreibt rund 300 Kaufhausfilialen für Waren des täglichen Bedarfs. Die Klägerin ließ am 18. September 2013, am 1. August 2014 und am 22. März 2016 in den Filialen der Beklagten Testkäufe von Socken mit der Kennzeichnung PIERRE CARDIN durchführen. Wegen des im Jahr 2013 durchgeführten Testkaufs mahnte die Klägerin mit anwaltlichem Schreiben vom 23. Dezember 2016 die Beklagte ab, die daraufhin am 29. Dezember 2016 eine Unterlassungserklärung abgab. Die Markeninhaberin reichte, bezogen auf den Erwerbsvorgang vom 18. September 2013, einen Güteantrag bei einer Streitbeilegungsstelle ein, der dort am 28. Februar 2017 einging. Diese teilte mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 das Scheitern des Schlichtungsverfahrens mit.

3 Die Klägerin macht mit ihrer am 13. Dezember 2018 bei Gericht eingegangenen und der Beklagten am 21. Januar 2019 zugestellten Klage geltend, es handele sich bei den von der Beklagten verkauften Socken um Ware, hinsichtlich derer das Recht aus der Klagemarke nicht erschöpft gewesen sei. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.

4 Die Klägerin hat mit ihrer Klage beantragt, die Beklagte zu verurteilen, Auskunft unter Rechnungslegung zu erteilen, unter anderem über die Herkunft und den Vertriebsweg der Socken (Klageantrag I), alle in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Socken mit der Kennzeichnung PIERRE CARDIN, die nicht mit Zustimmung des Markeninhabers oder der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind, zur Vernichtung herauszugeben (Klageantrag II), Socken, die mit der Kennzeichnung PIERRE CARDIN versehen sind und nicht mit Zustimmung des Markeninhabers oder der Klägerin in den Verkehr gebracht worden sind, aus den Vertriebswegen zurückzurufen sowie aus den Vertriebswegen zu entfernen (Klageantrag III) und die Schadensersatzpflicht der Beklagten festzustellen (Klageantrag IV und Hilfsantrag V).

5 Außerdem hat die Klägerin mit dem Klageantrag VI beantragt,

ihr die Befugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten bekannt zu machen, indem die Bezeichnung der Parteien und der Tenor (soweit er die Sachentscheidung entsprechend den Anträgen II, III, IV und V beziehungsweise VI enthält) sowie der zusammenfassend erläuternde Hinweis, dass die Beklagte mit der Benutzung des Kennzeichens PIERRE CARDIN für Socken die Markenrechte des Markeninhabers und der Klägerin verletzt hat, in einer halbseitigen Anzeige in der Fachzeitschrift "TextilWirtschaft" und/oder weiteren Medien veröffentlicht werden.

6 Das Landgericht hat der Klage zum Teil stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Auf die Berufungen beider Parteien hat das Berufungsgericht unter teilweiser Zurückweisung der Rechtsmittel das Urteil des Landgerichts abgeändert und neu gefasst. Es hat die Beklagte mit Urteil vom 7. April 2022 zu näher bezeichneter Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen.

7 Der Senat hat die Revision hinsichtlich des mit dem Klageantrag VI geltend gemachten Anspruchs auf Urteilsbekanntmachung zugelassen und die weitergehende Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr bislang erfolgloses Begehren weiter, ihr die Befugnis zuzusprechen, das Urteil auf Kosten der Beklagten bekannt zu machen. Die ordnungsgemäß geladene Beklagte war im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über ihr Rechtsmittel durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe

8 A. Das Berufungsgericht hat - soweit im Revisionsverfahren von Bedeutung - angenommen, die Klage sei zulässig, jedoch nur teilweise begründet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Die Klägerin mache eigene Ansprüche im eigenen Namen geltend. Sie sei aus abgetretenem Recht anspruchsberechtigt. Ihr seien die geltend gemachten Ansprüche vom zwischenzeitlich verstorbenen ehemaligen Markeninhaber abgetreten worden, der der klageweisen Geltendmachung auch zugestimmt habe.

