



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 37/20

Verkündet am:
25. März 2021
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

myboshi

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 13 Abs. 1; Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 15 Abs. 1; MarkenG § 24 Abs. 1

- a) Ein Inverkehrbringen im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG durch eine Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware an einen Dritten, der die Ware bereits in Besitz hat, kommt in Betracht, wenn die veräußerte Ware bei dem Dritten gesondert von der übrigen mit der Marke versehenen Ware gelagert und entsprechend markiert wird.
- b) Die spätere Veräußerung der mit der Marke versehenen Ware durch die Lizenznehmerin an den Dritten, nachdem dieser die Ware weiterveräußert hat, kann nachträglich zur Erschöpfung des Markenrechts führen, weil der Markeninhaber seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen kann.

BGH, Urteil vom 25. März 2021 - I ZR 37/20 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Prof. Dr. Schaffert, die Richterinnen Pohl, Dr. Schmaltz und den Richter Odörfer für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 13. Februar 2020 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin bietet Wolle und Garne samt Zubehör sowie Häkel- und Strickanleitungen an. Sie ist Inhaberin folgender Marken:

Wortmarke "myboshi" (DE 302013001640), angemeldet am 11. März 2013, eingetragen am 22. Mai 2013 unter anderem für Waren der Klasse 23 "Garne und Fäden für textile Zwecke",

Unionswortmarke "myboshi" (Nr. 011643591), angemeldet am 11. März 2013, eingetragen am 22. Juli 2013 unter anderem für Waren der Klasse 23 "Garne und Fäden für textile Zwecke".

2 Der Geschäftsführer der Klägerin ist Inhaber folgender Wort-Bildmarken, hinsichtlich deren er der Klägerin sämtliche Nutzungsrechte und das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung im Falle einer Rechtsverletzung eingeräumt hat:

Wort-Bild-Marke (DE 302010054741), angemeldet am 16. September 2010, eingetragen am 20. Oktober 2010 unter anderem für die Klasse 24 "Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken" und die Klasse 25 "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen":



Unions-Wort-Bild-Marke (Nr. 010893238), angemeldet am 18. Mai 2012, eingetragen am 8. Oktober 2012 unter anderem für die Klasse 23 "Garne und Fäden für textile Zwecke":



3

Zwischen der Klägerin und der H. GbR (im Folgenden: H.) bestand ein Lizenzvertrag, der das alleinige Recht der Herstellung und des Vertriebs von "myboshi"-Garnen durch die H. als Lizenznehmerin vorsah. Eine Unterlizenzierung war nicht gestattet.

4

Die Beklagte importiert als Logistikunternehmen Wolle und Garne, verkauft diese aber auch selbst an Großhändler, gewerbliche Abnehmer und Endkunden. Sie bezog "myboshi"-Garne über die H., die sie weiterverkaufte. Die H. musste die Waren gegenüber der Klägerin verprovisionieren und in monatliche Provisionsabrechnungen einstellen.

5 Die Klägerin macht - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - gegen die Beklagte Ansprüche wegen Markenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Garnen an eine Kundin S. (Veräußerungsvorgang " S. ") und ein Unternehmen der L. Gruppe (Veräußerungsvorgang "L. ") sowie über den Onlineshop der Beklagten (Veräußerungsvorgang "Onlineshop") geltend.

6 Die Klägerin hat die Beklagte wegen des Veräußerungsvorgangs "S. " mit Schreiben vom 9. November 2016 unter Fristsetzung bis zum 16. November 2016 gestützt auf die beiden Wortmarken "myboshi" erfolglos abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin beantragt,

- I. die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Wollgarne zu veräußern und/oder veräußern zu lassen, soweit diese mit der Wortmarke "myboshi" (DE 3020130016408) oder "myboshi" (EM 011643591) oder den Wort-Bild-Marken

[Abbildung der deutschen Wort-Bild-Marke (DE 3020100547413)]

oder

[Abbildung der Unions-Wort-Bild-Marke (EM 010893238)]

gekennzeichnet sind und eine diesbezügliche Zustimmung der Klägerin hierzu nicht vorliegt;

- II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der aus Handlungen gemäß Ziffer I bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;
- III. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über Dauer und Umfang der unter Ziffer I bezeichneten Handlungen, Name und Anschrift der Abnehmer sowie die Menge der verkauften Waren einschließlich erzielter Verkaufspreise zu erteilen;
- IV. im Wege der Stufenklage, die Beklagte zu verurteilen, erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit der unter Ziffer III genannten Angaben an Eides statt zu versichern;
- V. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.764,50 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 17. November 2016 zu zahlen.

