

BGH Urteil vom 28.4.2016, I ZR 82/14 – *profitbricks.es*



Fundstellen: BB 2016, 1474 = CR 2016, 605 = GRUR 2016, 810 = GRUR-Prax 2016, 315 (*Lehmann*) = JurPC Web-Dok 104/2016 = K&R 2016, 514 = WRP 2016, 1252 = ZIIR 2016, 487 (*Thiele*)

Auf § 12 Satz 1 BGB gestützte Ansprüche eines Namensträgers (hier: ProfitBricks GmbH), die gegen den Inhaber von Domainnamen mit auf das Ausland bezogenen länderspezifischen Top-Level-Domains (hier: profitbricks.es und profitbricks.us) gerichtet sind, setzen die Feststellung voraus, dass konkrete schutzwürdige Interessen des Namensträgers an dem Gebrauch seines Namens unter der fremden länderspezifischen Top-Level-Domain beeinträchtigt werden.

Amtlicher Leitsatz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. Februar 2014 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Mannheim vom 9. April 2013 wird zurückgewiesen, soweit die Klage mit dem Antrag, den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, die Internetdomain (url) "www.profitbrick.de" zu registrieren oder registriert zu halten und/oder halten zu lassen (dort Ziffer I 2) sowie dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung der Internetdomains (url) "www.profitbrick.com" und "www.profitbrick.de" (dort Hilfsantrag Ziffer I 4) abgewiesen worden ist. Der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht hinsichtlich der Internetdomain www.profitbrick.de wird zurückgewiesen. Im Übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Tatbestand

1 Die Klägerin ist ein Dienstleistungsunternehmen, das Kunden eine flexible virtualisierte Infrastruktur (Infrastructure as a Service, IaaS) unter anderem auf Servern und Netzwerken über das Internet zur Verfügung stellt. Sie ist seit dem 10. 3. 2010 unter ihrer Firma „ProfitBricks GmbH“ im Handelsregister eingetragen und tritt im Internet unter den Domainnamen „profitbricks.com“ und „profitbricks.de“ auf. Für die Klägerin sind mit Zeitrang vom 23. 9. 2010 die Gemeinschaftswortmarke Nr. 009397936 „ProfitBricks“ sowie mit Zeitrang vom 3. 5. 2011 die Gemeinschaftsbildmarke Nr. 009934861 „PROFITBRICKS The IaaS-Company“ unter anderem für folgende Dienstleistungen geschützt:

Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, Bereitstellung von Internet; Übermittlung von Nachrichten, Gestaltung und Unterhaltung von Websites für Dritte, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting).

2 Der Beklagte ist Inhaber der am 11. 6. 2010 registrierten Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.org“, „profitbricks.us“, „profitbrick.com“ und „profitbrick.de“. Die beiden zuletzt genannten Domainnamen bietet der Beklagte zum Kauf an. Unter keinem der Domainnamen unterhält der Beklagte Internetseiten mit Inhalten. Bei ihrer Eingabe wird der Nutzer auf eine Internetseite mit dem Domainnamen „https://ssl0.ovh.net/de/“ geleitet, auf der E-Mail-Anbieter aufgeführt und über einen Link aufrufbar sind.

3 Die Klägerin hat behauptet, der Beklagte habe die Domainnamen in Kenntnis der geschäftlichen

Neuausrichtung der Klägerin ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht eintragen lassen, sich diese von der Klägerin abkaufen zu lassen. Er verletze damit vorrangig ihre Markenrechte. Hilfsweise hat die Klägerin eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens sowie weiter Hilfsweise namens- und deliktsrechtliche Ansprüche geltend gemacht.

4 Soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung, hat die Klägerin zuletzt beantragt,

1. dem Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, die Internetdomain (url) „www.profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr für E-Mail-Referenzierungsdienste zu benutzen oder benutzen zu lassen, sowie die Internetdomains (url) „www.profitbricks.es“; „www.profitbricks.org“; „www.profitbricks.us“; „www.profitbrick.de“ zu registrieren oder registriert zu halten und/oder halten zu lassen;

2. den Beklagten zu verurteilen, gegenüber den zuständigen (und im Einzelnen näher benannten) Registrierungsstellen in die Löschung und Dekonnektierung der Internetdomains (url) „www.profitbricks.es“; „www.profitbricks.org“; „www.profitbricks.us“; „www.profitbrick.com“; „www.profitbrick.de“ durch eine gesonderte schriftliche Erklärung einzuwilligen, sie freizugeben und diesen sowie gegenüber dem zuständigen (und näher benannten) Serviceprovider die hierzu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

5 Die Klägerin hat ferner die Feststellung begehrt, dass der Beklagte verpflichtet sei, den ihr durch die Benutzung der Domainnamen für E-Mail-Referenzierungsdienste entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen (Klageantrag Ziffer 3).

6 Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat unter anderem eingewandt, er benutze die streitgegenständlichen Domainnamen nicht im geschäftlichen Verkehr und habe unter diesen auch keine Waren oder Dienstleistungen angeboten.

