

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.  
Konrad-Adenauer-Ufer 11 · RheinAtrium · 50668 Köln

Herrn Bundesverfassungsrichter  
Prof. Dr. Andreas Paulus  
Bundesverfassungsgericht  
Schlossbezirk 2  
76131 Karlsruhe

Vorab per Fax 0721/ 9101-382

Der Generalsekretär

Konrad-Adenauer-Ufer 11  
RheinAtrium  
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151  
Telefax (0221) 650 65-205  
E-Mail [office@grur.de](mailto:office@grur.de)  
[www.grur.org](http://www.grur.org)

25. Oktober 2019

**Stellungnahme  
der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht (GRUR) in dem Verfassungsbeschwerde-Verfahren  
1 BvR 396/18 betreffend den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom  
11. Oktober 2018 – I ZB 96/16 – „Produkte zur Wundversorgung“  
(abgedruckt in GRUR 2018, 292)**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Prof. Dr. Paulus,

die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung sämtlicher auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Mitglieder von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschullehrer, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums und des Lauterkeitsrechts.

Vorweg bemerkt sei, dass keine Mitglieder unserer Vereinigung, die an der mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Entscheidung mitgewirkt bzw. an dem Verfahren beteiligt waren, an der vorliegenden Stellungnahme mitgewirkt haben. Auch haben keine Mitglieder unserer Vereinigung an der vorliegenden Stellungnahme mitgewirkt, die Parteien oder Beteiligte des Verfassungsbeschwerdeverfahrens sind. Die Mitwirkung an den Stellungnahmen unserer Vereinigung ist ausschließlich Mitgliedern der GRUR-Vereinigung vorbehalten.

Mit Schreiben vom 20. August 2019 hat das Bundesverfassungsgericht durch Herrn Prof. Dr. Paulus als Berichterstatter in dem Verfassungsbeschwerde-Verfahren 1 BvR 396/18 um eine Stellungnahme zu den nachfolgend aufgeführten Fragen gebeten:

1. Wie stellt sich der (unions)markenrechtliche Streitstand zur Frage der auf einem Unterlassungstitel beruhenden Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf gegenwärtig dar?
2. Können die nach Art. 130 Abs. 1 Satz 2 UMV durch das Unionsmarkengericht zu treffenden „erforderlichen Maßnahmen“ zur Sicherstellung der Befolgung eines Verbots die in Frage 1) beschriebene Pflicht enthalten?
3. Können die „vom anwendbaren Recht vorgesehenen Maßnahmen“ oder „Anordnungen“ im Einzelfall gemäß § 130 Abs. 2 UMV die in Frage 1) beschriebene Pflicht enthalten?
4. Betrifft die Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf im Unionsmarkenrecht allein die Auslegung von Art. 130 i.V.m. Art. 129 UMV oder ist auch die Auslegung von Art. 9 UMV oder sind weitere Vorschriften betroffen?
5. Soll die Bemessung des Inhalts des Unterlassungsanspruchs nach dem Konzept des Unionsgesetzgebers - im Sinne einer bloßen Mindestharmonisierung - den nationalen Gerichten überlassen bleiben?
6. Bedeutet die auf einem Unterlassungstitel beruhende Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf eine Effizienzsteigerung bei der Rechtsdurchsetzung im Unionsmarkenrecht?
7. In welchem Verhältnis steht die Annahme einer auf einem Unterlassungstitel beruhenden Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf zur Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG?

Wir nehmen die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr und beantworten die aufgeworfenen Fragen wie folgt:

## **I. Vorbemerkungen**

1. Die mit Urteil des LG Frankfurt vom 22. Januar 2016 bestätigte Beschlussverfügung vom 28. September 2015, um deren Vollstreckung es im vorliegenden Verfassungsbeschwerdeverfahren geht, wurde auf der Grundlage der GMV Nr. 207/2009 in der bis zum 22. März 2016 geltenden Fassung erlassen. Relevant sind insoweit Art. 102 GMV 207/2009 sowie – da es sich um eine Anordnung im Verfahren der einstweiligen Verfügung handelt – Art. 103 GMV 207/2009.
2. Art. 102 GMV 207/2009 hatte folgenden Wortlaut:
  - (1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.

- (2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats, einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.

Entgegen den Ausführungen des BGH in seinem Beschluss I ZB 96/16 vom 11. Oktober 2017, Rn. 43 (GRUR 2018, 292 - Produkte zur Wundversorgung) sieht Art. 102 Abs. 2 GMV 207/2009 erst in der seit dem 22. März 2016 geltenden Fassung der VO (EU) 2015/2424 vor, dass das Unionsmarkengericht ihm im Einzelfall zweckmäßig erscheinende Maßnahmen ergreifen oder Anordnungen treffen kann, die das anwendbare Recht vorsieht. Die Bestimmungen des Art. 102 GMV in der seit dem 22. März 2016 geltenden Fassung sind in die UMV Nr. 2017/1001 als Art. 130 unverändert übernommen worden.

