

Hinweis auf Kompatibilität ist milderer Mittel als Verwendung der Marke

Bundesgerichtshof

Urteil vom 28.06.2018

Az.: I ZR 236/16

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2018 durch die Richter [...] und die Richterin [...]

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 30. September 2016 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin produziert und vertreibt Staubsauger und hierfür bestimmte Ersatzteile und Zubehör. Sie ist vom jeweiligen Markeninhaber zur Geltendmachung der Rechte aus der am 2. Juli 1981 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke DE 1019711

[Abbildung]

sowie aus der am 3. November 2005 eingetragenen deutschen Wortmarke DE 30551677 „Kobold“ und der IR-Wortmarke 860292 „TIGER“ mit Priorität vom 1. April 2005 im eigenen Namen und für eigene Rechnung ermächtigt. Sämtliche Marken gewähren unter anderem Schutz für Staubsauger und deren Zubehör.

Der Beklagte ist seit August 2006 Inhaber der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“, die seit Januar 2007 mit seiner Homepage verknüpft ist. Unter diesem Internetauftritt betreibt der Beklagte einen Onlineshop für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger, unter anderem der Modelle Kobold VK 120 und VK 121, sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerkprodukte, auch solche von Drittherstellern.

Die Klägerin sieht die Verwendung der Zeichen „Vorwerk“, „Kobold“ und „Tiger“ durch den Beklagten als markenverletzend an und hat ihn vorgerichtlich erfolglos abgemahnt.

Sie hat die Verwendung der Marken auf folgenden Seiten des Internetauftritts des Beklagten beanstandet.

Anlage K 7

[Abbildung]

Anlage K 8

[Abbildung]

Anlage K 9

[Abbildung]

Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,

I. den Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

1. unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ einen Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugenzubehör zu

betreiben;

2. das Zeichen „Vorwerk“ zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7 und K 12 geschieht;

3. das Zeichen „Kobold“ zur Kennzeichnung von Staubsaugern zu benutzen, wenn solche Geräte durch den Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen, die nicht von Vorwerk stammen, verändert worden sind, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht;

4. für Vorwerk Staubsauger der Modelle VK 120 sowie VK 121 zu werben, ohne einen Hinweis auf das Produktionsdatum durch Angabe des Produktjahres und der Produktionswoche solcher Geräte zu geben, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht;

5. das Zeichen „Kobold“ zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht;

6. das Zeichen „Tiger“ zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht;

7. unter Verwendung des Zeichens „Vorwerk“ als „Adword“ Anzeigen zu schalten oder schalten zu lassen, wenn diese wie nachfolgend wiedergegeben gestaltet sind:

[Abbildung]

II. den Beklagten zu verurteilen, Abmahnkosten in Höhe von

2.657 € nebst Zinsen zu zahlen;

III. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;

IV. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin eine – im Klageantrag näher spezifizierte Auskunft zu erteilen.

Das Landgericht hat den Beklagten gemäß den Unterlassungsanträgen I 1, 5 und 6 (letztere jeweils bezogen auf die Anlage K 9) und 7 sowie nach den Annexanträgen und zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.152,70 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Verurteilung nach dem Klageantrag I 1 lautet

unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ einen Online-Shop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör zu betreiben, soweit dort nicht ausschließlich Staubsauger von Drittherstellern und Zubehör für solche Staubsauger angeboten werden.

Auf die Anschlussberufung der Klägerin hat das Berufungsgericht den Unterlassungsanträgen I 5 und 6 uneingeschränkt stattgegeben und der Klägerin Abmahnkosten in Höhe von insgesamt 1.613,78 € zugesprochen. Nach dem Inhalt der Urteilsgründe hat das Berufungsgericht auch dem mit der Anschlussberufung weiterverfolgten Klageantrag I 2 stattgeben wollen, soweit er auf die Anlage K 7 bezogen war; dies findet im Tenor allerdings keinen Ausdruck.

Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsanträge I 1, 2, 5, 6 und 7 sowie die hierauf bezogenen Annexanträge als begründet angesehen und hierzu ausgeführt:

Gegen die Benutzung des Zeichens „Vorwerk“ in der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ stehe der Klägerin ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu (Antrag I 1). Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Auf eine Gestattung durch die Klägerin oder eine Verwirkung des Anspruchs könne er sich nicht berufen. Der Antrag I 2 sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide ebenso aus wie eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG. Auch hier sei keine Verwirkung eingetreten. Die Ansprüche der Klägerin nach den Anträgen I 5 und 6 bestünden gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG und des § 24 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Der Anspruch hinsichtlich des Antrags I 7 folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Es lägen weder eine Gestattung noch die Voraussetzungen des § 23 MarkenG oder des § 24 MarkenG vor.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung des Beklagten zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.