7 Das LG hat der Klage teilweise stattgegeben, soweit diese gegen die Domainnamen „profitbricks.es“ und „profitbricks.us“ gerichtet ist. Das Berufungsgericht hat den Beklagten nach den vorstehend wiedergegebenen Anträgen verurteilt. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe

8 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die gegen die beanstandeten Domainnamen gerichteten Unterlassungs- und Löschungsansprüche zu. Sie könne deshalb auch die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten verlangen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Der gegen die Verwendung des Domainnamens „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr für E-Mail-Referenzierungsdienste gerichtete Unterlassungsanspruch folge wegen Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke der Klägerin und dem angegriffenen Domainnamen aus Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV. Die Klagemarke „ProfitBricks“ weise mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft und eine hochgradige Ähnlichkeit mit dem Domainnamen „profitbrick.com“ auf. Die auf der Internetseite mit dem Domainnamen „https://ssl0.ovh.net/de/“ angebotenen Dienstleistungen seien mit den für die Klagemarke geschützten Dienstleistungen „Übermittlung von Nachrichten und Hosting“ identisch. Der Beklagte, dem kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen zustehe, habe den Domainnamen auch markenmäßig verwendet, weil durch die Weiterleitung auf diese Internetseite ein ausreichender Bezug zum Dienstleistungsangebot der dort aufgeführten E-Mail-Anbieter beziehungsweise zum auch das Hosting umfassenden Angebot der die Internetseite betreibenden Unternehmens OVH hergestellt werde. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich zudem aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG i.V.m. § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG, weil zwischen dem Unternehmenskennzeichen „ProfitBricks“ der Klägerin und dem Domainnamen „profitbrick.com“ Verwechslungsgefahr bestehe. Insoweit gelte nichts anderes als bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke.

10 Die Unterlassung des Registrierens beziehungsweise der Aufrechterhaltung der Registrierung der Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.org“, „profitbricks.us“ und „profitbrick.de“ könne die Klägerin nach § 12 BGB wegen einer Verletzung ihres Namensrechts an ihrer Firma

„ProfitBricks“ verlangen. Der von keinen eigenen Rechten des Beklagten gedeckte und deshalb unbefugte Namensgebrauch führe zu einer Zuordnungsverwirrung und verletze schutzwürdige Interessen der Klägerin. Diese habe ein berechtigtes Interesse daran, unten den in Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika üblichen Top-Level-Domains „.es“ und „.us“ spanisch-beziehungsweise englischsprachige Inhalte zugänglich zu machen. Es liege ferner im berechtigten Interesse der Klägerin, unter den Domainnamen „profitbrick.de“ und „profitbrick.com“ von Internetnutzern aufgefunden zu werden, weil diese bei der Eingabe zu Verkürzungen neigten oder das fehlende „s“ versehentlich weglassen. Für einen Anspruch aus § 12 BGB genüge die festgestellte Verwechslungsgefahr. Eine solche Gefahr bestehe ebenso zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und dem Domainnamen „profitbricks.org“.

11 Aufgrund der Zuordnungsverwirrung und der erheblichen Beeinträchtigung ihrer Interessen könne die Klägerin nach § 12 S. 1 BGB zudem die Löschung der angegriffenen Domainnamen beanspruchen.

12 Da der Beklagte Kenntnis von den Marken- und Kennzeichenrechten der Klägerin habe erlangen können, sei er dem Grunde nach auch zum Ersatz des der Klägerin entstandenen und noch entstehenden Schadens nach §§ 5, 15 MarkenG beziehungsweise nach Art. 9 GMV, § 14 Abs. 6 MarkenG verpflichtet.

13 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten hat Erfolg. Zwar ist die Klage nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig (dazu I). Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen kann ein mit dem Klageantrag 1 Fall 1 geltend gemachter Anspruch der Klägerin auf Unterlassung der Verwendung des Domainnamens „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr für E-Mail-Referenzierungsdienste nicht bejaht werden. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen zudem nicht die Annahme von die Registrierung betreffenden Unterlassungsansprüchen im Hinblick auf die Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.us“, „profitbricks.org“ sowie „profitbrick.de“ (Klageantrag 1 Fall 2). Auch die Annahme, es lägen die mit dem Klageantrag zu 2 geltend gemachten Löschanträge in Bezug auf die Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.us“, „profitbricks.org“, „profitbrick.com“ und „profitbrick.de“ vor, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

14 I. Die Klage ist allerdings nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klagegrundes unzulässig.

15 Die Klägerin stützt ihr Klagebegehren insoweit auf verschiedene Streitgegenstände, als sie in erster Linie aus zwei eingetragenen Marken vorgeht (vgl. BGH, Urteil vom 17. 8. 2011 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 26 = WRP 2011, 1454 – TÜV II; Urteil vom 9. 11. 2011 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 18 = WRP 2012, 330 – Basler Haar-Kosmetik, jeweils m.w.N.). Zudem hat sie sich hilfsweise auf ihr Unternehmenskennzeichen und wiederum hilfsweise hierzu auf ihr Namensrecht sowie auf allgemeine deliktsrechtliche Vorschriften gestützt. Die Klägerin hat allerdings in den Tatsacheninstanzen nicht angegeben, in welcher Rangfolge ihre Klagemarken geprüft werden sollen. Die danach hinsichtlich des Vorgehens aus den Marken gegebene alternative Klagehäufung, bei der ein einheitliches Klagebegehren aus mehreren prozessualen Ansprüchen (Streitgegenständen) hergeleitet wird und dem Gericht die Auswahl überlassen bleibt, auf welchen Klagegrund es die Verurteilung stützt, verstößt zwar gegen das Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klagegrund bestimmt zu bezeichnen (BGH, Beschluss vom 24. 3. 2011 – I ZR 108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 – TÜV I). Die Klägerin kann in der Revisionsinstanz nicht mehr von der alternativen Klagehäufung zur kumulativen Klagehäufung übergehen, weil darin eine Klageänderung liegt, die in der Revisionsinstanz ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 32 – TÜV II; BGH, Urteil vom 19. 4. 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 21 = WRP 2012, 1392 – Pelikan; Urteil vom 27. 11. 2014 – I ZR 1/11, GRUR 2015, 689 Rn. 14 = WRP 2015, 735 – Parfumflakon III). Die Klägerin hat allerdings in der Revisionserwiderung klargestellt, dass sie ihre Ansprüche zuerst auf die Gemeinschaftswortmarke Nr. 009397936 und anschließend auf die Gemeinschaftsbildmarke Nr. 009934861 stützt sowie hilfsweise aus der bereits in den Vorinstanzen angegebene Rangfolge der weiteren Streitgegenstände herleitet. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin noch im Laufe des Verfahrens, und zwar auch noch in der Revisionsinstanz, nachholen (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 13 – TÜV I; BGH, GRUR 2011, 1043