3. Art. 103 GMV 207/2009 lautete folgendermaßen:

- (1) Bei den Gerichten eines Mitgliedstaats — einschließlich der Gemeinschaftsmarkengerichte — können in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarke oder die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke alle einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates für eine nationale Marke vorgesehen sind, auch wenn für die Entscheidung in der Hauptsache aufgrund dieser Verordnung ein Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist.
- (2) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 97 Absätze 1, 2, 3 oder 4 beruht, kann einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen anordnen, die vorbehaltlich des gegebenenfalls gemäß Titel III der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 erforderlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahrens in einem jeden Mitgliedstaat anwendbar sind. Hierfür ist kein anderes Gericht zuständig.

Die Bestimmungen des Art. 103 GMV in der seit dem 22. März 2016 geltenden Fassung, die mit der vorherigen Fassung bis auf redaktionelle Änderungen (Unionsmarkengericht statt Gemeinschaftsmarkengericht) übereinstimmt, sind in die UMV Nr. 2017/1001 als Art. 131 unverändert übernommen worden.

4. Der Beschluss des BGH vom 11. Oktober 2017 stützt sich auf eine Auslegung des Unterlassungstitels einer Beschlussverfügung des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 28. September 2015, die der Antragsgegnerin mit Sitz in Deutschland unter Androhung von Ordnungsmitteln aufgegeben hat, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit den streitgegenständlichen Zeichen gekennzeichnete Verpackungen durch Aufbringen eines Klebeetiketts zu verändern und solche veränderten Verpackungen abzugeben, in Verkehr zu bringen oder zu bewerben. Die Beschlussverfügung selbst enthält also ein Verbot im Sinne des Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GMV 207/2009. Die Antragsgegnerin hat bereits an Dritte ausgelieferte Waren nicht zurückgerufen und auch ihre Abnehmer nicht über die einstweilige Verfügung vom 28. September 2015 informiert.

5. Mit Beschluss vom 06. Juni 2016 hat das Landgericht Frankfurt a.M. auf Antrag der Gläubigerin gegen die Schuldnerin Ordnungsmittel wegen Zuwiderhandlungen gegen die Verfügung vom 28. September 2015 mit der Begründung angeordnet, die Schuldnerin habe bereits an Dritte ausgelieferte Ware weder zurückgerufen noch sonst alles Erforderliche getan, um Verstöße gegen die Verbotsverfügung zu vermeiden. Das OLG Frankfurt hat die Anordnung von Ordnungsmitteln mit Beschluss vom 19. September 2016 aufgehoben. Auf die Rechtsbeschwerde der Gläubigerin hat der BGH mit Beschluss vom 11. Oktober 2017 die Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. aufgehoben und die Sache an das OLG zurückverwiesen. Nach Ansicht des BGH ist das in der Beschlussverfügung vom 28. September 2015 ausgesprochene Verbot, die dort näher bezeichneten Handlungen zu unterlassen, dahingehend auszulegen, dass es auch die Vornahme positiver Handlungen mit dem Ziel der Einwirkung auf das Verhalten Dritter, insbesondere der rechtlich selbstständigen Abnehmer mit dem Ziel eines Rückrufs bzw. einer "Notifizierung" über das gerichtliche Verbot, umfasst.
6. Die Verfassungsbeschwerde betrifft *nicht* die Frage, inwieweit eine solche Auslegung eines Unterlassungsanspruchs und Unterlassungstitels als solche begründet und mit allgemeinen materiellen und prozessualen Grundsätzen vereinbar ist. Es geht allein darum, ob dieses Vorgehen ausschließlich das nationale Recht betrifft, oder ob es dabei (zumindest auch) um Unionsrecht geht. In letzterem Fall ist eine Vorlage geboten, soweit die Frage entscheidungserheblich ist und weder bereits unionsrechtlich geklärt wurde noch in ihrer Beantwortung offenkundig ist (sog. CILFIT-Kriterien; s. Rs. 283/81, CILFIT ./ Ministero della Sanità; s. auch C-379/15, AFNE./ premier ministre<sup>1</sup>).

## II. Vorlagepflicht nach der VO 207/2009

7. Der für die Deutsche Vereinigung mit den hier in Rede stehenden Fragen befasste Fachausschuss ist – mit Ausnahme einer Stimme aus der Wissenschaft entsprechend der nachgeführten "abweichenden Meinung" – der Auffassung, dass sich die in der oben beschriebenen Konstellation auftretenden Fragen *nicht auf Details des Vollstreckungsverfahrens beschränken lassen*, die allein dem nationalen Recht unterliegen. Es geht vielmehr um grundlegende Fragen im Zusammenspiel von nationalem und Unionsrecht. Dies ergibt sich u.a. aus folgenden Überlegungen:
  - a) Die Bedeutung von Art. 103 GMV 2009/207 besteht hauptsächlich darin, die *Zuständigkeit* nationaler Gerichte für den Erlass einstweiliger Maßnahmen (ähnlich wie in Art. 35 VO (EU) 2012/1215) zu erweitern und für bestimmte Fälle die unionsweite Wirkung solcher Maßnahmen anzuordnen. Im vorliegenden Fall, in dem das Landgericht Frankfurt a.M. als Gemeinschaftsmarkengericht des Mitgliedstaates angerufen wurde, in dem der Antragsgegner seinen Sitz hat, konnte es deshalb gemäß Art. 103 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1 GMV eine einstweilige Verfügung erlassen, die vorbehaltlich der Bestimmungen der VO (EU) 2012/1215 in allen Mitgliedstaaten durchsetzbar ist.