7 Das Landgericht hat in allen drei Veräußerungsvorgängen eine Verletzung der Wortmarken und hinsichtlich des Veräußerungsvorgangs "L. " außerdem eine Verletzung der deutschen Wort-Bild-Marke angenommen und durch Teilurteil entschieden. Es hat dem Unterlassungsantrag vollumfänglich stattgegeben, den Schadensersatzfeststellungs- und den Auskunftsantrag auf die Wortmarke "myboshi" sowie den Auskunftsantrag außerdem auf gewerbliche Abnehmer beschränkt, die Abmahnkosten lediglich in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr und die Zinsen nur in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zugesprochen. Im darüber hinausgehenden Umfang hat es die Klage abgewiesen.

8 Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin erklärt, sie stütze die Ansprüche aufgrund der Veräußerungsvorgänge " S. ", "L. " und "Onlineshop" jeweils kumulativ auf alle vier Marken, wobei aus den Unionsmarken nur ein auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland beschränkter Anspruch geltend gemacht werde.

9 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag weiter, das Teilurteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche wegen einer Verletzung ihrer Markenrechte im Umfang der erstinstanzlichen Verurteilung zu. Dazu hat es ausgeführt:

11 Der Erlass des Teilurteils sei zulässig gewesen. Soweit die Beklagte rüge, das Landgericht habe nicht berücksichtigt, dass sich der Markenrechtsinhaber bei der Erschöpfung das Verhalten seiner Lizenznehmerin (H.) zurechnen las-

sen müsse und es auf die Nichtentrichtung geschuldeter Provisionen oder das Verbot der Unterlizenzierungen nicht ankomme, greife diese Rüge nicht durch. Die Verurteilung zur Auskunftserteilung sei nicht unverhältnismäßig im Sinne von § 19 Abs. 4 MarkenG. Hinsichtlich der Beweiswürdigung des Landgerichts zeige die Berufungsbegründung keine konkreten Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze auf. Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegte E-Mail, aus der sich ergeben solle, dass auch der Verkaufsvorgang "L. " mit Zustimmung der H. erfolgt sei, sowie der Zeugenbeweis seien als neue Verteidigungsmittel nicht zuzulassen. Mit Blick auf den Verkaufsvorgang " S. " sei das Landgericht durch eine nicht zu beanstandende Beweiswürdigung zu der Überzeugung gelangt, dass die Lieferung der "myboshi"-Wolle Nr. 2 ohne Vereinbarung mit oder Zustimmung der H. erfolgt sei.

12 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Urteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsurteil leidet zwar nicht an einem von Amts wegen zu berücksichtigenden Verfahrensmangel wegen des vom Landgericht erlassenen Teilurteils (dazu B I). Auch sind die Klageanträge hinreichend bestimmt (dazu B II). Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Verurteilung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorgängen " S. " und "Onlineshop" (dazu B III). Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann auch keine Verletzung der streitgegenständlichen Marken aufgrund des Veräußerungsvorgangs "L. " angenommen werden (dazu B IV).

13 I. Das angefochtene Urteil leidet nicht an einem auch in der Revisionsinstanz gemäß § 557 Abs. 3 Satz 2 ZPO von Amts wegen zu berücksichtigenden Verfahrensmangel (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2020 - I ZR 126/18, BGHZ 225, 59 Rn. 16 - WarnWetter-App, mwN), weil der Erlass des Teilurteils (§ 301 ZPO) durch das Landgericht unzulässig gewesen wäre und das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil gemäß § 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 ZPO aufheben und die

Sache an das Landgericht zurückverweisen hätte müssen. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, der Erlass des Teilurteils im Rahmen der Stufenklage sei nicht aufgrund der Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen unzulässig. Für die Entscheidung des noch offenen Klageantrags auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§ 259 Abs. 2 BGB; Antrag IV) bedarf es keiner (erneuten) Prüfung der Markenverletzung (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 68/08, GRUR 2010, 623 Rn. 59 = WRP 2010, 927 - Restwertbörse; BeckOK.ZPO/Bacher, 40. Edition [Stand 1. März 2021], § 254 Rn. 16.1).

14 II. Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt. Diese Frage ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu prüfen (BGHZ 225, 59 Rn. 38 - WarnWetter-App, mwN).

15 1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich die beklagte Partei deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und die Entscheidung darüber, was ihr verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 108/17, GRUR 2019, 627 Rn. 15 = WRP 2019, 731 - Deutschland-Kombi, mwN). Diese Voraussetzungen sind erfüllt.

16 2. Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz klargestellt, dass sie das begehrte Verbot kumulativ auf alle vier streitgegenständlichen Marken stützt. Damit liegt keine unzulässige alternative Klagehäufung vor (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 9 f. - TÜV I).