1. Der mit dem Klageantrag I 1 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung des Betriebs eines Online-Shops für Staubsauger und -zubehör unter dem Domainnamen „keine-vorwerk-vertretung.de“ kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe

gegenüber dem Beklagten wegen der Benutzung des Zeichens „Vorwerk“ in der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Die Klagemarke sei bekannt. Die Benutzung des Domainnamens erfolge markenmäßig, weil es sich nicht um eine rein adressmäßige Verwendung handele. Der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Domain und der Klagemarke her. Eine nicht herkunftshinweisende Verwendung zum Zwecke der Abgrenzung von der Klägerin käme allenfalls in Betracht, wenn der Beklagte ausschließlich Produkte von Drittherstellern vertriebe; diese Konstellation erfasse der modifizierte Klageantrag jedoch nicht mehr. Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Die Benutzung verstoße gegen die guten Sitten, weil die Verwendung als Domain über die notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Es sei ausreichend, auf der Internetseite selbst einen entsprechenden Hinweis zu erteilen. Vorliegend profitiere der Beklagte von der Werbewirkung der Klagemarke. Auf eine Gestattung durch die Klägerin könne sich der Beklagte nicht berufen. Verwirkung sei nicht eingetreten, weil der Beklagte aufgrund jahrelanger Auseinandersetzungen mit der Klägerin nicht redlich gehandelt habe. Der Beklagte habe auch keinen wertvollen Besitzstand erworben. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in jeder Hinsicht stand.

b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Die Regelung setzt – ebenso wie die weiteren Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG – die Markenrechtsrichtlinie (Art. 5 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG

[MarkenRL aF]) um und ist daher richtlinienkonform auszulegen (vgl. schon BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 – I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 [juris Rn. 28] = WRP 2002, 330 – Fabergé). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist bei Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen entsprechend anwendbar (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL aF EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 Davidoff/Gofkid; BGH, Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die Bestimmung des Art. 10 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL nF) sieht Bekanntheitsschutz ausdrücklich unabhängig davon vor, ob die Benutzung des Zeichens für identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen erfolgt.

c) Die Revision wendet sich nicht gegen die Einordnung der streitgegenständlichen Marke als „bekannt“; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

d) Ohne Erfolg greift die Revision die Beurteilung des Berufungsgerichts an, der zufolge in der Verwendung des Domainnamens „keine-vorwerk-vertretung.de“ eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt.

aa) Die rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Ausreichend ist, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, Urteil vom 10. April 2008 – C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 – adidas/Marca; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 TÜV II). Die im Wesentlichen dem Tatrichter obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 TÜV

II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grads ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 41 – adidas/Marca; EuGH, Urteil vom 24. März 2011 C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – TiMi KINDER-JOGHURT/KINDER). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 OSTSEE-POST; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 – Goldbären).

bb) Auf dieser Grundlage ist die Annahme, die angesprochenen Verkehrskreise stellten zwischen dem beanstandeten Domainnamen „keine-vorwerk-vertretung.de“ und der Wort-Bild-Marke DE 1019711 „VORWERK“ eine gedankliche Verknüpfung her, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts liegt eine Verwendung des identischen Wortbestandteils „Vorwerk“ sowie Warenidentität vor, weil der Beklagte das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin nutzt. Die beschreibenden Zusätze „keine ... Vertretung“ ändern nichts daran, dass der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils „Vorwerk“ eine für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausreichende gedankliche Verknüpfung zu diesen Produkten herstellt.

cc) Anders als die Revision meint, steht die im Domainnamen „keine-vorwerk-vertretung.de“ zum Ausdruck kommende inhaltliche Abgrenzung zum Markeninhaber der Annahme einer gedanklichen Verbindung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

nicht entgegen. Wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat, kann der angesprochene Verkehr diesem Domainnamen allenfalls entnehmen, dass der Beklagte nicht der Vertriebsstruktur der Klägerin angehört. Der Inhalt der Domainbezeichnung sagt jedoch nicht aus, dass unter der Domain keine Originalwaren der Klägerin angeboten werden. Die vom Berufungsgericht in revisionsrechtlich unbedenklicher Weise gesehene Möglichkeit, der Verkehr nehme an, unter der Domainbezeichnung angebotene Produkte seien von einem freien Händler angebotene Originalprodukte der Klägerin, reicht für die Annahme einer gedanklichen Verbindung aus.

e) Das Berufungsgericht hat jedoch die weiteren Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht vollständig rechtsfehlerfrei bejaht.

aa) Die Frage, ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C 487/07, Slg. 2009, I 5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 – L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 – OTTO CAP). In die Abwägung ist der Freistellungstatbestand des § 23 Nr. 3 MarkenG einzustellen, dem grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem Schutz bekannter Marken zukommt. Die Wertungen des § 23 MarkenG – insbesondere die Frage, ob die Benutzung der Marke gegen die guten Sitten verstößt – kommen im Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei der Prüfung zum Tragen, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil

vom 22. November 2001 I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 203 [juris Rn. 45] – shell; Urteil vom 30. April 2009 – I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 37 – DAX). Auch die Beurteilungsmaßstäbe einer Interessenabwägung nach § 24 Abs. 2 MarkenG sind in die Prüfung der Unlauterkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einzubeziehen. Liegt ein Fall der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG vor, stehen dem Markeninhaber markenrechtliche Ansprüche gegen die Benutzung seiner Marke nur zu, wenn er sich auf berechtigte Gründe im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG berufen kann (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 2005 I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 26 = WRP 2006, 470 Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).

bb) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Voraussetzungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht vorliegen, so dass die dieser Schutzschranke zugrunde liegenden Wertungen die Annahme der Unlauterkeit nicht hindern.