---

<sup>1</sup> S. C-379/15, AFNE./ premier ministre, ECLI:EU:C:2016:603, Rn 48: "Das in letzter Instanz entscheidende nationale Gericht darf jedoch nur dann davon ausgehen, dass ein [nicht zur Vorlage verpflichtender] Fall vorliegt, wenn es überzeugt ist, dass auch für die Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten und den Gerichtshof die gleiche Gewissheit bestünde. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf das nationale Gericht davon absehen, diese Frage dem Gerichtshof vorzulegen, und sie stattdessen in eigener Verantwortung lösen.]"

- b) Dass Art. 103 Abs. 1 GMV den Gerichten der Mitgliedstaaten einschließlich der Gemeinschaftsmarkengerichte die Möglichkeit einräumt, alle einstweiligen Maßnahmen zu erlassen, die im nationalen Recht bei Verletzung einer nationalen Marke vorgesehen sind, kann – soweit es sich wie im vorliegenden Fall um ein *Verbot* (Unterlassungsgebot) handelt – nur als Verweis auf die nationalen Verfahrensvorschriften verstanden werden. Es kann hingegen nicht bedeuten, dass sich auch *Inhalt und Reichweite* der zu treffenden Maßnahmen nach nationalem Recht richten. Im Fall eines Verbots (Unterlassungsgebots) kann eine einstweilige Verfügung mit unionsweiter Wirkung in allen Mitgliedstaaten nur auf der Grundlage der einschlägigen unionsrechtlichen Regelung und nicht auf der Grundlage nationalen Rechts erlassen werden. Diese unionsrechtliche Sanktion ist in Art. 102 Abs. 1 GMV vorgesehen.
- c) Wenn somit davon auszugehen ist, dass auch ein im Verfahren der einstweiligen Verfügung gem. Art. 103 VO 207/2009 ausgesprochenes Verbot in seinem Inhalt durch Art. 102 Abs. 1 bestimmt wird, lautet die entscheidende Frage, ob es mit der in dieser Vorschrift getroffenen Regelung vereinbar ist, wenn dem Verbot im Wege der Auslegung die Wirkung beigemessen wird, dass zur Vermeidung von Ordnungsmitteln nicht nur das Unterlassen eigener Handlungen, sondern auch ein *Einwirken auf Handlungen Dritter (insbesondere im Sinne eines Rückrufs)* erforderlich ist, selbst wenn dies weder beantragt wurde noch im Tenor der Anordnung zum Ausdruck kommt.
8. Diese Frage lässt sich nicht allein aus der Perspektive des nationalen Prozessrechts beantworten. Die für den hier vorliegenden Fall zentrale Vorschrift von Art. 102 Abs. 1 VO 207/2009 ist nach der EuGH-Rechtsprechung<sup>2</sup> sowie nach der einheitlichen Auffassung in der Literatur<sup>3</sup> wegen ihrer unmittelbaren und unionsweiten Geltung autonom und einheitlich auszulegen. Damit bleibt auch die Interpretation der Reichweite eines auf der Grundlage von Art. 102 Abs. 1 erlassenen Unterlassungstitels allein dem EuGH vorbehalten.
9. Nationale Alleingänge könnten demgegenüber zu gravierenden Konsequenzen bei der Durchsetzung EU-weiter Verbotsanordnungen führen. Nach der Entscheidung C-235/09, DHL Express./Chronopost entfalten Zwangsmaßnahmen, die von einem nach Art. 97 Abs. 1 bis 4 VO 207/2009 zuständigen Unionsmarkengericht angeordnet werden, unter den in der VO (EU) 2012/1215 angegebenen Voraussetzungen unionsweit Wirkung. Dasselbe gilt nach Art. 103 Abs. 2 VO 207/2009 für einstweilige Maßnahmen, die – wie im vorliegenden Fall – von einem Unionsmarkengericht mit entsprechender Zuständigkeit angeordnet werden. Würde allein nationales Prozessrecht über die inhaltliche Reichweite einer solchen Anordnung entscheiden, dann wären bei der Vollstreckung eines mit Wirkung u.a. für Deutschland von dem Gericht eines anderen Mitgliedsstaats erlassenen Unterlassungstitels die vom erkennenden Gericht angeordneten Zwangsmittel wegen Zu-

<sup>2</sup> S. insbesondere EuGH Rs. C-316/05, GRUR 2007, 228 Nokia./Wärdell, Rn. 21, 60; Rs. C-235/09, GRUR Int. 2011, 514 DHL Express France ./ Chronopost, Rn. 43; Rs C-238/06 P, GRUR 2008,339, Develey Rn. 65,71; Rs. C-307/11 P, GRUR Int. 2013, 134, Deichmann, Rn. 57.