10 Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung aus vom Markeninhaber abgetretenem Recht aus Art. 102 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke in der bis zum 22. März 2016 geltenden Fassung (GMV) beziehungsweise nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der GMV in der durch die Verordnung (EU) 2015/2424 geänderten, ab dem 23. März 2016 geltenden Fassung (UMV aF), jeweils in Verbindung mit § 125b Nr. 2 und § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 1 und 3 MarkenG, §§ 242, 398 BGB zu. Die Beklagte habe die Klagemarke durch den Verkauf von mit dieser Marke gekennzeichneten Socken verletzt, wie sich aus den Testkäufen vom 18. September 2013, vom 1. August 2014 und vom 22. März 2016 ergeben habe. Die Beklagte habe den ihr obliegenden Beweis nicht geführt, dass es sich bei den mit den Testkäufen erworbenen Socken um Waren gehandelt habe, hinsichtlich derer die Markenrechte der Klägerin erschöpft gewesen seien. Die Ansprüche in Bezug auf die Testkäufe seien nicht verjährt. Es seien auch die weiteren Voraussetzungen der von der Klägerin geltend gemachten Folgeansprüche - Auskunft und Schadensersatzfeststellung - gegeben, allerdings nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Insoweit liege Verschulden vor, weil die Beklagte sich nicht vergewissert habe, dass die Lieferkette lückenlos und widerspruchsfrei sei. Begrenzt seien der Anspruch auf Schadensersatzfeststellung und der hierauf gerichtete Auskunftsanspruch außerdem dahin, dass sie sich nur auf die festgestellten Verletzungshandlungen in Bezug auf die drei Testkäufe bezögen.

11 Ein Anspruch auf Urteilsbekanntmachung gemäß § 19c MarkenG bestehe, insbesondere wegen des Zeitablaufs seit der Verletzung der Markenrechte, nicht.

12 B. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung in der Revisionsverhandlung nicht vertreten war, auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Inhaltlich beruht das Urteil jedoch nicht auf der Säumnis der Beklagten, sondern auf einer Sachprüfung (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - I ZR 69/21, GRUR 2022, 1163 [juris Rn. 10] = WRP 2022, 977 - Grundpreisangabe im Internet, mwN).

13 C. Die Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit dieses hinsichtlich des Klageantrags VI zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. Die Klage ist zulässig (dazu C I). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der Klageantrag VI nicht abgewiesen werden (dazu C II).

14 I. Die Klage ist zulässig. Die Klägerin ist von dem Markeninhaber ermächtigt, die im Prozess geltend gemachten Ansprüche aus der Verletzung der Unionsmarke PIERRE CARDIN im eigenen Namen in Prozessstandschaft geltend zu machen (Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV und Art. 22 Abs. 3 Satz 1 UMV aF).

15 II. Die von der Klägerin im vom Senat zugelassenen Umfang eingelegte Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die Klage nicht abgewiesen werden, soweit die Klägerin beantragt, ihr die Befugnis zuzusprechen, das der Klage stattgebende Urteil auf Kosten der Beklagten bekannt zu machen.

16 1. Ist eine Klage auf Grund des Markengesetzes erhoben worden, kann 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 (§ 19c Satz 1 MarkenG). Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt (§ 19c Satz 2 MarkenG). Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wird (§ 19c Satz 3 MarkenG). Der Ausspruch nach § 19c Satz 1 MarkenG ist nicht vorläufig vollstreckbar (§ 19c Satz 4 MarkenG).

17 2. Die Klägerin hat Klage auf der Grundlage des Markengesetzes erhoben und im vorliegenden Rechtsstreit gegen die Beklagte ein - teilweise - obsiegendes Urteil erstritten.

18 a) Die zu veröffentlichende Entscheidung muss nach dem Wortlaut des § 19c MarkenG ein obsiegendes Urteil sein. Eine solche Entscheidung liegt zugunsten der Klägerin mit dem Berufungsurteil vor.