(1) Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL aF umsetzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 – C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 – BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 C228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 – Gillette). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch

Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 – BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 14. April 2011 I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

Auch eine zur Bestimmung der Leistung notwendige Zeichenverwendung darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL aF verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Danach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 61 – BMW/Deenik; EuGH, Urteil vom 11. September 2007 C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 – Céline; Urteil vom 8. Juli 2010, Slg. 2010, I6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 67 Portakabin/Primakabin; BGHZ 181, 77 Rn. 29 – DAX). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (vgl. BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

Der Dritte handelt den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43 – Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 DAX). Davon ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 –

L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; BGH, Urteil vom 11. April 2013 I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 = WRP 2013, 1601 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 33 OTTO CAP). Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Hält sich die Benutzung dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss der Markeninhaber die Möglichkeit hinnehmen, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert (vgl. BGHZ 181, 77 Rn. 34 – DAX; GRUR 2011, 1135 Rn. 24 GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

(2) Nach diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Verwendung der Marke in der angegriffenen Domainbezeichnung nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gestattet ist, weil sie gegen die guten Sitten verstößt.

Die Revision beanstandet ohne Erfolg den vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Maßstab. Soweit das Berufungsgericht davon spricht, im Rahmen des § 23 Nr. 3 MarkenG sei der Händler auf das unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung beschränkt, lassen seine weiteren Ausführungen erkennen, dass es vom zutreffenden, vorstehend ausgeführten rechtlichen Maßstab ausgegangen ist.

Der Beklagte setzt den streitgegenständlichen Domainnamen nach den revisionsrechtlich keinen Bedenken unterliegenden Feststellungen des Berufungsgerichts zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots ein. Unter Bezugnahme auf Feststellungen des Landgerichts hat das Berufungsgericht weiter in rechtlich beanstandungsfreier Weise zugrunde gelegt, dass die Verwendung der Marke der Klägerin in der Domainbezeichnung des Beklagten dem Zweck dient, potentielle Kunden der Klägerin auf das eigene Warenangebot aufmerksam zu machen und sie beispielsweise vom Online-Shop der Klägerin abzuleiten. Die Verwendung der Marke als Domainname enthält daher nicht nur einen bloßen Hinweis auf

die Verwendbarkeit der eigenen Produkte für Waren der Klägerin, sondern hat eine Werbewirkung, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht und daher mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. Dem Beklagten stehen nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts schonendere Möglichkeiten zur Verfügung, um auf den Vertrieb seiner mit Produkten der Klägerin kompatiblen Waren hinzuweisen. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein solcher Hinweis könne im Text der Internetseite des Beklagten erfolgen, ist nicht zu beanstanden. Dasselbe gilt entgegen der Auffassung der Revision auch für das Bedürfnis des Beklagten, auf das Fehlen einer Handelsbeziehung zwischen ihm und der Klägerin hinzuweisen.

cc) Mit Erfolg rügt die Revision aber, dass das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung den Tatbestand der Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG außer Betracht gelassen hat.

(1) Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfung tritt vorbehaltlich des § 24 Abs. 2 MarkenG hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG eine Verletzung der Marke darstellen können (vgl. nur BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 20 = WRP 2007, 1095 AIDOL, mwN). Sie erfasst insbesondere das in § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG genannte Ankündigungsrecht, weshalb Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können (vgl. zu Art. 7 RL 89/104/EWG EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 77 Portakabin/Primakabin, mwN; BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 20 – AIDOL, mwN).

Aus der Beschränkung auf die Benutzung „für Waren“ folgt

allerdings, dass die Marke für die Annahme einer Berechtigung auf Grundlage des § 24 MarkenG auch nur „für Waren“ verwendet werden darf (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 – AIDOL, mwN).