<sup>3</sup> Bodmann, Die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke, 2008, S. 7; Fayaz, GRUR Int. 2009, 566, 567; Büscher/Dittmer/Schiwy-Hoffrichter-Daunicht, Art. 102 GMV, Rn. 7; Fezer-Hirsch, in: Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl. 2015, Markenverletzungsverfahren, Rn. 638; Koch/Samwer, MarkenR 2006, 493, 497; von Mühlendahl/Ohlgart, § 26 Rn. 3; BeckOK UMG/Müller, 10. Ed. 28.5.2018, UMG Art. 130 Rn. 1; ungenau Eisenführ/Schennen, Art. 102, Rn. 6; anders nur Kohler, in Festschrift Everling, S. 651, 661.

widerhandlung gegen das Verbot schon bei fehlendem Rückruf bzw. entsprechender Notifizierung Dritter fällig, obwohl dies ggf. nicht der vom erkennenden Gericht intendierten und für die Beschlussfassung berücksichtigten inhaltlichen Reichweite des Verbots entspricht. Ob dies mit dem Ziel der Einheitlichkeit des Unionsmarkensystems im Hinblick auf die Anordnung und Vollstreckung von Unterlassungstiteln vereinbar ist, kann und soll allein der EuGH entscheiden.

10. Die genannten Fragen wurden bisher weder durch die Rechtsprechung des EuGH geklärt, noch ist ihre Beantwortung offenkundig. Es handelt sich somit weder um einen „acte éclairé“ noch um einen „acte clair“ i.S. der CILFIT-Rechtsprechung.
11. Nach der CILFIT-Rechtsprechung ist die Vorlagepflicht ferner im Licht der *Gegebenheiten und besonderen Schwierigkeiten* des Gemeinschaftsrechts sowie der Gefahr *uneinheitlicher Rechtspraxis* zu beurteilen.
  - a) Die hier aufgeworfene Frage steht exemplarisch für eine der speziellen Gegebenheiten des Unionsrechts, nämlich für die Verzahnung von unionsrechtlich determinierten und dem nationalen Recht vorbehaltenen Regelungen. In diesem Fall ist die Bestimmung der Grenzlinien zwischen materiellem Unionsrecht und nationalem Prozessrecht bzw. zwischen der inhaltlichen Reichweite des Erkenntnisverfahrens und den für das Vollstreckungsverfahren geltenden Regeln betroffen. Die exakte Bestimmung der jeweiligen Kompetenzbereiche in ihrer Abgrenzung voneinander und in ihrem Zusammenspiel wirft besondere Schwierigkeiten auf; sie ist jedoch für das Funktionieren des Unionsrechts von zentraler Bedeutung. Unter diesem Aspekt ist von einem nationalen, höchstinstanzlichen Gericht besondere Sensibilität bei der Entscheidung über die Vorlagepflicht zu fordern.
  - b) Zu der hier betroffenen Frage gibt es bisher nur wenige rechtsvergleichende Erkenntnisse. Entscheidungen, in denen diese Frage explizit angesprochen und in dem einen oder anderen Sinne gelöst worden wäre, sind rar, wenn überhaupt vorhanden. Angesichts dieser Lage ist auszuschließen, dass sich in diesem Bereich eine europaweit einheitliche Praxis herausgebildet hätte (oder tendenziell feststellbar wäre), der zufolge Unterlassungsanordnungen automatisch den Anspruch auf Folgenbeseitigung umfassen. Das nahezu vollständige Fehlen von (veröffentlichten) Entscheidungen zu dieser Frage sowie auch der Umstand, dass sich die öffentliche Diskussion dieser Fragen bisher, soweit erkennbar, auf Deutschland beschränkt, weisen eher darauf hin, dass in den meisten anderen Mitgliedstaaten keine der BGH-Rechtsprechung entsprechende Entscheidungspraxis besteht.
  - c) Einer rechtsvergleichenden Betrachtung von *Dissmann* (GRUR 2017, 986, 988) zufolge hat es allerdings auch in Belgien Entscheidungen mit entsprechend weit intendierter Fassung des Unterlassungstitels gegeben. Die Entscheidungen betrafen urheberrechtliche Ansprüche; ihre Grundlage war daher nicht das in der GMV verankerte Einheitsrecht, sondern es ging um die nach Maßgabe der RL 48/2004/EG harmonisierten Vorschriften des nationalen Rechts. Dennoch unterstreichen die belgischen Entscheidungen die Gefahr, dass sich auf der Grundlage von inhaltlich weitgehend parallel gelagerten Vorschriften des Sekundärrechts nationale Sonderwege entwickeln, die im Hinblick auf die inhaltliche Reichweite von Unterlassungstiteln unter-

schiedlich weit über den Bereich der reinen Verbotsanordnung und -sicherung hinausgreifen.