Rn. 37 – TÜV II; GRUR 2012, 304 Rn. 18 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, Urteil vom 8. 3. 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 31 = WRP 2012, 716 – OSCAR; BGH, GRUR 2015, 689 Rn. 14 – Parfumflakon III). Sie ist zudem verfahrensrechtlich unbedenklich, weil das Berufungsgericht die Verurteilung zur Unterlassung nach dem Klageantrag Ziffer 1 Fall 1 ebenfalls auf einen Schutz der Gemeinschaftswortmarke Nr. 009397936 „ProftiBricks“ gestützt hat (vgl. BGHZ 189, 56 Rn. 14 – TÜV I). Vor diesem Hintergrund kommt es deshalb nicht weiter darauf an, ob sich – wie die Revisionserwiderung geltend macht – aus dem zur Auslegung der Klageanträge heranzuziehenden Klagevorbringen in den Tatsacheninstanzen hinreichend deutlich ergibt, dass sich die Klägerin in erster Linie auf ihre Wortmarke stützt.

16 II. Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, dass das Berufungsgericht die geltend gemachten Klageansprüche als begründet erachtet hat.

17 1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht die Voraussetzungen eines gegen die Verwendung des Domainnamens „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr für E-Mail-Referenzierungsdienste gerichteten Unterlassungsanspruchs bejaht (Klageantrag Ziffer 1 Fall 1). Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand kann dem Berufungsgericht nicht darin beigetreten werden, dass eine relevante Verletzungshandlung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV vorliegt.

18 a) Nach dem Zeitpunkt der behaupteten Zuwiderhandlungen ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch die am 23. 3. 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 12. 2015 zur Änderung der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der VO (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der VO (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (nachfolgend: VO (EU) Nr. 2015/2424) novelliert worden (ABl. L 341 vom 24. 12. 2015, S. 21). Die im Streitfall maßgebliche Vorschrift des Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV ist durch Art. 1 Nummer 11 der VO (EU) Nr. 2015/2424 zwar ergänzt und geändert worden. An die Stelle des Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV ist die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 lit. b der VO (EU) Nr. 2015/2424 getreten. Diese Änderungen haben aber keine Auswirkungen auf die im Streitfall entscheidungserheblichen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr und das Erfordernis des Handelns im geschäftlichen Verkehr. Deshalb besteht kein Anlass, die mündliche Verhandlung wegen dieser Gesetzesänderung nach § 156 Abs. 1 ZPO wiederzueröffnen.

19 b) Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen tragen nicht seine Annahme, es liege ein Handeln des Beklagten im geschäftlichen Verkehr vor.

20 aa) Die Anwendung von Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV sowie Art. 9 Abs. 2 lit. b der Unionsmarkenverordnung (UMV) setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 12. 7. 2011 – C-324/09, Slg. 2011, I-6011 = GRUR 2011, 1025 Rn. 54 = WRP 2011, 1129 – L'Oréal/eBay, m.w.N.; Eisenführ/Eberhard in Eisenführ/Schennen, GMV, 4. Aufl., Art. 9 Rn. 65). Dies ist der Fall, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, Urteil vom 12. 11. 2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 40 = WRP 2002, 1415 – Arsenal Football Club; Urteil vom 25. 1. 2007 – C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR 2007, 318 Rn. 18 = WRP 2007, 299 – Adam Opel; Urteil vom 11. 9. 2007 – C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 16 f. – Céline; zu § 14 Abs. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 19. 4. 2007 – I ZR 35/04, BGHZ 172, 119 Rn. 23 – Internet-Versteigerung II; Urteil vom 30. 4. 2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 Rn. 43 = WRP 2008, 1104 – Internet-Versteigerung III). Dabei sind im Interesse des Markenschutzes an dieses Merkmal keine hohen Anforderungen zu stellen (BGH, Urteil vom 11. 3. 2004 – I ZR 304/01, BGHZ 158, 236, 249 – Internet-Versteigerung I; GRUR 2008, 702 Rn. 43 – Internet-Versteigerung III; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 108).

21 Dies führt allerdings nicht dazu, dass bei einem Domainnamen eine Vermutung für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr besteht. Vielmehr bedarf es einer positiven Feststellung, dass ein Domainname im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wobei im Zweifel von einer rein privaten

Nutzung auszugehen ist (BGH, Urteil vom 24. 4. 2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Rn. 12 = WRP 2008, 1520 – afilias.de). Für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr kommt es auf die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden an. Dient das Verhalten nicht der Förderung der eigenen oder einer fremden erwerbswirtschaftlichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit, scheidet ein Handeln im geschäftlichen Verkehr aus. Das Verhalten ist dann ausschließlich dem privaten Bereich außerhalb von Erwerb und Berufsausübung zuzurechnen (vgl. BGH, Urteil vom 22. 11. 2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 197 – shell.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 12 – afilias.de).

22 bb) Dazu, ob nach den vorstehenden Maßstäben ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt, hat das Berufungsgericht keine hinreichenden Feststellungen getroffen. Während das LG die Frage, ob der Beklagte den beanstandeten Domainnamen geschäftlich verwendet, noch ausdrücklich offengelassen hat, hat sich das Berufungsgericht hiermit nicht auseinandergesetzt. Der Sache nach ist es bei der Anwendung von Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV vielmehr stillschweigend von einer Benutzung des fraglichen Domainnamens im geschäftlichen Verkehr ausgegangen. Das Berufungsurteil enthält damit keine hinreichend tragfähige Begründung für die Beurteilung des Berufungsgerichts, der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergebe sich aus Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV.