(2) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der Anspruch auf Unterlassung der Nutzung des Domainnamens „keine-vorwerk-vertretung.de“ wegen einer Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin nach § 24 MarkenG ausgeschlossen ist. Auch anhand der von ihm im Zusammenhang mit der Prüfung der rechtsverletzenden Benutzung getroffenen Feststellungen zum möglichen Verständnis der Domainbezeichnung lassen sich die Voraussetzungen des § 24 MarkenG nicht abschließend beurteilen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung auszugehen. Danach kann die Zuerkennung eines Anspruchs nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Bestand haben.

f) Rechtsfehlerfrei ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte könne sich nicht auf eine wirksame Gestattung des Domainnamens durch die Klägerin berufen. Gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, eine Gestattung der Mitarbeiterin der Klägerin Frau B. sei nicht erfolgt, wendet sich die Revision nicht. Soweit sie geltend macht, aus der seit 2004 zwischen den Parteien geführten Korrespondenz habe der Beklagte auf die Berechtigung zur Verwendung der Domainbezeichnung schließen dürfen, nimmt sie lediglich eine von der tatrichterlichen Beurteilung abweichende Würdigung vor, ohne Rechtsfehler aufzuzeigen. Das Vorbringen der Revision ist auch inhaltlich nicht überzeugend. An keiner Stelle ging es in der Korrespondenz um eine Domainbezeichnung „keine-vorwerk-vertretung“, sondern stets

nur um einen entsprechenden Zusatz in der Werbung.

g) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung der Verwirkung nach § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB durch das Berufungsgericht.

aa) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, Urteil vom 23. September 1992 – I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] = WRP 1993, 101 – Universitätseblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237; Urteil vom 28. September 2011 – I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 Rn. 50 = WRP 2012, 1271 – Landgut Borsig). Eine positive Kenntnis von der Verletzung ist nicht zwingend erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1965 – Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623, 626 [juris Rn. 29 f.] – Kupferberg; Urteil vom 2. Februar 1989 – I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 [juris Rn. 48] = WRP 1989, 717 – Maritim). Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zugunsten des Verletzers auswirken (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 21 Rn. 59). Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je

schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist (BGH, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] – Universitätseblem).

bb) Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht den Zeitpunkt der relevanten Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis unzutreffend bestimmt und zudem fehlerhafte Maßstäbe für das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zugrunde gelegt hat. Die Rüge bleibt hinsichtlich des Einwands der Verwirkung im Ergebnis deshalb ohne Erfolg, weil das Berufungsgericht zu Recht und selbständig tragend angenommen hat, dass es schon an hinreichenden Darlegungen des Beklagten zum Erwerb eines wertvollen Besitzstandes fehlt.

(1) Das Berufungsgericht hat als maßgeblichen Zeitpunkt für die Kenntnis der Klägerin von der Benutzung des Domainnamens den Monat Mai 2009 zugrunde gelegt. Dabei ist es davon ausgegangen, dass eine positive Kenntnis der Klägerin vor Mai 2009 seitens des Beklagten nur vermutet, nicht aber nachgewiesen werden könne. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Für die Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt, ist bei Dauerhandlungen wie der streitgegenständlichen Nutzung eines Domainnamens auf den Beginn der erstmaligen Nutzung abzustellen (BGH, Urteil vom 15. August 2013 – I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 24, 29 – Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 50 = WRP 2016, 869 ConText). Diese erfolgte im Streitfall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Januar 2007. Soweit sich der Markeninhaber auf das Fehlen positiver Kenntnis beruft, ist auch zu prüfen, ob er sich jedenfalls in fahrlässiger Unkenntnis befand und aus Sicht des Beklagten die Annahme gerechtfertigt war, der Markeninhaber dulde die konkrete Zeichennutzung (vgl. BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 52 ConText). Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.

(2) Das Berufungsgericht hat weiter zu Unrecht angenommen, der Beklagte habe keinen durch eigenständige Anstrengungen erworbenen Besitzstand dargelegt, da die Bekanntheit seines Domainnamens allein auf der Bekanntheit des Zeichens „Vorwerk“ beruhe. Das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands ist nach seiner objektiven Bedeutung für den Verletzer zu bestimmen. Auch die durch die rechtsverletzende Benutzung gewonnene Bekanntheit eines Zeichens kann einen Besitzstand von beachtlichem Wert darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 30. November 1989 I ZR 191/87, GRUR 1992, 329, 333 [juris Rn. 83] = WRP 1990, 613 – AJS Schriftenreihe; Urteil vom 7. Juni 1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1046 [juris Rn. 42] = WRP 1991, 83 – Datacolor, mwN).

(3) Das Berufungsgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin nicht verwirkt ist, weil es an Darlegungen des Beklagten zum schutzwürdigen Besitzstand gänzlich fehlt.

Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt substantiierte Darlegungen zum Grad der Bekanntheit, zu dem unter Verwendung des beanstandeten Zeichens erzielten Umsatz sowie gegebenenfalls zu entsprechendem Werbeaufwand voraus (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 – I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 [juris Rn. 31] = WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; Urteil vom 31. Juli 2008 – I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 33 = WRP 2008, 1532 – Haus & Grund II).