17 3. Der auf Unterlassung gerichtete Klageantrag und die Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, die auf den Verbotsantrag Bezug nehmen, sind auch nicht deshalb unbestimmt, weil sie

keine konkrete Verletzungshandlung aufgreifen. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz können - bei Wiederholungsgefahr - über die konkret festgestellte Verletzungshandlung hinaus für solche Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 27/03, BGHZ 166, 233 Rn. 36 - Parfümtestkäufe; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 55/05, GRUR 2008, 796 Rn. 15 = WRP 2008, 1200 - Hollister; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 19 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II; Beschluss vom 19. April 2012 - I ZR 42/11, juris Rn. 24).

18 III. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Verurteilung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorgängen " S. " und "Onlineshop". Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung der Beklagten zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.

19 1. Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch, der kumulativ auf eine deutsche Marke und eine Unionsmarke gestützt ist, besteht nur, wenn die beanstandeten Handlungen sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend waren (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 91/16, GRUR 2018, 311 Rn. 11 = WRP 2018, 332 - Handfugenhant). Nach dem Zeitpunkt der von der Klägerin beanstandeten Handlungen ab dem 24. März 2016 ist das im Streitfall maßgebliche deutsche Recht mit Wirkung ab 14. Januar 2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken novelliert worden (BGBl. I 2018 S. 2357). Im Unionsmarkenrecht ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Ver-

ordnung (EU) 2017/1001 (Unionsmarkenverordnung; UMV) an die Stelle der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der Fassung der Verordnung (EU) 2015/2424 (Gemeinschaftsmarkenverordnung; GMV) getreten. Eine für den Streitfall maßgebliche Änderung ist damit nicht verbunden.

20 a) § 14 Abs. 2 MarkenG nF enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen" erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch die Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 195/17, GRUR 2019, 522 Rn. 12 = WRP 2019, 749 - SAM, mwN). Der Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG hat keine Änderung erfahren. Dasselbe gilt für die in § 24 MarkenG geregelte Erschöpfung von Markenrechten.

21 b) Sowohl nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a GMV als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Gemeinschaftsmarke oder Unionsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Gemeinschaftsmarke oder Unionsmarke eingetragen ist. Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GMV und Art. 130 Abs. 1 Satz 1 UMV regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Der Erschöpfungseinwand gemäß Art. 13 Abs. 1 GMV ist nunmehr gleichlautend in Art. 15 Abs. 1 UMV geregelt.

22 2. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung wegen einer Verletzung der beiden Wortmarken durch die Veräußerungsvorgänge " S. " und "Onlineshop" bestätigt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

- 23 a) Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MarkenG nF (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF) ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV/GMV hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist.
- 24 b) Nach den vom Berufungsgericht gebilligten Feststellungen des Landgerichts hat die Beklagte das Zeichen "myboshi" beim Verkauf von Garnen an die Kundin S. sowie über ihren Onlineshop im geschäftlichen Verkehr für Waren (Garne) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für welche die beiden Wortmarken der Klägerin Schutz genießen (Garne und Fäden für textile Zwecke). Das von der Beklagten verwendete Zeichen ist mit den Wortmarken identisch und beeinträchtigt ihre Herkunftsfunktion. Diese Beurteilung nimmt die Revision hin. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.
- 25 c) Die Begründung des Berufungsgerichts, mit der es angenommen hat, für die Verwendung der mit den Wortmarken identischen Zeichen für identische Waren habe keine Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin vorgelegen, hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand.
- 26 aa) Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte für das Vorliegen der Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin beweibelastet ist (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880 [juris Rn. 21] = WRP 2000, 1280 - stüssy I; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 52/10, GRUR 2012, 626 Rn. 20 = WRP 2012, 819 - CONVERSE I, mwN). Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung des

Berufungsgerichts, nach der nicht zu beanstandenden Beweiswürdigung des Landgerichts habe die Beklagte nicht beweisen können, dass sie das Wortzeichen "myboshi" bei den Veräußerungsvorgängen " S. " und "Onlineshop" mit Zustimmung der Klägerin als Markeninhaberin genutzt habe.

27 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, es sei nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO grundsätzlich an die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen gebunden, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründeten und deshalb eine erneute Feststellung geböten. Dies gelte grundsätzlich auch für Tatsachenfeststellungen, die auf der Grundlage einer Beweisaufnahme getroffen worden seien. Im Rahmen der Beweiswürdigung könne die Bindung entfallen, sofern diese unvollständig oder in sich widersprüchlich sei oder gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoße. Konkrete Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze zeige die Berufungsbegründung indes nicht auf. Sie setze lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Erstgerichts. Hinsichtlich des Veräußerungsvorgangs " S. " sei das Landgericht durch eine nicht zu beanstandende Beweiswürdigung zu der Überzeugung gelangt, dass die Lieferung der Garne ohne Einbindung der vernommenen Zeugen und ohne Vereinbarung oder Zustimmung der H. erfolgt sei. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

28 cc) Nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO hat das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der erstinstanzlichen Feststellungen können sich auch aus der Möglichkeit unterschiedlicher Wertung ergeben, insbesondere daraus, dass das Berufungsgericht das Ergebnis einer erstinstanzlichen Beweisaufnahme anders würdigt als das Gericht der Vorinstanz. Besteht aus der für das