19 b) Dieses Urteil ist nach einer aufgrund des Markengesetzes erhobenen Klage ergangen. Da die Vorschrift des § 19c Satz 1 MarkenG - anders als § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 UWG - nicht nur von einer Klage auf Unterlassung spricht, ist sie auch auf die vorliegend erhobene Klage auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung anwendbar (vgl. Fezer/Tochtermann, MarkenG, 5. Aufl., § 19c Rn. 5). Die Klage ist auch aufgrund des Markengesetzes erhoben. Die Vorschriften des Markengesetzes sind nach § 125b Nr. 2 MarkenG aF (§ 119 Nr. 2 MarkenG) auf die Klage aus einer Unionsmarke anwendbar.

20 3. Dem mit der Revision verfolgten Anspruch der Klägerin auf Urteilsbekanntmachung steht nicht entgegen, dass das der Klage stattgebende Urteil des Berufungsgerichts bereits seit mehr als drei Monaten rechtskräftig ist.

21 a) Nach § 19c Satz 3 MarkenG muss die obsiegende Partei von der Befugnis zur Urteilsbekanntmachung innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch machen, andernfalls erlischt sie. Der Gesetzeswortlaut enthält keine Regelung für den Fall, dass die Rechtskraft bei mehreren geltend gemachten Klageanträgen infolge von Rechtsmitteleinlegungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintritt. Der gesetzlichen Regelung liegt vielmehr ersichtlich die Vorstellung zugrunde, dass das der auf Grund des Markengesetzes erhobenen Klage stattgebende Urteil die Befugnis zur Urteilsbekanntmachung enthält und insgesamt rechtskräftig wird.

22 b) Ist wie im Streitfall das der Klage (teilweise) stattgebende Urteil bereits rechtskräftig geworden und lediglich der Antrag auf Urteilsbekanntmachung abgewiesen worden, gibt es noch kein Urteil, in dem die Befugnis zur Urteilsbekanntmachung zugesprochen worden ist, von der Gebrauch gemacht werden könnte und die anderenfalls erlöschen würde. In einem derartigen Fall kommt es für den Anlauf der Drei-Monats-Frist des § 19c Satz 3 MarkenG auf den Zeitpunkt an, in dem über den Antrag auf Urteilsbekanntmachung rechtskräftig entschieden worden ist.

23 4. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der Antrag auf Urteilsbekanntmachung nicht abgewiesen werden.

24 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, ein berechtigtes Interesse an einer Urteilsbekanntmachung sei unter Abwägung der widerstreitenden Interessen der Parteien und Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht gegeben. Eine etwa entstandene Marktverwirrung sei wegen des erheblichen Zeitablaufs völlig verblasst und auch der Grad des Verschuldens - von einer offensichtlichen oder vorsätzlichen Verletzung könne hier nicht ausgegangen werden - nicht derart gravierend, dass es nunmehr für die sieben bis neun Jahre zurückliegenden Erwerbsvorgänge einer Urteilsveröffentlichung bedürfte. Auch eine zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung weiterhin fortwirkende Beeinträchtigung der Klägerin beziehungsweise des Markeninhabers sei nicht ersichtlich. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

25 b) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft ein berechtigtes Interesse der Klägerin an der Urteilsbekanntmachung verneint.

26 aa) Der deutsche Gesetzgeber hat in § 19c Satz 1 MarkenG - in ausdrücklicher Anlehnung an § 12 Abs. 3 UWG aF (jetzt § 12 Abs. 2 UWG) ebenso wie in § 140e Satz 1 PatG, § 24e Satz 1 GebrMG, § 47 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG (jetzt DesignG), § 37e Satz 1 SortSchG und § 103 Satz 1 UrhG - die Urteilsbekanntmachung von einem berechtigten Interesse der obsiegenden Partei abhängig gemacht.

27 bb) Das Berufungsgericht hat im Ausgangspunkt mit Recht angenommen, dass der Begriff des "berechtigten Interesses" gemäß § 19c Satz 1 MarkenG unionsrechtskonform dahin auszulegen ist, dass die der obsiegenden Partei zu Gebote stehende Befugnis zur Urteilsbekanntmachung unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit steht (vgl. hierzu auch die Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, BT-Drucks. 16/5048, S. 42 und 44).