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die sich die Revision erfolglos wendet, hat der Beklagte keinen solchen Vortrag gehalten. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Würdigung des Berufungsgerichts frei von Widersprüchen, soweit es einerseits die Darlegungen des Beklagten zum Besitzstand für prozessual unzureichend gehalten, andererseits aber im Zusammenhang mit der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung die von der Domainbezeichnung ausgehende Werbewirkung zum Nachteil des Beklagten gewürdigt hat. Die Würdigung des Berufungsgerichts ist auch mit Blick darauf

rechtsfehlerfrei, dass der Beklagte wie von der Revision geltend gemacht – zur Dauer der Verwendung, zum hierdurch erreichten Google-Ranking und zur Existenz von tausenden von Bestandskunden vorgetragen hat. Das allein genügt aber nicht. Die Revision legt nicht dar, dass das Berufungsgericht darüber hinausgehenden, spezifizierten Vortrag des Beklagten übergangen hätte, der die Beurteilung des Werts des Besitzstands ermöglichte.

2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können auch die mit den Klageanträgen I 5 und 6 geltend gemachten Unterlassungsansprüche wegen der Verwendung der Zeichen „Kobold“ und „Tiger“ auf den mit den Anlagen K 7, K 8 und K 9 wiedergegebenen Internetseiten nicht zugesprochen werden.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Ansprüche der Klägerin seien gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet. Die Benutzung sei zeichenmäßig erfolgt; dies gelte auch für die Verwendung des Zeichens in der Navigationsleiste. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Zwar sei es grundsätzlich notwendig, die Zeichen „Kobold“ und „Tiger“ zur Bezeichnung des Bestimmungszwecks zu verwenden. Der Beklagte setze die Zeichen allerdings für Werbezwecke ein, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgingen. Es fehle jeder erklärende Zusatz, wie etwa „passend für“. Neben den beanstandeten Zeichen fänden sich gleichgeordnete Rubriken wie „Filtertüten und Filter“, „Zubehör“ und „Ersatzteile“, so dass nicht ersichtlich sei, dass unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ neben Originalprodukten der Klägerin auch Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Die Voraussetzungen der Verwirkung lägen nicht vor. Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG sei nicht eingetreten, weil der Beklagte die Marke auf einer Internetseite für das Angebot von Konkurrenzprodukten benutzt habe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

b) Das Berufungsgericht hat der insoweit vorgenommenen Prüfung

allerdings zutreffend die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde gelegt. Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt.

c) Das Berufungsgericht ist in beiden Fällen mit Recht von einer Doppelidentität ausgegangen. Die benutzten Zeichen sind jeweils mit der Marke der Klägerin identisch. Der Umstand, dass die Schreibweise der internationalen Marke in Großbuchstaben erfolgt, hindert die Annahme der Identität nicht. Geringe Abweichungen, die dem Durchschnittsverbraucher entgehen können, wie etwa die unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung, sind unschädlich (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 Uhrenankauf im Internet). Die Zeichen werden auch beide für Staubsaugerzubehör und damit für Waren verwendet, die mit denen identisch sind, für die die klägerischen Marken Schutz genießen.

d) Die Würdigung des Berufungsgerichts, die konkrete Benutzung der Zeichen in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 werde von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfasst, weil sie über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe, ist revisionsrechtlich gleichfalls nicht zu beanstanden.

aa) Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten verpflichtet den durch § 23 Nr. 3 MarkenG privilegierten Benutzer, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (vgl. dazu bereits oben Rn. 24, 26). Dem Benutzer der Marke obliegt es sicherzustellen, dass Irreführung und Rufausbeutung – soweit möglich – ausgeschlossen sind. Die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger, regelmäßig hochwertiger

Erzeugnisse, und freien Drittanbietern (vgl. Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 23 MarkenG Rn. 20; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 23 Rn. 110). Die Bestimmung soll einerseits der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 – I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 – Fronthaube). Andererseits sollen Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat (BGH, Urteil vom 12. März 2015 I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 36 – BMW-Emblem).

bb) Auf dieser Grundlage ist das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass der Beklagte die Marken der Klägerin in einer Weise einsetzt, die über die mit einem notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der Waren im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG hinausgeht. Es hat ausgeführt, zwar sei es notwendig, die Zeichen „Kobold“ und „Tiger“ zu verwenden, um den Bestimmungszweck der für diese Produkte angebotenen Zubehörteile zu bezeichnen. Die Benutzung sei aber unlauter, weil sie über die mit einer notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehe. Dies folge daraus, dass der Beklagte die Zeichen in der in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 jeweils sichtbaren Navigationsleiste ohne jeden erklärenden Zusatz einsetze; es fehle selbst ein Zusatz wie „passend für“. Außerdem fänden sich dort neben dem beanstandeten Zeichen gleichgeordnete Rubriken wie „Filtertüten und Filter“, „Zubehör“ und „Ersatzteile“. Für den Verbraucher sei es daher im Gesamtzusammenhang der Seite nicht ersichtlich, dass unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ keineswegs (nur) Originalprodukte der Klägerin, sondern (zumindest auch) Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Nicht erforderlich sei ferner die Einrichtung eigener Rubriken unter den geschützten Zeichen. Vielmehr hätte es für die Angabe der Zweckbestimmung der Produkte genügt, wenn unter

der Überschrift „Zubehör“ Unterkategorien eingerichtet worden wären. Diese tatrichterliche Würdigung ist nicht zu beanstanden. Mit ihrer Rüge, das Berufungsgericht habe den auf der Eingangsseite der Internetseite angebrachten Hinweis nicht berücksichtigt, unternimmt die Revision den revisionsrechtlich unzulässigen Versuch einer abweichenden eigenen Würdigung des Sachverhalts in tatsächlicher Hinsicht.