23 cc) Ein Handeln des Beklagten im geschäftlichen Verkehr kann vom Senat auch nicht auf der Grundlage der anderweitig getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts bejaht werden. Umstände, die den konkreten Schluss zuließen, der Beklagte habe die streitgegenständlichen Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzt, hat das Berufungsgericht bislang nicht festgestellt.

24 (1) Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urteil vom 2. 12. 2004 – I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 – weltonline.de; Urteil vom 13. 3. 2008 – I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 16 = WRP 2008, 1353 – Metrosex; Urteil vom 19. 2. 2009 – I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 30 = WRP 2009, 803 – ahd.de; BGH, Urteil vom 14. 5. 2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 40 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Dass der Beklagte im geschäftlichen Verkehr gehandelt hat, lässt sich auch nicht aus dem Umstand schließen, dass der beanstandete Domainname unter der generischen Top-Level-Domain „.com“ registriert ist. Dies begründet keine Vermutung für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Zwar war die Top-Level-Domain „.com“ ursprünglich für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Tatsächlich steht sie aber allen Nutzern offen (vgl. Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rn. DE 144; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 52; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 85).

25 (2) Ein Handeln des Beklagten im geschäftlichen Verkehr kann nicht allein mit Blick darauf angenommen werden, dass er nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Domainnamen „profitbrick.com“ und „profitbrick.de“ zum Kauf anbietet. Die Registrierung eines Domainnamens in der Absicht, diesen zu veräußern, begründet keine markenrechtlich relevante Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, solange der Inhaber den Domainnamen nicht anderweitig verwendet (vgl. BGH, Urteil vom 6. 11. 2013 - I ZR 153/12, GRUR 2014, 506 Rn. 8 = WRP 2014, 585 – sr.de; vgl. aber auch Hacker in Ströbele/Hacker a.a.O. § 14 Rn. 52; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14 Rn. 85 m.w.N.; auf die weiteren Umstände des Einzelfalls abstellend Brockmann in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O. Kap. 13 Rn. 441). Allein ein Kaufangebot stellt keine Benutzung des Domainnamens für Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Art. 9 Abs. 1 GMV und Art. 9 Abs. 2 lit. b UMGV sowie § 14 Abs. 2 MarkenG und damit kein geschäftliches Handeln unter dem Domainnamen dar (BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 30 – ahd.de; OLG Nürnberg, MMR 2009, 768 f.; Bettinger in Bettinger a.a.O. Rn. DE 145; Ingerl/Rohnke a.a.O. Nach § 15 Rn. 112, 116; Ueber, WRP 1997, 497, 504). Zu der Frage, ob hierfür eine Erstbegehungsgefahr besteht, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.

26 (3) Ohne Erfolg macht die Revisionserwiderung geltend, der Beklagte habe die streitgegenständlichen Domainnamen für ein zuvor gegründetes Unternehmen registriert und

deshalb im geschäftlichen Verkehr gehandelt.

27 Das Berufungsgericht hat festgestellt, der Beklagte habe die beanstandeten Domainnamen auf seinen Namen eintragen lassen. Es hat sich dabei nicht damit auseinandergesetzt, dass der Beklagte selbst vorgetragen hat, er habe vor der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen ein Unternehmen gegründet, das Expertenwissen an Privatpersonen vermittele. Für dieses Unternehmen habe er zunächst die Bezeichnung „Profitbrick“ beziehungsweise „Profitbricks“ in Aussicht genommen. Die Klägerin hat ihrerseits dargelegt, die in Rede stehenden Domainnamen und die darunter betriebenen Internetseiten seien vom Beklagten für sein sodann unter der Bezeichnung „R.“ geführtes Unternehmen registriert worden und würden von dem Unternehmen gehalten beziehungsweise betrieben.

28 Die angesichts dieses Sachvortrags mögliche Schlussfolgerung, der Beklagte habe unter den registrierten Domainnamen Internetseiten mit an seine Kunden gerichteten Inhalten betreiben wollen, könnte zwar für eine geschäftliche Absicht im Zeitpunkt der Registrierung sprechen. Ob damit ein Handeln im geschäftlichen Verkehr anzunehmen ist (in diesem Sinne wohl Ingerl/Rohnke a.a.O. Nach § 15 Rn. 112), kann aber auch insoweit offenbleiben, weil es wiederum an der erforderlichen Benutzung des Domainnamens für Waren oder Dienstleistungen fehlt. Es ist weder festgestellt noch vorgetragen, dass der Beklagte den Domainnamen „profitbrick.com“ für einen mit Inhalten versehenen Internetauftritt für sein Unternehmen benutzt hat. Allein die mit einer entsprechenden Absicht erfolgte Registrierung begründet keine relevante Verletzungshandlung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV und des Art. 9 Abs. 2 lit. b UMG.

29 (4) Nach den bislang getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat der Beklagte den streitigen Domainnamen allerdings nicht lediglich registriert und zum Kauf angeboten, sondern ihn dahingehend genutzt, dass er darunter eine Internetseite betreibt, die zwar nicht mit Inhalten versehen ist, von der der Nutzer aber auf eine andere, mit Inhalten versehene, vom Unternehmen OVH betriebene Internetseite mit dem Domainnamen „https://ssl0.ovh.net/de/“ weitergeleitet wird. Soweit das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang auf den Inhalt dieser Internetseite abgestellt hat, kann indes auch insoweit nicht ohne weitere – bisher nicht getroffene – Feststellungen von einer Zeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr ausgegangen werden.