Berufungsgericht gebotenen Sicht eine gewisse - nicht notwendig überwiegende - Wahrscheinlichkeit dafür, dass im Fall der Beweiserhebung die erstinstanzliche Feststellung keinen Bestand haben wird, ist es zu einer erneuten Tatsachenfeststellung verpflichtet (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2003 - VI ZR 361/02, NJW 2003, 3480, 3481 [juris Rn. 6]; Urteil vom 21. Juni 2016 - VI ZR 403/14, NJW-RR 2017, 219 Rn. 10 f. mwN; Beschluss vom 4. September 2019 - VII ZR 69/17, NJW-RR 2019, 1343 Rn. 11; Zöller/Heßler, ZPO, 33. Aufl., § 529 Rn. 7). Bei der Berufungsinstanz handelt es sich um eine zweite - wenn auch eingeschränkte - Tatsacheninstanz, deren Aufgabe in der Gewinnung einer fehlerfreien und überzeugenden und damit richtigen Entscheidung des Einzelfalls besteht. Das Berufungsgericht hat deshalb die erstinstanzliche Überzeugungsbildung nicht nur auf Rechtsfehler zu überprüfen (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Oktober 2016 - VIII ZR 300/15, NJW-RR 2017, 75 Rn. 23; BGH, NJW-RR 2019, 1343 Rn. 11 mwN).

29 dd) Das Berufungsgericht hat im Streitfall den Prüfungsmaßstab des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO sowie seine daraus folgende Prüfungscompetenz und -pflicht verkannt und die nach dem Gesetz erforderliche eigene Beweiswürdigung unter Einbeziehung der Argumente der Berufungsbegründung unterlassen (vgl. BGH, NJW-RR 2019, 1343 Rn. 10). Es durfte die Einwendungen der Beklagten gegen die erstinstanzliche Beweiswürdigung nicht mit der Begründung als unbeachtlich ansehen, sie zeige keine konkreten Widersprüche oder Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze auf, sondern setze lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Erstgerichts (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Dezember 2015 - VI ZR 67/15, NJW 2016, 713 Rn. 7; Urteil vom 14. Februar 2017 - VI ZR 434/15, NJW-RR 2017, 725 Rn. 21). Damit hat das Berufungsgericht die landgerichtliche Beweiswürdigung im Ergebnis allein auf Rechtsfehler geprüft, ohne zu erwägen, ob sich Zweifel an den erstinstanzlichen Feststellungen ergeben, weil aus seiner Sicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich diese Feststellungen im Fall der Beweiserhebung als unrichtig erweisen.

Dasselbe gilt, soweit es die Beweiswürdigung des Landgerichts zum Veräußerungsvorgang " S. " nicht beanstandet hat. Aus seiner Begründung ergibt sich nicht, ob es das Vorliegen von Zweifeln im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO wegen der Möglichkeit einer anderen Würdigung der erstinstanzlichen Beweisaufnahme in Betracht gezogen hat.

30 IV. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann auch keine Verletzung der vier streitgegenständlichen Marken aufgrund des Veräußerungsvorgangs "L. " angenommen werden.

31 1. Das Landgericht hat angenommen, ein Unternehmen der L. Gruppe habe bei der Beklagten gemäß der Kaufbestätigung vom 16. Juni 2016 120 kg "myboshi Nr. 3" mit fixem Liefertermin in der Kalenderwoche 37 (12. bis 18. September 2016) bestellt (Anlage B1). Soweit die Beklagte sich auf den Einwand der Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG berufe, sei ihr der entsprechende Beweis durch die Vorlage der Rechnung der H. vom 4. Oktober 2016 (Anlage B2) nicht gelungen. Die Rechnung sei nicht geeignet, eine Lieferung an die Beklagte zeitlich vor der Lieferung an die Firma L. im September zu beweisen. Da die Banderolen der an die Firma L. gelieferten Garne auch die streitgegenständliche Wort-Bild-Marke trügen, sei aufgrund der deutschen Wort-Bild-Marke ein Unterlassungsanspruch gegeben. Das Berufungsgericht hat diese Würdigung des Landgerichts nicht beanstandet und eine in der Berufungsinstanz vorgelegte E-Mail des bei der H. tätigen Zeugen Ha. vom 22. April 2019, aus der sich eine Zustimmung der Lizenznehmerin zum Verkauf an L. ergeben sollte, ebenso als verspätet zurückgewiesen wie den dazu angebotenen Zeugenbeweis. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

32 2. Die Revision hat allerdings keinen Erfolg mit ihrer Rüge, die Klägerin habe die Markenverletzung bereits nicht schlüssig dargelegt. Ein Sachvortrag zur Begründung eines Klageanspruchs ist schlüssig, wenn die klagende Partei Tat-

sachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen. Die Angabe näherer Einzelheiten ist nur erforderlich, wenn die Einzelheiten für die Rechtsfolgen von Bedeutung sind (vgl. BGH, Urteil vom 23. Januar 2015 - V ZR 107/13 Rn. 18; Beschluss vom 25. April 2019 - I ZR 170/18, TranspR 2019, 376 Rn. 9). Danach reichte der Vortrag der Klägerin aus, der Direktverkauf sei rechtsverletzend gewesen, weil die Beklagte keine Lizenznehmerin gewesen sei und die Lizenznehmerin keine Unterlizenzen habe vergeben dürfen.