28 (1) Die Vorschrift des § 19c MarkenG ist durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBl. I S. 1191) mit Wirkung ab dem 1. September 2008 in das Markengesetz eingefügt worden und setzt Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums um. § 19c MarkenG ist deshalb richtlinienkonform auszulegen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022 - I ZB 59/19, GRUR 2023, 446 [juris Rn. 20] = WRP 2023, 458 - Kosten des Patentanwalts VII, mwN). Nach Art. 15 Satz 1 der Richtlinie 2004/48/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Gerichte bei Verfahren wegen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums auf Antrag des Antragstellers und auf Kosten des Verletzers geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen über die betreffende Entscheidung, einschließlich der Bekanntmachung und der vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, anordnen können. Die Mitgliedstaaten können andere, den besonderen Umständen angemessene Zusatzmaßnahmen, einschließlich öffentlichkeitswirksamer Anzeigen, vorsehen (Art. 15 Satz 2 der Richtlinie 2004/48/EG).

29 (2) Zwar wird in Art. 15 der Richtlinie 2004/48/EG - anders als in dem das Auskunftsrecht regelnden Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG - nicht ausdrücklich angeordnet, dass der Antrag auf Veröffentlichung von in Verfahren wegen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ergangenen Entscheidungen die Verhältnismäßigkeit wahren muss. Dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch für den Antrag auf Urteilsbekanntmachung gilt, ergibt sich jedoch aus Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG, wonach die in der Richtlinie 2004/48/EG vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden müssen, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist (zu Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG vgl. EuGH, Urteil vom 17. Juni 2021 - C-597/19, GRUR 2021, 1067 [juris Rn. 85 und 96] = WRP 2021, 1033 - M.I.C.M.).

30 cc) Grundsätzlich ist es auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht den Zeitablauf seit den markenrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten in die Verhältnismäßigkeitsprüfung eingestellt hat, da es Zweck der Urteilsveröffentlichung ist, fortwirkende Störungen zu beseitigen (zu § 103 UrhG vgl. BGH, Urteil vom 8. Mai 2002 - I ZR 98/00, BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42] - Stadtbahnfahrzeug; zu den zeitlichen Grenzen einer Urteilsveröffentlichung außerhalb des Verfahrens nach § 12 Abs. 2 UWG vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2021 - I ZR 167/20, GRUR 2021, 1207 [juris Rn. 39] = WRP 2021, 1154 - Vorsicht Falle). Hierfür ist auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz abzustellen (BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42] - Stadtbahnfahrzeug). Die in diesem Zusammenhang angestellten Erwägungen des Berufungsgerichts berücksichtigen allerdings nicht, dass nur zwei der Verletzungshandlungen der Beklagten bei Verkündung des Berufungsurteils am 7. April 2022 sieben beziehungsweise neun Jahre zurückgelegen haben. Das Berufungsgericht hat dabei den dritten Testkauf vom 22. März 2016 nicht in seine Betrachtungen einbezogen, der sechs Jahre zurücklag.

31 dd) Das Berufungsgericht hat im Ansatz zwar zutreffend die durch den Vertrieb markenverletzender Ware verursachte Marktverwirrung berücksichtigt, es hat hierbei jedoch entscheidungserhebliches Vorbringen der Klägerin nicht in seine Betrachtung einbezogen.

32 (1) Ein maßgeblicher, in die Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer Urteilsbekanntmachung einzustellender Gesichtspunkt kann das Bedürfnis sein, den von den Waren der Parteien angesprochenen Verkehr - hier: der allgemeine Verkehr und der Fachhandel - über die erfolgte Markenrechtsverletzung aufzuklären (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 29. November 2012 - 2 U 89/12, juris Rn. 165; zum österreichischen Recht, das nach § 55 österr. MarkenSchG in Verbindung mit § 149 österr. PatG ebenfalls ein berechtigtes Interesse der obsiegenden Partei an einer Urteilsveröffentlichung voraussetzt, OGH, K&R 2003, 251, 254 f.) und einen fortwirkenden Störungszustand zu beseitigen (vgl. BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42] - Stadtbahnfahrzeug).