30 Zwar kommt grundsätzlich ein geschäftliches Handeln des Beklagten unter dem Gesichtspunkt einer Förderung des Absatzes von Dienstleistungen des Unternehmens OVH und der auf dessen Internetseite aufgeführten E-Mail-Anbieter in Betracht. Das Berufungsgericht hat hierzu aber bislang keine hinreichenden Feststellungen getroffen, die die Beurteilung eines Handelns im geschäftlichen Verkehr erlauben. Dies gilt ebenso für den bisher nur pauschal gehaltenen und allein auf die Beantragung eines Sachverständigengutachtens gestützten Vortrag der Klägerin, der Beklagte habe eine Vergütung dafür erhalten, dass er die Weiterleitung auf die Internetseite mit dem Domainnamen „https://ssl0.ovh.net/de/“ ermögliche. Zwar kann dieser Umstand grundsätzlich eine geschäftliche Nutzung des Domainnamens begründen (vgl. dazu auch Bettinger in Bettinger a.a.O. Rn. DE 149). Das Berufungsgericht hat sich jedoch bisher mit diesem Vortrag nicht auseinandergesetzt und keine entsprechenden Feststellungen getroffen.

31 dd) Die Frage, ob der Beklagte den angegriffenen Domainnamen „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr verwendet hat, ist auch entscheidungserheblich. Die Revision wendet sich nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, wonach die Klagemarke mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise und zwischen ihr und dem angegriffenen Domainnamen hochgradige Zeichenähnlichkeit sowie Identität

der zu betrachtenden Dienstleistungen bestehe. Sie nimmt auch die Beurteilung des Berufungsgerichts hin, der Beklagte habe an dem angegriffenen Domainnamen keine prioritätsälteren Rechte erworben und habe diesen markenmäßig verwendet, indem bei einer Eingabe auf die auf der Internetseite mit dem Domainnamen „https://ssl0.ovh.net/de/“ abrufbaren Inhalte weitergeleitet werde (vgl. dazu BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 49, 60 – airdsl). Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht insoweit nicht unterlaufen. Dass die angegriffenen Domainnamen für den Beklagten registriert wurden, bevor die Klägerin ihre Marken angemeldet hatte, steht einem Unterlassungsanspruch ebenfalls nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 55 – airdsl,

m.w.N.).

32 ee) Da nach alledem hinreichende Feststellungen des Berufungsgerichts zum entscheidungserheblichen Merkmal des Handelns des Beklagten im geschäftlichen Verkehr fehlen und der Senat diese Voraussetzung nicht auf der Grundlage der anderweitig vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen bejahen kann, ist die Entscheidung des Berufungsgerichts über den Klageantrag Ziffer 1 Fall 1 aufzuheben und die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

33 2. Das Berufungsurteil kann auch keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht den Beklagten wegen einer Verletzung des Namensrechts der Klägerin gemäß § 12 BGB zur Unterlassung verurteilt hat, die Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.org“, „profitbricks.us“ und „profitbrick.de“ zu registrieren oder registriert zu halten und/oder halten zu lassen (Klageantrag Ziffer 1 Fall 2) sowie in die Löschung sämtlicher beanstandeter Domainnamen einzuwilligen (Klageantrag Ziffer 2). Die Voraussetzungen für einen gegen den Domainnamen „profitbrick.de“ gerichteten Unterlassungsanspruch und gegen die Domainnamen „profitbrick.de“ und „profitbrick.com“ gerichtete Löschungsansprüche liegen nicht vor. Unbegründet ist auch der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht hinsichtlich des Domainnamens „profitbrick.de“ gerichtete Klageantrag. Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann zudem nicht angenommen werden, dass die Klageansprüche hinsichtlich der Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.us“ und „profitbricks.org“ begründet sind.

34 a) Im Streitfall geht es um einen Sachverhalt mit Auslandsberührung, soweit es um Unterlassungs- und Löschungsansprüche in Bezug auf Domainnamen geht, die im Ausland registriert sind („com“, „org“, „us“ und „es“). Das Berufungsgericht hat eine Verletzung des Namensrechts gemäß § 12 BGB geprüft und ist mit Recht und von der Revision unbeanstandet von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgegangen.

35 aa) Es kann offenbleiben, ob sich die Anwendbarkeit des deutschen Namensrechts im Streitfall kollisionsrechtlich aus dem in Art. 8 Abs. 1 der Rom-II-Verordnung bestimmten Schutzlandprinzip ergibt (vgl. Weller, LMK 2013, 344766 für Domainnamen, die – wie im Streitfall – keinen privaten Namen, sondern einen Handelsnamen, eine Firma oder deren Kürzel enthalten) oder diese Bestimmung gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. g Rom-II-Verordnung nicht anwendbar ist, wonach Ansprüche aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen sind, und sich die Anwendung der Bestimmung des § 12 BGB deshalb aus dem Deliktsstatut des deutschen internationalen Privatrechts gemäß Art. 40 ff. EGBGB ergibt (vgl. Palandt/Thorn, BGB, 75. Aufl., Rom II 1 Rn. 15; Junker in MünchKomm.BGB, 6. Aufl., Art. 1 Rom II-VO Rn. 43; Mankowski, CR 2002, 450, 451). Im Streitfall haben sowohl die Klägerin als auch der als Verletzer in Anspruch genommene Beklagte ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, so dass die Anwendung des deutschen Namensrechts sowohl aus Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Art. 23 Abs. 1 Rom-II-Verordnung als auch aus Art. 40 Abs. 2 EGBGB folgt.