33 3. Die Revision wendet sich auch ohne Erfolg gegen die Zurückweisung der zweitinstanzlich vorgelegten E-Mail des Zeugen Ha. von der H. , mit der die Beklagte die von ihr geltend gemachte Erschöpfung gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG beweisen wollte.

34 a) Der Umstand, dass die E-Mail erst nach der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht verfasst worden ist, steht der Zurückweisung wegen Nachlässigkeit gemäß § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO durch das Berufungsgericht nicht entgegen. Die Nachricht dokumentiert lediglich angebliches Zeugenwissen, das bereits erstinstanzlich durch Benennung des Zeugen hätte unter Beweis gestellt werden können.

35 b) Die Zulässigkeit des Verteidigungsmittels folgt auch nicht aus § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Danach sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel zuzulassen, wenn sie infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden. Ein solcher Verfahrensmangel liegt nicht vor.

36 aa) Das Landgericht hat insbesondere nicht durch einen unvollständigen Hinweis den Eindruck erweckt, weiteres Vorbringen zum Veräußerungsvorgang "L. " sei nicht erforderlich. Es hat in der mündlichen Verhandlung vom 16. Mai 2017 im Rahmen von Vergleichsgesprächen lediglich darauf hingewiesen, eine

Unterlassungserklärung solle "jedenfalls" hinsichtlich der Wortmarken abgegeben werden, da im Fall " S. " eine Markenverletzung vorliege. Diese Äußerung des Landgerichts konnte nicht dahin verstanden werden, die weiteren behaupteten Verletzungen hätten (endgültig) keinen Erfolg.

37 bb) Es liegt auch keine unvollständige Beweisaufnahme vor. Der Beweisbeschluss des Landgerichts hat sich allein deshalb nicht mit dem Verkaufsvorgang "L. " befasst, weil die Beklagte dazu keinen Zeugenbeweis angeboten hatte. Die Revision macht auch nicht geltend, dass das Landgericht insoweit Vortrag übergegangen habe und eine darin liegende Gehörsverletzung durch das Berufungsgericht perpetuiert worden sei.

38 c) Soweit die Revision meint, die Klägerin habe die E-Mail vom 22. April 2019 in der Berufungserwiderung nicht bestritten, jedenfalls ihr Erhalt sei mithin unstreitig und vom Berufungsgericht zu berücksichtigen gewesen, lassen sich aus dem Erhalt der E-Mail keine Folgerungen für die Richtigkeit der in ihr behaupteten Tatsachen ziehen. Der Erhalt der E-Mail reicht zum Nachweis der Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin aufgrund einer Zustimmung der Lizenznehmerin H. nicht aus.

39 4. Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, das Berufungsgericht habe entscheidungserheblichen Vortrag der Beklagten im Rahmen des Erschöpfungseinwands nicht berücksichtigt.

40 a) Die Revision macht geltend, die Beklagte habe den Erwerb der an L. veräußerten Garne von der H. substantiiert dargelegt und bewiesen. Die Rechnung der H. vom 4. Oktober 2016 (Anlage B2) habe 17 Positionen enthalten, die der 17-fachen Sortierung der Wolle in der Bestätigung von L. vom 16. Juni 2016 entsprächen. Der Würdigung des Landgerichts, die Rechnung sei nicht geeignet, eine Lieferung an die Beklagte zeitlich vor der Lieferung an L. im September zu beweisen, sei die Beklagte in der Berufung entgegengetreten.

Sie habe als Importeurin der "myboshi"-Garne auch deren Lagerung übernommen. Eine "Auslieferung" der von der H. erworbenen Garne an die Beklagte habe somit nicht stattgefunden. Eine Zustimmung umfasse zudem sowohl Erklärungen vor als auch nach der Vornahme eines zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfts.