33 (2) Die Revision rügt mit Recht, dass sich das Berufungsgericht bei seiner Annahme, eine etwa entstandene Marktverwirrung sei angesichts des Zeitablaufs völlig verblasst, mit maßgeblichem Vorbringen der Klägerin nicht befasst hat. Die Klägerin hat vorgetragen, der bundesweite Vertrieb von PIERRE-CARDIN-Socken durch die Beklagte habe sowohl bei den potentiellen und tatsächlichen Abnehmern von lizenzierten "PIERRE-CARDIN"-Bekleidungsstücken als auch im Fachhandel damals und heute den nachhaltig falschen Eindruck hervorgerufen, dass es sich bei den von der Beklagten in hohen Stückzahlen und zu billigsten Preisen vertriebenen Socken um Originalware handle. Die Klägerin habe zum Beweis einen Zeugen benannt und ein Sachverständigengutachten angeboten. Sie habe außerdem zwei Artikel aus dem Branchenblatt TextilWirtschaft vom 10. April 2014 und vom 29. Mai 2015 vorgelegt. In dem Artikel vom 10. April 2014 werde unter der Überschrift "(Die Beklagte) verramscht wieder Markenware" ein Auszug aus einem bundesweit in den Filialen der Beklagten sowie im Internet verbreiteten Prospekt für eine Verkaufsaktion ab dem 14. April 2014 wiedergegeben. Darin seien vermeintliche "PIERRE-CARDIN"-Socken blickfangmäßig abgebildet gewesen. Dies habe die Absatzmöglichkeit ordnungsgemäß lizenzierter Socken über den Fachhandel nachhaltig beeinträchtigt. Mit diesem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt.

34 ee) Das Berufungsgericht hat außerdem nicht alle für die Verhältnismäßigkeitsprüfung maßgeblichen Umstände berücksichtigt. Maßgeblich sind auch Art und Umfang der Verletzung, die öffentlichkeitswirksame Werbung für markenverletzende Produkte, die Art des Vertriebs, insbesondere wenn ein überregionaler Vertrieb erfolgt ist, oder wenn der Vertrieb markenverletzender Ware wiederholt oder in großer Stückzahl erfolgt ist (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 19c Rn. 12). Von Bedeutung kann auch sein, ob es sich bei der verletzten Marke um eine bekannte Marke handelt (Maaßen, MarkenR 2008, 417, 420).

35 (1) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der begehrten Urteilsveröffentlichung unberücksichtigt geblieben sind bereits die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen zur Häufigkeit der Markenrechtsverletzungen durch die Beklagte. Die Beklagte hat nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in mehreren Jahren (2013, 2014 und 2016), also wiederholt, Socken mit der Kennzeichnung "PIERRE CARDIN" vertrieben, bei denen eine Erschöpfung des Markenrechts nicht eingetreten war, obwohl die Klägerin bereits 2013 die erste Berechtigungsanfrage gestellt hat.

36 (2) Das Berufungsgericht hat weiter die Art und den Umfang des Vertriebs der markenverletzenden Ware außer Betracht gelassen. Da die Beklagte nach seinen Feststellungen ungefähr 300 Kaufhaus-Filialen betreibt und daher überörtlich tätig ist, kann davon ausgegangen werden, dass markenrechtsverletzende Socken, zu denen die Socken gehörten, die die Klägerin im Rahmen der Testkäufe erworben hat, nicht lediglich in geringfügigem Umfang vertrieben worden sind.

37 (3) Nach dem vom Berufungsgericht nicht berücksichtigten Vorbringen der Klägerin zu der Veröffentlichung im Branchenblatt TextilWirtschaft vom 10. April 2014 ist außerdem davon auszugehen, dass die Beklagte mit der Kennzeichnung "PIERRE CARDIN" versehene Socken in Prospekten hervorgehoben beworben hat.