36 bb) Die Anknüpfung an den vorrangigen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt entfällt auch nicht deshalb, weil der Fall nach den Gesamtumständen eine wesentlich engere Verbindung mit dem Recht eines anderen Staates aufweist. Eine solche wesentlich engere Verbindung ergibt sich nicht allein aus dem Umstand, dass einige der betroffenen Registrierungsstellen ihren Sitz im Ausland haben. Dieser Umstand hat zwar Auswirkungen auf die Vollstreckung des Klageantrags 1 Fall 2 und des Klageantrags 2 (vgl. Mankowski, CR 2002, 450, 451). Es ist im Streitfall jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die namensrechtlichen Interessen der Klägerin durch die Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen im Schwerpunkt nicht in Deutschland, sondern in den Ländern betroffen sind, in denen die Registrierungsstellen der Top-Level-Domains „es“, „us“, „org“ oder „com“ ansässig sind.

37 b) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass mit den Klageanträgen Ziffer 1 Fall 2 sowie Ziffer 2 geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsansprüche sich nicht aus einer Verletzung von Kennzeichenrechten der Klägerin ergeben. Ein markenrechtlicher Löschungsanspruch setzt voraus, dass schon das Halten des Domainnamens für sich gesehen notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens

erfüllt (BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 37 – Metrosex; GRUR 2009, 685 Rn. 36 – ahd.de; BGH, Urteil vom 29. 7. 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 24 = WRP 2010, 381 – AIDA/AIDU). Hierfür ist Voraussetzung, dass jedwede Belegung der unter dem Domainnamen betriebenen Webseite eine Verletzungshandlung darstellt, also auch eine Verwendung außerhalb der Branchennähe des Unternehmenskennzeichens der Klägerin oder des Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs ihrer Marke (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 36 – ahd.de; GRUR 2010, 235 Rn. 24 – AIDA/AIDU; GRUR 2012, 304 Rn. 26 – Basler Haar-Kosmetik). Dafür ist nichts ersichtlich.

38 c) Der Anspruch aus § 12 BGB wird – wie das Berufungsgericht weiter zutreffend angenommen hat – im Streitfall auch nicht durch die Bestimmungen der §§ 5, 15 MarkenG verdrängt. Mit dem Unterlassen der Registrierung beziehungsweise der Aufrechterhaltung der Registrierung und der Löschung der Domainnamen werden Rechtsfolgen begehrt, die aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften nicht hergeleitet werden können (BGH, GRUR 2012, 304 Rn. 32 – Basler Haar-Kosmetik; GRUR 2014, 506 Rn. 8 – sr.de; BGH, Urteil vom 22. 1. 2014 – I ZR 164/12, GRUR 2014, 393 Rn. 16 = WRP 2014, 424 – wetteronline.de). Aus § 12 S. 1 BGB kann sich hingegen ein Anspruch auf Löschung eines Domainnamens ergeben, weil die den Berechtigten ausschließende Wirkung bei der unbefugten Verwendung des Namens als Domainadresse nicht erst mit der Benutzung des Domainnamens, sondern bereits mit der Registrierung eintritt (BGHZ 149, 191, 199 – shell.de; BGH, Urteil vom 26. 6. 2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273, 276 f. – maxem.de; Urteil vom 9. 9. 2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430, 431 = WRP 2005, 488 – mho.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 19 – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 29 – Basler Haar-Kosmetik; BGH, Urteil vom 13. 12. 2012 – I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 Rn. 12 = WRP 2013, 338 – dlq.de).

39 d) Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht die Voraussetzungen des § 12 BGB als erfüllt angesehen.

40 aa) Eine im Streitfall allein in Betracht kommende unberechtigte Namensanmaßung im Sinne des § 12 S. 1 Fall 2 BGB setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 2. 12. 2004 – I ZR 92/02, BGHZ 161, 216, 220 f. – Pro Fide Catholica; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 18 – afilias.de; GRUR 2014, 506 Rn. 14 – sr.de). Diese Voraussetzungen können auch durch eine bloße Registrierung des Domainnamens erfüllt werden. Das kommt in Betracht, wenn mit der Registrierung eine erhebliche Beeinträchtigung der namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 36 – Metrosex; GRUR 2014, 393 Rn. 21 – wetteronline.de). Wird der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert, wird dadurch über die Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse nur einmal vergeben werden kann (BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 39 – Basler Haar-Kosmetik). Der berechtigte Namensinhaber wird so von der eigenen Nutzung des Namens als Domainname unter dieser Top-Level-Domain ausgeschlossen (vgl. BGHZ 149, 191, 199 – shell.de; BGHZ 155, 273, 276 f. – maxem.de; BGH, Urteil vom 8. 2. 2007 – I ZR 59/04, BGHZ 171, 104 Rn. 11 – grundke.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 19 – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 38 – Basler Haar-Kosmetik; GRUR 2013, 294 Rn. 14 – dlq.de; GRUR 2014, 506 Rn. 28 – sr.de). Nach diesen Maßstäben kann auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen eine Verletzung des Namensrechts der Klägerin durch die Registrierung der angegriffenen Domainnamen nicht angenommen werden.

41 bb) Das Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass der Klägerin an der Unternehmensbezeichnung „ProfitBricks“ ein Namensrecht im Sinne des § 12 BGB zusteht (vgl. dazu BGH, GRUR 2014, 393 Rn. 19 – wetteronline.de; GRUR 2014, 506 Rn. 10 – sr.de). Der Beklagte hat – soweit die Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.us“ und „profitbricks.org“ betroffen sind – den Namen der Klägerin, nachdem diese daran am 10. 3. 2010 Kennzeichenschutz erlangt hat, zudem dadurch gebraucht, dass er ihn am 10. 6. 2010 als Domainnamen registriert und die Registrierung aufrechterhalten hat (vgl. dazu BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 19 – afilias.de;

GRUR 2014, 506 Rn. 17 – sr.de). Dieser Gebrauch ist – was auch das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat – unbefugt, da dem Beklagten keine eigenen Rechte an diesem Namen zustehen (vgl. dazu BGHZ 155, 273, 277 – maxem.de; BGH, Urteil vom 21. 9. 2006 – I ZR 201/03, GRUR 2007, 259 Rn. 14 = WRP 2007, 76 – solingen.info). Die Revision nimmt diese Beurteilung hin.