41 b) Diesen Vortrag hat das Berufungsgericht übergangen. Unter Verstoß gegen § 286 ZPO hat es den rechtlichen Einwand der Beklagten, die spätere Rechnung der H. stelle zumindest eine für den Einwand der Erschöpfung ausreichende nachträgliche Zustimmung zum Inverkehrbringen dar, weder zur Kenntnis genommen noch erwogen. Es hat allein darauf abgestellt, die Klägerin habe den Vortrag zu der Rechnung der H. zulässigerweise mit Nichtwissen bestreiten können, ohne dabei auf die auch von der Klägerin in diesem Zusammenhang angesprochene Frage einzugehen, ob die spätere Rechnung der H. für den Nachweis der Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG geeignet sei.

42 c) Der vom Berufungsgericht übergangene Vortrag ist entscheidungserheblich.

43 aa) 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 oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Entsprechend sehen Art. 13 Abs. 1 GMV und Art. 15 Abs. 1 UMV vor, dass eine Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

44 § 24 Abs. 1 MarkenG diene der Umsetzung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG und setzt nunmehr Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436 um. Die Begriffe des Inverkehrbringens und der Zustimmung sind damit in § 24 Abs. 1 MarkenG ebenso wie in Art. 13 Abs. 1 GMV und Art. 15 Abs. 1 UMV unionsrechtlich determiniert und autonom auszulegen (vgl. EuGH, Urteil vom 20. November 2001 - C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691 = GRUR 2002, 156 Rn. 43 - Zino Davidoff und Levi Strauss [Cool Water]; zur insoweit einheitlichen Auslegung der Richtlinie 2008/95/EG und der UMV vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010 - C-127/09, Slg. 2010, I-4967 = GRUR 2010, 723 Rn. 46 - Coty Prestige [Davidoff]).

45 bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfasst das Inverkehrbringen jede Handlung, die es dem Inhaber erlaubt, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren (vgl. EuGH, Urteil vom 30. November 2004 - C-16/03, Slg. 2004, I-11313 = GRUR 2005, 507 Rn. 40 - Peak Holding [Peak Performance]). Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG (Art. 10 der Richtlinie [EU] 2015/2436; Art. 9 GMV/UMV) gleichkommt, ist das entscheidende Element für die Erschöpfung dieses Rechts und muss daher auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ergeben kann, die nach der Beurteilung des nationalen Gerichts ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 41 und 45 f. - Zino Davidoff und Levi Strauss [Cool Water]; EuGH, Urteil vom 23. April 2009 - C-59/08, Slg. 2009, I-3439 = GRUR 2009, 593 Rn. 42 - Copad [Christan Dior]; Urteil vom 15. Oktober

2009 - C-324/08, Slg. 2011, I-10021 = GRUR 2009, 1159 Rn. 25 und 35 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; EuGH, GRUR 2010, 723 Rn. 38 - Coty Prestige [Davidoff]).

46 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geht auch hervor, dass die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers in einigen Fällen zum Tragen kommt, wenn die Waren von einer Person in den Verkehr gebracht werden, die wirtschaftlich mit dem Inhaber der Marke verbunden ist. Das gilt insbesondere für Lizenznehmer. Das Inverkehrbringen von mit der Marke versehenen Waren durch einen Lizenznehmer muss folglich grundsätzlich als mit der Zustimmung des Inhabers der Marke im Sinne von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG (Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436) erfolgt angesehen werden (vgl. EuGH, GRUR, 2009, 593 Rn. 43 und 46 - Copad [Christian Dior]; GRUR 2009, 1159 Rn. 24 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]).

47 cc) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das nach dem Erschöpfungsgrundsatz der Markenrichtlinie maßgebende Zurechnungskriterium für ein Inverkehrbringen die wirtschaftliche Verbundenheit zwischen dem Markeninhaber und derjenigen Person, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren dergestalt an Dritte überträgt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb der Ware nicht mehr kontrollieren kann. Mit dem Markeninhaber in diesem Sinne wirtschaftlich verbunden sind etwa ein Lizenznehmer, die Mutter- oder die Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber ein Alleinvertriebshändler (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2011 - I ZR 26/10, GRUR 2011, 820 Rn. 17 = WRP 2011, 1180 - Kuchenbesteck-Set; BeckOK.Markenrecht/Steudtner, 24. Edition [Stand 1. Januar 2021], § 24 MarkenG Rn. 31; Althausen in Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz, § 25 Rn. 44).

48

Der Bundesgerichtshof hat zudem für das Urheberrecht entschieden, dass die für eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts erforderliche Zustimmung des Berechtigten zum Inverkehrbringen des Werkstücks nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilt werden kann (BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 98/06, BGHZ 181, 98 Rn. 64 - Tripp-Trapp-Stuhl; zu Art. 21 der Verordnung [EG] 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster [GGV] vgl. Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, GGV, 6. Aufl., Art. 21 GGV Rn. 18; BeckOK.Designrecht/Thiele, 6. Edition [Stand 15. November 2020], Art. 21 GGV Rn. 12; Stolz/Grohmann in Götting/Meyer/Vormbrock aaO § 19 Rn. 21).