38 ff) Das Berufungsgericht hat zwar im Ansatz zutreffend in die Verhältnismäßigkeitsprüfung auch den Grad des Verschuldens des Verletzers einbezogen. Es hat berücksichtigt, dass grundsätzlich zugunsten des Verletzers angeführt werden kann, dass ihn kein schweres Verschulden trifft (zu § 103 UrhG aF vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 1997 - I ZR 79/95, GRUR 1998, 568 [juris Rn. 35] - Beatles-Doppel-CD). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Grad des Verschuldens der Beklagten sei nicht derart gravierend, dass es für die sieben bis neun Jahre zurückliegenden Erwerbsvorgänge einer Urteilsveröffentlichung bedürfe, wird allerdings nicht durch seine Feststellungen getragen. Da das Berufungsgericht festgestellt hat, dass die Klägerin bereits nach dem ersten Testkauf im Jahr 2013 eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte gerichtet und diese Anfragen nach den weiteren Testkäufen wiederholt hat, war die Beklagte bereits im Jahr 2013 hinsichtlich des Vertriebs von "PIERRE-CARDIN"-Socken sensibilisiert. Dennoch hat sie für keinen der mehrere Jahre auseinanderliegenden Testkäufe eine Erschöpfung des Markenrechts darlegen können. Bei wiederholten und in

mehreren Jahren begangenen Markenrechtsverletzungen gleicher Art kann nicht von lediglich geringem Verschulden ausgegangen werden.

39 gg) Schließlich hat das Berufungsgericht nicht berücksichtigt, dass bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der begehrten Urteilsbekanntmachung gemäß § 19c Satz 1 MarkenG nicht allein auf die Interessen der Parteien des Rechtsstreits abzustellen ist. Nach Erwägungsgrund 27 der Richtlinie 2004/48/EG sollten die Entscheidungen in Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums veröffentlicht werden, um künftige Verletzer abzuschrecken und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit beizutragen. Deshalb sind im Rahmen einer unionsrechtskonformen Anwendung von § 19c MarkenG generalpräventive Aspekte in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 5. Juni 2014 - 6 U 55/13, juris Rn. 21 und Urteil vom 16. Juli 2015 - 6 U 109/14, juris Rn. 51; OLG Köln, Urteil vom 28. August 2020 - 6 U 34/20, juris Rn. 68; zur Berücksichtigung von Allgemeininteressen im Rahmen von § 23 Abs. 4 UWG aF vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 1954 - I ZR 178/52, GRUR 1955, 37, 42 - Cupresa; Urteil vom 14. Dezember 1966 - I ZR 125/64, GRUR 1967, 362, 366 - Spezielsalz; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 19c Rn. 11). Die Senatsentscheidung "Stadtbahnfahrzeug", in der der Senat in erster Linie darauf abgestellt hat, dass Zweck der Urteilsbekanntmachung die Beseitigung fortwirkender Störungen ist, steht dem nicht entgegen (BGHZ 151, 15 [juris Rn. 42]), weil diese Entscheidung zur Rechtslage vor Erlass der Richtlinie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Recht ergangen ist.

40 5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 [juris Rn. 21] = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 [juris Rn. 43] - Doc Generici; Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris Rn. 32 f.] - Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi). Es stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Die Prüfung, ob die von der Klägerin begehrte Befugnis zur Urteilsbekanntmachung verhältnismäßig ist, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH, GRUR 2021, 1067 [juris Rn. 96] - M.I.C.M.).

41 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich des mit dem Klageantrag VI geltend gemachten Antrags auf Urteilsbekanntmachung zum Nachteil der Klägerin erkannt hat (§ 562 Abs. 1 ZPO), und die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO).

42 Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht hinsichtlich des auf Urteilsbekanntmachung gerichteten Klageantrags VI erneut eine Verhältnismäßigkeitsprüfung unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände durchzuführen haben. Sollte es zu dem Ergebnis gelangen, dass die Urteilsbekanntmachung nicht unverhältnismäßig ist, wird es gemäß § 19c Satz 2 MarkenG Art und Umfang der Bekanntmachung zu bestimmen haben. Diese Bestimmung liegt in seinem pflichtgemäßen Ermessen (zu den maßgeblichen Kriterien vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 19c Rn. 17 bis 20 und 23).

43 D. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Versäumnisurteil steht der säumigen Partei der Einspruch zu. Dieser ist von einem/einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung des Versäumnisurteils bei dem Bundesgerichtshof, Karlsruhe, durch Einreichung einer Einspruchsschrift einzulegen.