42 Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend eine Zuordnungsverwirrung bejaht. Eine Zuordnungsverwirrung liegt im Regelfall bereits dann vor, wenn ein Dritter einen fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Internetadresse verwendet. Der Verkehr sieht in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internetadresse im Allgemeinen einen Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts (BGHZ 149, 191, 199 – shell.de; BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 39 – Basler Haar-Kosmetik; GRUR 2014, 506 Rn. 21 – sr.de). Die Revision erhebt auch insoweit keine Rügen.

43 cc) Die Bejahung einer Verletzung schutzwürdiger Interessen der Klägerin durch das Berufungsgericht ist hingegen nicht frei von Rechtsfehlern. Die Revision rügt zu Recht, das Berufungsgericht habe nicht festgestellt, welches schutzwürdige Interesse die Klägerin an den beanstandeten Domainnamen habe.

44 (1) Hinsichtlich der Domainnamen „profitbricks.es“ und „profitbricks.us“ ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Klägerin auf dem spanischen und amerikanischen Markt geschäftlich vertreten sei und deshalb ein schutzwürdiges Interesse daran habe, unter der mit ihrem eigenen Namen als Second-Level-Domain und der Top-Level-Domain „.es“ beziehungsweise „.us“ gebildeten Internetadresse auf einfache Weise aufgefunden zu werden und dort spanischsprachige beziehungsweise englischsprachige Inhalte zugänglich machen zu können. Dies werde auch vom Verkehr erwartet. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand.

45 Die vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen tragen nicht seine Annahme, die Klägerin habe ein schutzwürdiges Interesse daran, unter den in Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika üblichen Top-Level-Domains „.es“ beziehungsweise „.us“ aufgefunden zu werden. Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Namensinhabers im Allgemeinen zwar anzunehmen, wenn sein Name durch einen Nichtberechtigten als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert wird (BGH, GRUR 2008, 1099 Rn. 25 – afilias.de; GRUR 2012, 304 Rn. 39 – Basler Haar-Kosmetik). Hiervon ist im Fall eines auf dem inländischen Markt tätigen deutschen Unternehmens, das von der Verwendung seines Namens als Domainnamen durch die Registrierung durch einen Nichtberechtigten ausgeschlossen wird, ohne weiteres auszugehen. Ein berechtigtes Interesse zur Verwendung der Top-Level-Domain „.de“ kann aber auch bei einem ausländischen Unternehmen bestehen, das etwa unter diesem Domainnamen deutschsprachige Inhalte zugänglich machen möchte (vgl. BGH, GRUR 2013, 294 Rn. 17 – dlj.de). Dies setzt allerdings voraus, dass entsprechende Interessen dargelegt werden (BGH, GRUR 2013, 294 Rn. 18 – dlj.de; Weller, LMK 2013, 344766). Für ein deutsches Unternehmen, das eine ausländische Top-Level-Domain beansprucht, gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist eine Beeinträchtigung eines schutzwürdigen Interesses des Namensinhabers an der Nutzung einer fremden länderspezifischen Top-Level-Domain von ihm konkret darzulegen und gegebenenfalls nachzuweisen.

46 Im Streitfall ist jedoch bislang weder hinreichend vorgetragen noch festgestellt worden, dass die Klägerin ein konkretes Interesse an der Verwendung der Domainnamen „profitbricks.es“ und „profitbricks.us“ hat. Die Klägerin hat lediglich pauschal zu ihrer unternehmerischen Ausdehnung und Ausrichtung vorgetragen und dargelegt, dass sie ein in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässiges Tochterunternehmen habe, derzeit aber vorwiegend auf dem europäischen Markt agiere. Dies reicht für die Annahme eines schutzwürdigen Interesses daran, gerade in Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika unter ihrem Unternehmenskennzeichen und der entsprechenden länderspezifischen Top-Level-Domain auffindbar zu sein, nicht aus. Soweit die Klägerin vorgetragen hat, in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Tochterunternehmen zu haben, begründet dies allein ein schutzwürdiges Interesse schon deshalb nicht, weil sie zugleich dargelegt hat, vorwiegend auf dem europäischen Markt tätig zu sein. Insoweit hätte es der Darlegung weiterer

Anhaltspunkte bedurft, unter welcher Bezeichnung und in welchem Umfang sie oder ihr Tochterunternehmen überhaupt auf dem amerikanischen Markt tätig sind oder eine entsprechende Tätigkeit vorbereitet ist und sie hierfür auf die Nutzung des Domainnamens „profitbricks.us“ angewiesen ist. Der lediglich pauschale Vortrag, auf dem europäischen Markt tätig zu sein, reicht ebenfalls nicht aus, um ein schutzwürdiges Interesse zur Nutzung des Domainnamens „profitbricks.es“ zu begründen. Es fehlt insoweit schon an jeglichen Anhaltspunkten dafür, dass die Klägerin in Spanien überhaupt werbend oder operativ tätig ist oder eine entsprechende Tätigkeit vorbereitet. Soweit die Revisionserwiderung geltend macht, die Klägerin habe vorgetragen, dass ihre wesentlichen Märkte in Europa belegen seien und Spanien (allgemein) einen der größten europäischen Märkte darstelle, ersetzt dies nicht die erforderliche konkrete Darlegung, dass die Klägerin beabsichtigt, den spanischen Markt zu erschließen, oder dort bereits geschäftlich vertreten ist. Ein entsprechender Sachvortrag der Klägerin ist nicht erfolgt.