e) Die Beurteilung der Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings nicht stand. Mit der Begründung, eine Erschöpfung scheide aus, weil die Marke auf einer Internetseite verwendet werde, auf der neben Produkten der Klägerin auch Konkurrenzprodukte angeboten würden, kann die Erschöpfung nicht verneint werden.

aa) Aus dem in § 24 Abs. 1 MarkenG genannten Tatbestandsmerkmal der Verwendung der Marke „für Waren“ folgt, dass Erschöpfung nur an Originalprodukten eintreten kann. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 – AIDOL, mwN). Soweit der Bundesgerichtshof bisher einen Warenbezug verneint hat, wenn die Werbung sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (vgl. BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 AIDOL, mwN), stand allerdings nicht der – im Streitfall gegebene – gleichzeitige Vertrieb von Konkurrenzprodukten neben Originalprodukten in Rede. Auf die Situation des Wiederverkäufers, der neben Produkten des Markenherstellers Produkte anderer Hersteller vertreibt, ist diese Rechtsprechung nicht ohne weiteres übertragbar.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht der Umstand, dass der Wiederverkäufer von Gebrauchsgütern neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, der Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern der Markeninhaber sich dieser Verwendung nicht aus berechtigten Gründen im Sinne von Art. 7

Abs. 2 der MarkenRL aF widersetzen kann (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 91 – Portakabin/Primakabin). Der Umstand, dass der Internetnutzer bei der Verwendung der Marke als Schlüsselwort beim Anklicken der Werbeanzeige auf Internetseiten geleitet wird, auf denen neben Originalprodukten auch Produkte anderer Marken angeboten werden, hindert danach die Erschöpfung nicht, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 87, 91 f. – Portakabin/Primakabin). Die vom Gerichtshof angestellte Erwägung, ein auf den Verkauf von Gebrauchsgütern einer fremden Marke spezialisierter Wiederverkäufer könne seine Kunden auf sein Geschäft ohne die Benutzung der Marke praktisch nicht hinweisen (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 53 – BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 90 – Portakabin/Primakabin) gilt in gleicher Weise für den Wiederverkäufer, der – wie der Beklagte – nicht mit dem Markenhersteller wirtschaftlich verbunden ist und außerhalb der Vertriebsorganisation des Markenherstellers neben Fremdprodukten auch dessen Neuwaren vertreibt.

Danach kann im Streitfall eine Erschöpfung nicht schon mangels hinreichenden Produktbezugs ausscheiden, weil der Beklagte neben Originalprodukten der Klägerin auch Fremdprodukte vertreibt.

bb) Zur Frage, ob sich die Klägerin gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Zeichenverwendung aus berechtigten Gründen widersetzen kann, hat das Berufungsgericht von seinem Standpunkt folgerichtig – keine Feststellungen getroffen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten davon auszugehen, dass keine solchen berechtigten Gründe bestehen und die Klägerin sich der Zeichenverwendung nicht widersetzen kann.

3. Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Zuerkennung des mit dem Klageantrag I 7 hinsichtlich der Verwendung des Zeichens „Vorwerk“ als Ad-words-Anzeige geltend gemachten Unterlassungsanspruchs.

a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Buchung des Schlüsselworts „vorwerk“ stelle eine markenmäßige Benutzung dar. Die Frage, ob Keyword-Advertising markenverletzend sei, sei danach zu beantworten, ob die Auswahl des geschützten Zeichens als Schlüsselwort die Herkunftsfunktion des Zeichens beeinträchtige. Im Streitfall bestehe mit Blick auf die von der Klägerin unterhaltenen Partnerprogramme keine Kenntnis des allgemeinen Verkehrs darüber, dass zwischen den Parteien keine wirtschaftlichen Beziehungen bestünden. Es komme daher darauf an, ob aus der Werbeanzeige selbst erkennbar sei, dass die vom Werbenden angebotenen Waren nicht vom Markeninhaber stammten. Werde die Marke in der Anzeige erwähnt, sei diese Voraussetzung regelmäßig nicht erfüllt. Im Streitfall sei nicht erkennbar, dass die Waren nicht von der Markeninhaberin stammten. Der Verkehr könne der Anzeige nur entnehmen, dass der Beklagte keine offizielle Vertretung der Klägerin betreibe, und daher hinsichtlich der Herkunft der Waren getäuscht werden. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen nicht vor, weil die angegriffene Verwendung in Form einer dreimaligen Nennung der Marke jeweils in Fettdruck über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Der Beklagte könne sich auch nicht auf Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG berufen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung mit Ausnahme der Frage der Erschöpfung stand.