- d) Der Befund, dass die Rechtsprechung des BGH keineswegs einer europaweit einheitlichen Praxis entspricht, konnte durch eine Ad hoc-Umfrage bestätigt werden, die von Mitgliedern des Fachausschusses bei Kollegen in anderen Mitgliedsländern durchgeführt wurde. Aus den Antworten von Anwälten aus den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien und Österreich geht hervor, dass Entscheidungen, die eine ähnlich weite Auslegung von Unterlassungstiteln vorgenommen haben, in den betreffenden Ländern nicht bekannt sind. Von den niederländischen, italienischen, französischen und spanischen Korrespondenten wurde ferner erklärt, dass solche Entscheidungen im jeweiligen Mitgliedstaat höchst unwahrscheinlich seien, da strikt auf die Unterscheidung zwischen der separat anzuordnenden Rückrufsanktion und der Unterlassungssanktion zu achten sei. In Österreich wird hingegen eine ähnliche Rechtsauffassung, wie sie der BGH-Rechtsprechung zugrunde liegt, für diskussionsfähig erachtet. Auch insoweit wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich jedenfalls im Hinblick auf Unionsrechte um eine Systemfrage handele, die nur vom EuGH entschieden werden könne.
12. Ergänzend kann auf die am 12.9.2019 ergangene EuGH-Entscheidung C-688/17 Bayer Pharma verwiesen werden. Danach kann es sich auf die dem Verfügungsgegner nach Aufhebung einer gegen ihn gerichteten einstweiligen Anordnung nach Art. 9 Abs. 7 RL 2004/48 geschuldeten Vergütung auswirken, dass sich dieser „nicht so verhalten hat, wie es allgemein erwartet werden darf, um [seinen] Schaden zu vermeiden oder zu verringern.“ Die dem Gegner einer einstweiligen Anordnung damit auferlegte Obliegenheit zur Schadensminderung wäre jedoch in einer Situation, in der die inhaltliche Reichweite der Anordnung unklar ist und europaweit uneinheitlich ausgelegt wird, erkennbar unbillig.

### III. Bemerkungen zu Artikel 130 UMV

13. Art. 130 Abs. 1 UMV enthält keine Änderungen gegenüber Art. 102 Abs. 1 GMV; insoweit bleibt es bei dem unter II. Gesagten.
14. Geändert wurde jedoch Abs. 2 der Vorschrift. Statt – wie zuvor – eines Verweises auf die Anwendbarkeit nationalen Rechts im Hinblick auf die in der GMV nicht geregelten Fragen findet sich jetzt in Abs. 2 ein allgemeiner Hinweis auf die Befugnis des Unionsmarkengerichts, „vom anwendbaren Recht vorgesehene Maßnahmen [zu] ergreifen oder Anordnungen [zu] treffen, die ihm im jeweiligen Einzelfall zweckmäßig erscheinen.“ U.a. auf diesen Wortlaut hat sich der BGH in seinem Beschluss vom 11. Oktober 2017 gestützt, obwohl er erst der nach dem 22. März 2016 geltenden Fassung entspricht<sup>4</sup>. Unabhängig von der Frage, welche Fassung der GMV oder UMV im konkreten Fall maßgeblich war, ist nicht anzunehmen, dass der geänderte Wortlaut im Hinblick auf die Abgrenzung von Unionsrecht und nationalem Recht etwas geändert hat und zu einem anderen Ergebnis als dem unter II. genannten führt. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sich Art. 130 Abs. 2, ebenso wie Art. 102 Abs. 2 GMV in der bis zum 22. März 2016 geltenden Fassung, auf die nach nationalem Recht vorgesehenen, weiteren Sanktionen bezieht, zu de-

---

<sup>4</sup> S. dazu bereits oben, I Nr. 2.

nen der Rückruf und weitere in der RL 2004/48/EG verankerte Maßnahmen gehören. Ebenso wie unter der Geltung der GMV 207/2009 ist somit zwischen dem in Art. 130 Abs. 1 UMV geregelten Verbot samt einschlägiger Sicherungsmaßnahmen einerseits und den „weiteren Maßnahmen“ andererseits zu unterscheiden, die vom nationalen Gericht im Fall der Verletzung verhängt werden können. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es sich bei Art. 130 Abs. 2 UMV um eine Vorschrift handelt, die im *Erkenntnisverfahren* zur Anwendung kommt und die für die Frage der *Vollstreckung* eines nach Art. 130 Abs. 1 ausgesprochenen Verbots ohne Bedeutung ist.

15. Von diesem Grundsatz abgesehen bestehen allerdings im Hinblick auf die inhaltliche Reichweite von Art. 130 Abs. 2 UMV gewisse Unklarheiten. Sollte es auf die Interpretation dieser Vorschrift ankommen, wäre bereits aus diesem Grund eine Vorlage an den EuGH angezeigt. Dies wird in sämtlichen Kommentaren zu Art. 130 Abs. 2 UMV zum Ausdruck gebracht (S. Eisenführ/*Schennen*, 5. Aufl, 2017, Art. 102 Rn. 2; *Grüger*, BeckOK 18. Ed. 1.7.2019, Art. 130 Rn. 15: „muss durch die Rechtsprechung geklärt werden“ s. auch Hasselblatt/*Menebröcker*, European Union Trade Mark Regulation, 2. Aufl. 2019, Art. 130, Rn. 4: „what sanctions are to be those with regard to which Art. 130(2) refers to applicable law...remains unclear“). Dabei bedarf es angesichts der CILFIT-Kriterien keiner besonderen Betonung, dass eine „Klärung durch die Rechtsprechung“ allein Sache des EuGH, und nicht nationaler Gerichte ist (s. auch unter IV).