49 dd) Danach ist ein (nachträglicher) Verkauf der Garne durch die Lizenznehmerin H. an die Beklagte, auf den sich die Beklagte als für die Erschöpfung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG (Art. 13 Abs. 1 GMV, Art. 15 Abs. 1 UMV) beweiselastete Partei (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 54 - Zino Davidoff und Levi Strauss [Cool Water]) mit der Vorlage der Rechnung (Anlage B2) beruft, für die Frage der Markenverletzung entscheidungserheblich.

50 (1) Die mit der Marke versehenen Garne sind zwar nicht dadurch in Verkehr gebracht worden, dass die H. der Beklagten die tatsächliche Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren übertragen hat. Eine "Auslieferung" der von der H. erworbenen Garne an die Beklagte hat nach deren eigenem Vorbringen nicht stattgefunden, weil die Beklagte die Garne für die H. importiert und gelagert hat. Ein Inverkehrbringen durch eine Veräußerung der Garne durch die H. an die Beklagte kommt unter diesen Umständen aber dann in Betracht, wenn die veräußerten Garne bei der Beklagten gesondert von den übrigen Garnen gelagert und entsprechend markiert worden sind (zu ähnlichen Anforderungen bei der Sicherungsübereignung einer Sachgesamtheit vgl. BGH, Urteil vom 18. April 1991 - IX ZR 149/90, NJW 1991, 2144, 2146 [juris Rn. 32]; Urteil vom 13. Januar 1992 - II ZR 11/91, NJW 1992, 1161 [juris Rn. 6]; jeweils

mwN). Eine solche Konkretisierung ist erforderlich, weil die Wirkungen der Erschöpfung auf die konkrete Ware beschränkt sind, für welche die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen (vgl. EuGH, Urteil vom 1. Juli 1999 - C-173/98, Slg. 1999, I-4103 = GRUR Int. 1999, 870 Rn. 19 - Sebago und Ancienne Maison Dubois et Fils [Sebago/Docksides]; EuGH, GRUR 2010, 723 Rn. 31 - Coty Prestige [Davidoff]; BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 Rn. 17 = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 24 Rn. 64; BeckOK.Markenrecht/Steudtner aaO § 24 MarkenG Rn. 13; Ekey in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 MarkenG Rn. 42). Sie ist mit Blick auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs (vgl. dazu von Schultz/Stuckel, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 MarkenG Rn. 15) bei einer Veräußerung der mit der Marke gekennzeichneten Ware an einen bereits im Besitz der Ware befindlichen Dritten aber auch ausreichend. Im Streitfall ist diese Konkretisierung spätestens mit der Lieferung der von der H. an die Beklagte veräußerten Garne durch die Beklagte an das Unternehmen der L. Gruppe erfolgt.

51 (2) Nach dem vom Berufungsgericht übergebenen Vortrag der Beklagten, die Lizenznehmerin habe ihr die Garne (nachträglich) verkauft, sind die Garne auch mit der für eine Erschöpfung erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht worden. Der spätere Verkauf der Garne durch die Lizenznehmerin H. an die Beklagte führt nachträglich zur Erschöpfung des Markenrechts. Der Markeninhaber kann seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen. Das entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Urheberrecht (vgl. BGHZ 181, 98 Rn. 64 - Tripp-Trapp-Stuhl). Diese Rechtsprechung ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auf das Markenrecht zu übertragen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 24 Rn. 36). Eine nach dem Inverkehrbringen erklärte (ausdrückliche) Zustimmung lässt den für die Erschöpfung maßgeblichen Willen zum Verzicht des

Markeninhabers auf sein Recht mit Bestimmtheit erkennen (vgl. zu diesem entscheidenden Element für die Erschöpfung EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 45 und 53 - Zino Davidoff und Levi Strauss [Cool Water]; GRUR 2009, 593 Rn. 42 - Copad [Christian Dior]; GRUR 2009, 1159 Rn. 22 - Makro Zelfbedieningsgroothandel u.a. [Diesel]; GRUR 2010, 723 Rn. 38 - Coty Prestige [Davidoff]). Dem steht nicht entgegen, dass eine nachträglich erklärte Zustimmung bereits entstandenen Ansprüchen des Markeninhabers die Grundlage entzieht. Wenn der Markeninhaber nachträglich auf diese Ansprüche verzichten könnte, spricht nichts dagegen, dass auch der Lizenznehmer, der die mit der Marke versehenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr bringen darf, diesen Verzicht erklären kann.

52 5. Das Berufungsurteil ist hinsichtlich der Unions-Wort-Bild-Marke auch deswegen aufzuheben, weil es für die insoweit vom Landgericht ausgesprochene und vom Berufungsgericht bestätigte Unterlassungsverpflichtung an Feststellungen fehlt. Das Landgericht hat im Zusammenhang mit dem Veräußerungsvorgang "L. " ausdrücklich allein eine Verletzung der deutschen Wort-Bild-Marke, nicht aber der (farbigen) Unions-Wort-Bild-Marke festgestellt.