b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es einem Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Beklagte den Wortbestandteil des Zeichens „Vorwerk“

ohne Zustimmung des Markeninhabers „im geschäftlichen Verkehr“ und „für Waren und Dienstleistungen“ benutzt hat. Der Beklagte hat seinen Online-Shop nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit dem Wortbestandteil der Klagemarke als Adword beworben. Der Beklagte hat das Schlüsselwort ausgewählt, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen und seine Waren zu bewerben (vgl. zur Nutzung eines Kennzeichens als Adword EuGH, Urteil vom 23. März 2010 – C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 bis 59 – Google France und Google; Urteil vom 25. März 2010 C278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 18 – BergSpechte/trekking.at Reisen; Beschluss vom 26. März 2010 – C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 17 Eis.de/BBY; EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 27 – Portakabin/Primakabin; EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 30 Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 Rn. 13 ff. = WRP 2013, 505 – MOST-Pralinen).

bb) Das Berufungsgericht hat weiterhin zutreffend angenommen, dass es in diesem Zusammenhang nicht um den Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht, sondern auf die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ankommt. Zwischen der Klagemarke und dem Schlüsselwort besteht keine Identität, sondern nur Ähnlichkeit, weil es sich bei der Klagemarke um eine Wort-Bild-Marke handelt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 78 – Google France und Google; GRUR 2010, 451 Rn. 22 – BergSpechte/trekking.at Reisen; GRUR 2010, 841 Rn. 50 – Portakabin/Primakabin). Zwischen den betroffenen Waren besteht Identität.

cc) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht seiner Prüfung insoweit einen zutreffenden Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt.

Im Falle der Verwendung eines Schlüsselworts hat das Gericht zunächst festzustellen, ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass

der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht festzustellen, ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Produkte nicht vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 51 – Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 22 – MOST-Pralinen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 26 – MOST-Pralinen, mwN). Die Herkunftsfunktion der Marke kann allerdings auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 28 – MOST-Pralinen). Diesen Maßstab hat das Berufungsgericht seiner Prüfung zugrunde gelegt.

dd) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die der Ad-words-Anzeige und der darin genannten Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ zu entnehmende Aussage, nicht der Vertriebsorganisation der Klägerin anzugehören, nicht so verstanden werden kann, der Beklagte vertreibe ausschließlich Drittprodukte. Weil somit die Herkunftsfunktion betroffen ist, liegt Verwechslungsgefahr vor. Mit ihrer von der Beurteilung des Berufungsgerichts abweichenden Würdigung, eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion scheide aus, weil der Beklagte mit der Domain klar zum Ausdruck bringe, dass er

nichts mit der Klägerin zu tun habe, zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Sie setzt vielmehr in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle der in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung des Berufungsgerichts.

c) Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet ist das Berufungsgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die konkrete Art und Weise der Adwords-Werbung nicht gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt ist. Die Annahme, eine dreimalige, in Fettdruck gehaltene Nennung der klägerischen Marke gehe über eine notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

d) Keinen Bestand hat allerdings auch hier die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte könne sich nicht auf Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG berufen, weil sich die Verwendung nicht auf der Erschöpfung unterliegende Produkte beschränke. Bei einem Wiederverkäufer fehlt es nicht am konkreten Warenbezug der Zeichenverwendung, wenn auf der mit der Marke versehenen Internetseite neben Markenprodukten auch Fremdprodukte angeboten werden (dazu oben Rn. 52 bis 55). Mangels weiterer Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Erschöpfung auszugehen und kann der Unterlassungsanspruch nicht zugebilligt werden.

4. Auch der mit dem Klageantrag I 2 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens „Vorwerk“ nach Maßgabe der Anlage K 7 kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.

a) Die Verurteilung nach diesem Klageantrag ist Gegenstand des Revisionsverfahrens, obgleich die Verurteilung im Tenor des angegriffenen Urteils nicht zum Ausdruck kommt. Das Berufungsgericht hat ersichtlich über diesen Streitgegenstand

entschieden, der auch Gegenstand des Revisionsvorbringens ist. Ergeben die Urteilsgründe unzweifelhaft, dass das Berufungsgericht über einen Antrag entschieden hat, fehlt aber ein entsprechender Ausspruch im Urteilstenor, liegt eine nach § 319 ZPO jederzeit berichtigungsfähige offensichtliche Unrichtigkeit vor. Diese kann auch von dem mit der Sache befassten Rechtsmittelgericht korrigiert werden (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Juli 2001 XII ZR 66/99, juris).

b) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarke sei aufgrund ihrer Bekanntheit gesteigert kennzeichnungskräftig. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide aus, weil die Gestaltung den Eindruck vermittele, der Beklagte biete Originalprodukte der Klägerin an. Dies sei aber nur in geringem Umfang der Fall. Eine Werbung mit einer Überschrift wie „Zubehör für Vorwerk-Geräte“ oder „gebrauchte Vorwerkgeräte“ reichte aus. Der Domainname sei insoweit unbeachtlich, weil er nichts über die betriebliche Herkunft der angebotenen Produkte sage. Die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 MarkenG lägen nicht vor, da die Bezeichnung in Anlage K 7 nicht nur für der Erschöpfung unterliegende Produkte verwendet werde. Verwirkung gemäß § 21 MarkenG sei nicht eingetreten. Diese Beurteilung hält mit Ausnahme der Beurteilung, es sei keine Erschöpfung eingetreten, der rechtlichen Nachprüfung stand.

c) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtsfehlerfrei bejaht. Es hat dabei den Antrag zu Recht dahingehend ausgelegt, dass die Klägerin sich ausschließlich gegen die dort erfolgte Verwendung der Marke in der Formulierung „VORWERK-Geräte und Zubehör“ wendet. Die Verwechslungsgefahr folgt daraus, dass der Beklagte mit der beanstandeten Zeichennutzung ein der Klagemarke ähnliches Zeichen für das Angebot identischer Waren verwendet hat.

d) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann allerdings auch hier eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG nicht

angenommen werden. Der Umstand, dass die Bezeichnung in der Anlage K 7 nicht nur für Produkte verwendet wird, die der Erschöpfung unterfallen, sondern auch für Fremdprodukte, schließt bei einem Wiederverkäufer einen hinreichenden Warenbezug der Markenverwendung nicht aus (dazu siehe oben Rn. 52 bis 55). Mangels Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin aus berechtigten Gründen der Zeichenverwendung widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz vom Fehlen solcher Gründe auszugehen.

e) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch hier gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Anspruch der Klägerin sei nicht gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB verwirkt. Die Annahme, der Beklagte habe nicht substantiiert zum schutzwürdigen Besitzstand vorgetragen, hält auch hier der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu bereits oben Rn. 42 bis 44).

III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 – C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 – C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 – Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Dies gilt insbesondere für die Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung.

IV. Danach ist auf die Revision des Beklagten das angegriffene Urteil aufzuheben. Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO).

V. Für die wiedereröffnete Berufungsinstanz wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Das Berufungsgericht wird erneut zu prüfen haben, ob die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach Maßgabe des § 24 MarkenG ausgeschlossen sind. Hierbei kommt insbesondere der Frage Bedeutung zu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn eine Gefahr für die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke vorliegt oder wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 4. November 1997 – Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 42 bis 47 – Dior/Evora; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 ff. – BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 80 bis 91 Portakabin/Primakabin; BGH, Urteil vom 9. Juni 2004 – I ZR 13/02, GRUR 2005, 160, 161 [juris Rn. 27] = WRP 2005, 106 – SIM-Lock; BGH, GRUR 2006, 329 Rn. 31 – Gewinnfahr-zeug mit Fremdemblem).

Die Verwendung im Rahmen der Domainbezeichnung (Klageantrag I 1) dürfte als unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke anzusehen sein, wenn sich der Beklagte die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze macht, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt.

Berechtigte Interessen der Klägerin dürften auch im Falle der irreführenden Verwendung der Klagemarke auf Internetseiten bestehen, mittels derer Kunden aufgrund der auf diese Weise ausgebeuteten Werbewirkung der Marke zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden (Anträge I 5 und 6). Im Falle der Klageanträge I 2 und I 7 stellt sich insbesondere die Frage, ob die konkrete Art der Markenverwendung einer Verletzung der Herkunftsfunktion hinreichend vorbeugt, sie also hinreichend deutlich macht, dass zwischen der Klägerin und dem Beklagten keine wirtschaftliche Verbindung besteht.

2. Die im Tenor seiner Entscheidung zum Ausdruck kommende

Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin könne die Feststellung der Schadensersatzpflicht im eigenen Namen verlangen, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision rügt erfolglos, die Klägerin habe lediglich auf Prozessstandschaftsermächtigungen verwiesen, in denen keine materiellrechtliche Ermächtigung liege. Es trifft zwar zu, dass der Kläger, der nicht Markeninhaber ist, nach der Rechtsprechung des Senats Leistung des Schadensersatzes an sich selbst nur im Falle einer Einziehungsermächtigung verlangen kann (BGH, Urteil vom 15. März 2012 – I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 51 = WRP 2012, 824 – CONVERSE II). Eine solche ist der Klägerin im Streitfall jedoch erteilt worden. Die mit dem Anlagenkonvolut K 5 vorgelegten Erklärungen der Markeninhaberin ermächtigen die Klägerin nicht nur, die sich aus den Markenrechten ergebenden Ansprüche im eigenen Namen gegen Dritte gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sondern auch zur Geltendmachung „für eigene Rechnung“. Dies genügt für die Annahme einer materiellrechtlichen Einziehungsermächtigung.