#### IV. Beantwortung der vom Berichtstatter gestellten Fragen

Frage 1: Wie stellt sich der (unions)markenrechtliche Streitstand zur Frage der auf einem Unterlassungstitel beruhenden Pflicht zum positiven Handeln durch Rückruf gegenwärtig dar?

Die Literatur bezieht sich bisher im Wesentlichen auf die entsprechende Fragestellung im UWG. Die ganz vorherrschende Auffassung in diesen Veröffentlichungen steht der Rechtsprechungslinie des BGH kritisch gegenüber. Zum (Unions-)Markenrecht hat sich bisher noch keine entsprechende Diskussion entwickelt. Eine gewisse Ausnahme bildet insoweit der Aufsatz von Franz *Hofmann* (NJW 2018, 1290). Der Autor lässt darin eine gewisse Sympathie im Hinblick auf die Entwicklung des Unterlassungsanspruchs in Richtung auf eine flexibel zu handhabende „remedy“ i.S. des angloamerikanischen Rechts erkennen. Er äußert sich jedoch nicht speziell zu der Frage, inwieweit dies mit dem Unionsmarkenrecht vereinbar ist bzw. ob die Übertragung der zum UWG entwickelten BGH-Rechtsprechung auf das Unions- bzw. Gemeinschaftsmarkenrecht im Licht der CILFIT-Kriterien rechens war.

Frage 2: Können die nach Art. 130 Abs. 1 Satz 2 UMV durch das Unionsmarkengericht zu treffenden „erforderlichen Maßnahmen“ zur Sicherstellung der Befolgung eines Verbots die in Frage 1) beschriebene Pflicht enthalten?

Soweit die dem Art. 130 Abs. 1 Satz 2 UMV entsprechende Vorschrift des Art. 98 Abs. 1 Satz 2 GMV Nr. 40/94 vom EuGH in den Entscheidungen C-316/05 *Nokia*./*Wärdell* sowie C-325/09 *DHL Express*./*Chronopost* angesprochen wird, geht es allein um die *vom Gericht* für den Fall der Zuwiderhandlung zu treffenden Maßnahmen (Zwangsgelder etc.). Davon zu unterscheiden ist die im vorliegenden Fall



betroffene Frage, welche Maßnahmen *vom Schuldner* vorzunehmen sind, um Zuwiderhandlungen und damit die Verhängung von Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Ob und in welcher Weise Art. 130 Abs. 1 Satz 2 UMV oder Art. 102 Abs. 1 Satz 2 GMV 207/2009 auch diese Frage erfasst, ist offen und kann nur durch den EuGH beantwortet werden.

Frage 3: Können die „vom anwendbaren Recht vorgesehenen Maßnahmen“ oder „Anordnungen“ im Einzelfall gemäß § 130 Abs. 2 UMV die in Frage 1 beschriebene Pflicht enthalten?

Darauf hinzuweisen ist zunächst, dass Art. 130 Abs. 2 UMV im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommt, weil die aktuelle Fassung erst ab dem 22. März 2016 gilt. Davon abgesehen ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Art. 130 Abs. 2 UMV, ebenso wie zuvor Art. 102 Abs. 2 GMV, auf die weiteren nach nationalem Recht bestehenden Sanktionen hinweist, die nicht erst im Vollstreckungsverfahren durch Auslegung des Unterlassungstitels angeordnet werden können (s. dazu bereits oben, II Nr. 14). Auf jeden Fall wäre eine solche Frage, falls sie für den vorliegenden Fall relevant wäre, dem EuGH vorzulegen, da insoweit erhebliche Unklarheit herrscht.

Frage 4: Betrifft die Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf im Unionsmarkenrecht allein die Auslegung von Art. 130 i.V.m. Art. 129 UMV oder ist auch die Auslegung von Art. 9 UMV oder sind weitere Vorschriften betroffen?

Art. 9 Abs. 3 UMV definiert Handlungen, die der Inhaber einer Unionsmarke einem Dritten bei Verletzung seiner Marke verbieten lassen kann. Dass bereits in Art. 9 Abs. 3 UMV von einem Verbot die Rede ist, macht die Verzahnung mit Art. 130 Abs. 1 UMV deutlich, der das Verbot bei vom Unionsmarkengericht festgestellter Verletzung betrifft. Die Reichweite des Verbots, das das Unionsmarkengericht anzuordnen hat, ist deshalb an den Vorgaben des Art. 9 Abs. 3 UMV zu orientieren. Das Belassen rechtsverletzender Waren in den Vertriebswegen wird in Art. 9 Abs. 3 UMV nicht als verbotswidrig genannt. Ob und unter welchen Voraussetzungen zu den gemäß Art. 130 Abs. 1 Satz 1 UMV zu verbietenden Handlungen auch eine positive Handlungsverpflichtung des Verletzers einer Unionsmarke gehört, von ihm bereits in den Verkehr gebrachte Waren aus den Vertriebswegen aktiv zurückzurufen, ist deshalb auch angesichts des Art. 9 Abs. 3 UMV eine Auslegungsfrage, die nur der EuGH entscheiden kann.