53 C. 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 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; 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. Insbesondere ist die Auslegung der unionsrechtlichen Begriffe des Inverkehrbringens und der Zustimmung im Sinne von § 24 Abs. 1 MarkenG sowie Art. 13 Abs. 1 GMV und Art. 15 Abs. 1 UMV durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt (vgl. EuGH, GRUR 2002, 156 Rn. 45 f. - Zino Davidoff und Levi Strauss [Cool Water]; GRUR 2005, 507 Rn. 40 - Peak Holding [Peak Performance]).

54 D. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Der Rechtsstreit ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

55 E. Für die wiedereröffnete Berufungsinstanz wird auf Folgendes hingewiesen:

56 I. Kommt das Berufungsgericht unter Berücksichtigung des Prüfungsmaßstabs des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO erneut zu dem Ergebnis, die Beklagte habe eine Zustimmung der Klägerin für die Nutzung der beiden Wortmarken "myboshi" im Zusammenhang mit den Veräußerungsvorgängen " S. " und "Online-shop" nicht beweisen können, weist der Senat für den Unterlassungsanspruch und den Schadensersatzfeststellungsanspruch auf Folgendes hin:

57 1. Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die für den Unterlassungsanspruch erforderliche tatsächliche Vermutung für die Wiederholungsgefahr (§ 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG) sei im Streitfall als widerlegt anzusehen, weil mögliche Markenrechtsverletzungen nur aufgrund von Missverständnissen begangen worden seien und die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen beendet sei. Die Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nicht schon durch die Aufgabe der beanstandeten Tätigkeit, sondern nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Erwirkung eines gerichtlichen Verbotstitels in der Hauptsache oder Abschlusserklärung nach einstweiliger Verfügung beseitigt werden (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 26. Oktober 2000 - I ZR 180/98, GRUR 2001, 453, 455 [juris Rn. 28] = WRP 2001, 400 - TCM-Zentrum; Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 64 - DAX; Urteil vom 10. Dezember 2009 - I ZR 189/07, GRUR 2010, 754 Rn. 24 = WRP 2010, 869 - Golly Telly; Urteil vom 19. Juli 2018 - I ZR 268/14, GRUR 2019, 185 Rn. 33 = WRP 2019, 193 - Champagner Sorbet II; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 14 Rn. 531). Daran fehlt es im Streitfall.

58 2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

59 a) Nach § 14 Abs. 6 MarkenG aF ist derjenige, der die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Über Art. 102 Abs. 1 Satz 2 GMV in Verbindung mit § 125b Nr. 2 MarkenG aF findet § 14 Abs. 6 MarkenG aF auch auf die streitgegenständliche Unionswortmarke Anwendung. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 Abs. 2 BGB). Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 63/06, GRUR 2009, 515 Rn. 34 = WRP 2009, 445 - Motorradreiniger, mwN).

60 b) Entgegen der Auffassung der Revision bestehen danach auch dann keine Zweifel an einem fahrlässigen Handeln der Beklagten, wenn es tatsächlich zu Missverständnissen über den Direktvertrieb der Beklagten gekommen sein sollte. Angesichts der strengen Anforderungen oblag es der Beklagten sicherzustellen, dass der Vertrieb von Ware unmittelbar an Dritte an der ausschließlichen Lizenznehmerin vorbei im Einverständnis mit der Klägerin erfolgte, sowie diesbezüglich verbindliche Abreden zu treffen.

61 c) Die Feststellung einer Schadensersatzpflicht ist auch nicht deswegen ausgeschlossen, weil der Unterlassungstenor und die auf ihn rückbezogene Schadensersatzfeststellung auf keine konkrete Verletzungshandlung Bezug nehmen und wegen der Vielzahl der möglichen Fallgestaltungen nicht generell von einem schuldhaften Verhalten ausgegangen werden könne. Eine Auslegung ergibt, dass die Schadensersatzpflicht gemäß dem Urteilstenor von vornherein nur die tatsächlich festgestellten Verletzungshandlungen erfasst.

62 II. Hinsichtlich des Veräußerungsvorgangs "L. " wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren die von der Klägerin geltend gemachte Verletzung der vier streitgegenständlichen Marken durch die Lieferung an ein Unternehmen der L. Gruppe unter Berücksichtigung des von der Beklagten erhobenen Erschöpfungseinwands erneut prüfen müssen.

Richter am BGH Prof. Dr. Schaffert
ist im Ruhestand und daher verhindert
zu unterschreiben.

Koch

Koch

Pohl

Schmaltz

Odörfer

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 18.01.2019 - 1 HK O 2397/17 -

OLG München, Entscheidung vom 13.02.2020 - 29 U 673/19 -