Frage 5: Soll die Bemessung des Inhalts des Unterlassungsanspruchs nach dem Konzept des Unionsgesetzgebers – im Sinne einer bloßen Mindestharmonisierung – den nationalen Gesetzen überlassen bleiben?

Nein. Die Bestimmung des Inhalts des Anspruchs – ob es sich um ein „Verbot“ im Rechtssinne handelt oder darüber hinausgeht – ist eine Frage, die der Unionsgesetzgeber abschließend geregelt und einer autonomen, unionsweit einheitlichen Auslegung vorbehalten hat.

Frage 6: Bedeutet die auf einem Unterlassungstitel beruhende Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf eine Effizienzsteigerung bei der Rechtsdurchsetzung im Unionsmarkenrecht?

Es ist unbestritten, dass sich aus einem Unterlassungstitel auch Verpflichtungen zum positiven Handeln ergeben können. Diese sind jedoch nur insoweit effizienzsteigernd, wie sie den *eigenen Herrschaftsbereich* betreffen (z.B. Abnehmen von Schildern innerhalb des eigenen Geschäftslokals; Abstellen von Werbung auf Internet-Plattformen<sup>5</sup>).

Eine automatische Einbeziehung von Rückruffpflichten in den Unterlassungstitel würde jedoch eher kontraproduktiv wirken und zu Effizienzstörungen führen. So müssten zusätzliche Anforderungen an den Sachvortrag gestellt werden und zusätzlich Abwägungen in die Urteilsfindung einfließen bzw. auf der Vollzugsebene Berücksichtigung finden. Eine schnelle, einfache Verbotsanordnung würde dadurch erschwert. Die Erschwerungen wären ferner besonders gravierend, wenn nationale Gerichte für sich in Anspruch nehmen würden, die Reichweite des Unterlassungstitels eigenständig, ohne Bindung an unionsrechtliche Vorgaben, festzulegen und sich dadurch eine fragmentierte Rechtspraxis entwickeln würde.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Unterlassungstitel nach dem deutschen Zwangsvollstreckungsrecht durch Ordnungsgeld oder Ordnungshaft durchgesetzt werden. Diese sind mit staatlichen Strafen vergleichbar, so dass sich ein unbestimmter Vollstreckungstitel, aus dem sich nicht klar ergibt, welche Verpflichtung der Vollstreckungsschuldner hat, verbietet. Mit der Trennung zwischen Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren ist es unvereinbar, den Titel und die mit ihm verbundene „Pflichtenlage“ erst im Vollstreckungsverfahren zu konkretisieren.

Frage 7: In welchem Verhältnis steht die Annahme einer auf einem Unterlassungstitel beruhenden Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf zur Durchsetzungsrichtlinie 2004/48 EG?

Es handelt sich jeweils um eigenständige Sanktionen und Pflichten zu ihrer Befolgung, die theoretisch nebeneinander bestehen können. D.h., das Vorhandensein des Rückrufanspruchs in der RL führt nicht als solches dazu, dass ein Rückruf aufgrund eines Unterlassungstitels ausgeschlossen sein muss. Im Falle eines auf einheitlichem Unionsmarkenrecht beruhenden Unterlassungstitels ist die Frage, ob die Bestimmungen der Durchsetzungsrichtlinie Auswirkungen auf dessen Auslegung im Sinne einer Pflicht des Schuldners zum positiven Handeln durch Rückruf haben, aber allein eine unionsrechtliche Frage, die der EuGH zu entscheiden hat.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang ferner, dass auch das EPGÜ getrennte Regelungen für den Unterlassungsanspruch (Art. 63) und Abhilfemaßnahmen einschließlich Rückrufanspruch (Art. 64) vorsieht. Diese Regelung gilt u.a. für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und weist damit die Abgrenzung beider Formen von Ansprüchen vollständig der unionsrechtlichen Ebene zu.“

## V. Abweichende Auffassung von Prof. Dr. Ahrens

Eine starke Stimme in unserer Vereinigung teilt die vorstehenden Ausführungen nicht, wonach es sich vorliegend um eine Frage der Auslegung autonomen Unionsrechts han-

---

<sup>5</sup> Zu einem entsprechenden Fall s. EuGH Rs. C-179/15, GRUR 2016, 375, Daimler./Együd Garage.

delt. Die abweichende Auffassung von Herrn Prof. Dr. Ahrens ist nachfolgend angefügt. Wir bitten darum, auch diese Ausführungen zu berücksichtigen.

**PROF. DR. AHRENS:**

Die Entscheidung I ZB 96/16 des BGH (zu ihrer Einbettung in weitere Judikatur: Ahrens, GRUR 2018, 374) betrifft nicht die Auslegung von Unionsrecht (hier: der UMV), sondern allein die Anwendung nationalen Zivilprozessrechts, für die die Europäische Union keine Gesetzgebungskompetenz besitzt. Insbesondere betroffen sind die Abgrenzung von Unterlassungsvollstreckung nach § 890 ZPO und Handlungsvollstreckung nach § 887 ZPO sowie die zugehörige Antragstellung für einen Vollstreckungstitel nach § 890 ZPO unter Einbeziehung der Rückrufbeseitigung.

1. Unstreitig sind aufgrund eines Unterlassungstitels auch aktive Maßnahmen geschuldet, wenn die abzuwehrende rechtswidrige Störungslage anderenfalls in die Zukunft fortwirkt und deshalb beseitigt werden muss. Unterlassung bedeutet also nicht schlechthin Passivität des Schuldners. Häufig wird im Tenor auch nicht von Unterlassung bzw. Untersagung eines Verletzungsverhaltens gesprochen, sondern inhaltsgleich formuliert: Dem Antragsgegner/Beklagten wird verboten, im geschäftlichen Verkehr der europäischen Union das Produkt X anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu diesem Zweck zu besitzen und/oder einzuführen oder auszuführen und/oder vorgenannte Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen“.

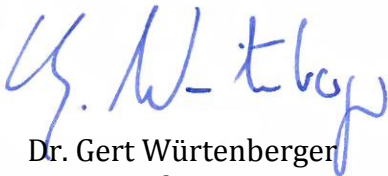
Streitpunkt ist allein, ob der Unterlassungsschuldner kraft des Unterlassungstitels die Gefahr einer Fortsetzung der Rechtsverletzung durch befürchtetes Verhalten seiner Abnehmer im Wege des Rückrufs oder – aufgrund eines Verfügungstitels – der Information über die eigene Verurteilung minimieren muss. Die Verpflichtung zur Information der Abnehmer über die eigene Verurteilung trifft ihn gem. § 242 BGB im Rahmen der Vertragsbeziehung ohnehin; es geht also nur um eine zusätzliche vollstreckungsrechtliche Pflicht.

Die Zurechenbarkeit des Abnehmerverhaltens zum Erstverletzer steht nicht in Frage, weil der Verletzte unzweifelhaft einen Anspruch auf Rückrufbeseitigung hat, wenn die Maßnahme erforderlich ist.

2. Die Unterlassungsvollstreckung gegen den Erstverletzer erleichtert dem Verletzten das effektive rasche Vorgehen, wenn ihm die Abnehmer des Erstverletzers nicht bekannt sind. Es ist dem Verletzten unbenommen, zusätzlich oder auch isoliert einen Handlungstitel zu erwirken, der es ihm erlaubt, bei vertretbaren Handlungen gem. § 887 ZPO eine richterlich bewilligte Ersatzvornahme anstelle des Erstverletzers zu ergreifen.
3. Welcher Antrag zu stellen ist, wird im Zivilprozessrecht durch das gewünschte Vollstreckungsziel bestimmt, weil das Zwangsvollstreckungsrecht differenzierte Vollstreckungsregelungen bereitstellt, die in die Zuständigkeit unterschiedlicher Vollstreckungsorgane fällt. Wenn die Rückrufbeseitigung über § 890 ZPO erzwungen werden soll, muss ein Unterlassungsantrag gestellt werden. Die Antragstellung ist jedoch kein Thema des Unionsmarkenrechts, sondern des nationalen Zivilprozessrechts.

4. Die angegriffene Rechtsprechung des I. Zivilsenats hat die Darlegungs- und Beweislast für die Tatbestandsmerkmale der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit, die beim Begehren auf Störungsbeseitigung zu prüfen sind, dem beklagten Erstverletzer auferlegt, weil es sich um rechtshindernde Merkmale handle. Der Verletzer einer Unionsmarke muss also sowohl im Erkenntnisverfahren zur Erlangung eines Unterlassungstitels als auch im Verfahren zur Erlangung eines Titels mit Handlungsvollstreckung von sich aus vortragen und beweisen bzw. glaubhaft machen, dass die Voraussetzungen einer Rückrufbeseitigung fehlen.

Auch diese durch wertende Zergliederung des Tatbestandes gewonnene Aufteilung greift nicht in Unionsrecht ein. National aufgestellte Beweislastverteilungen können zwar Thema des Unionsrechts werden, wenn die effektive Verfolgung von Rechtsverletzungen eines unionsrechtlichen Tatbestandes durch nationale Beweisforderungen *erschwert* wird. Das ist hier jedoch nicht einschlägig. Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats begünstigt den Unterlassungsschuldner in Anwendung des zwangsvollstreckungsrechtlichen Schonungsgebots sogar, indem sie ihm gestattet, seine rechtshindernden Einwendungen auch noch im Vollstreckungsverfahren nach § 890 ZPO nachzuholen, weil das Prozessgericht zugleich Vollstreckungsgericht ist.



Dr. Gert Würtenberger  
Präsident



Stephan Freischem  
Generalsekretär