47 (2) Das Berufungsgericht hat weiterhin eine erhebliche Beeinträchtigung der Klägerin angenommen, soweit der Beklagte die Domainnamen „profitbrick.de“ und „profitbrick.com“ hat registrieren lassen. Es ist davon ausgegangen, dass es für einen Anspruch aus § 12 BGB nicht erforderlich sei, dass der Verletzer den identischen Namen gebrauche. Es genüge vielmehr eine Gefahr der Verwechslung, die im Streitfall gegeben sei. Angesichts des Inhalts der Internetseite, auf die weitergeleitet werde, könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Nutzer nach einem Eingabefehler oder einer bewusst abgekürzten Eingabe – durch Weglassen des „s“ am Ende des Domainnamens – nicht bemerkten, eine andere als die gewünschte Seite aufgerufen zu haben, und die Seite der Klägerin nicht mehr aufrufen würden. Es liege daher im berechtigten Interesse der Klägerin, auch unter dieser Eingabevariante im Internet aufgefunden zu werden. Diese Beurteilung ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

48 Nach der Rechtsprechung des Senats fehlt es an der erforderlichen Interessenbeeinträchtigung im Sinne des § 12 S. 1 Fall 2 BGB, wenn ein Domainname registriert wird, der aus der fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse gebildet ist. Eine solche Registrierung hindert den Namensinhaber nicht daran, seinen Namen in der richtigen Schreibweise als Internetadresse weiter zu benutzen (BGH, GRUR 2014, 393 Rn. 22 - wetteronline.de). Dies trifft auch auf den Streitfall zu. Die Klägerin ist Inhaberin der Domainnamen „profitbricks.de“ und „profitbricks.com“, in denen ihre Unternehmensbezeichnung in der richtigen Schreibweise enthalten ist. Das Berufungsgericht hat keine Umstände festgestellt, die dafür sprechen könnten, dass die Klägerin zum Schutz ihres Namensrechts auch auf die angegriffenen Domainnamen „profitbrick.de“ und „profitbrick.com“ angewiesen ist. Die vom Berufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr reicht für sich nicht aus, um eine hinreichende Interessenbeeinträchtigung zu begründen. Es ist auch nichts dazu festgestellt, dass die Klägerin ein Interesse daran hat, den angegriffenen Domainnamen selbst zu nutzen.

49 Eine abweichende Beurteilung ergibt sich entgegen der Annahme der Revisionserwiderung nicht daraus, dass das Namensrecht der Klägerin – anders als in dem der Senatsentscheidung „wetteronline.de“ zugrundeliegenden Sachverhalt – aus einem unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen hergeleitet wird. Dieser Gesichtspunkt betrifft die vorgelagerte Frage, ob eine namensmäßige Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Bezeichnung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 393 Rn. 19 – wetteronline.de, woran ein Anspruch aus § 12 BGB in jenem Streitfall ebenfalls scheiterte). Anders als die Revisionserwiderung meint, sind die Erwägungen der Senatsentscheidung „wetteronline.de“ auch nicht auf den Fall des Verwendens eines Domainnamens (dort: „wetteronlin.de“) beschränkt, der aus der fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse (dort: „wetteronline.de“) gebildet ist (sogenannte „Tippfehler-Domain“). Sie gelten unabhängig davon, ob die Eingabe durch den Nutzer wegen eines Tippfehlers oder bewusst verkürzt erfolgt.

50 Davon abgesehen erweist sich die Beurteilung des Berufungsgerichts auch deshalb als rechtsfehlerhaft, weil es – wie die Revision zu Recht rügt – davon ausgegangen ist, dass es für ein generelles Verbot der Registrierung und des Haltens der streitgegenständlichen Domainnamen und damit auch für einen Anspruch auf Einwilligung in deren Löschung nicht auf den Inhalt der

Internetseite ankommt. Die Registrierung und das Halten eines Domainnamens kann nicht generell untersagt werden, wenn auf der unter dem Namen erreichbaren Internetadresse eine rechtliche zulässige Internetseite betrieben wird und eine durch den Domainnamen ausgelöste Fehlvorstellung des Verkehrs – etwa durch klar erkennbare eindeutige Hinweise – umgehend korrigiert wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 393 Rn. 54 – wetteronline.de).

51 (3) Hinsichtlich des Domainnamens „profitbricks.org“ hat das Berufungsgericht im Wesentlichen ohne eine weitergehende Würdigung auf seine in entscheidenden Teilen rechtsfehlerhafte Beurteilung der vorstehenden Domainnamen Bezug genommen. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen auch insoweit nicht erkennen, inwieweit konkrete schutzwürdige Interessen der Klägerin erheblich beeinträchtigt sind. Die Klägerin hat zwar in anderem Zusammenhang – zum gewandelten Verkehrsverständnis der Top-Level-Domain „.org“ – vorgetragen, dass Mitbewerber über Domainnamen mit dieser Top-Level-Domain erreichbar seien. Dieser Umstand begründet für sich jedoch keine konkrete Beeinträchtigung von schutzwürdigen Interessen der Klägerin. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass der Verkehr erwartet, dass Unternehmen, die – wie die Klägerin – im Internet bereits mit aus ihrem Namen und der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ sowie der Top-Level-Domain „.com“ gebildeten Internetseiten präsent sind, zusätzlich unter der Top-Level-Domain „.org“ aufgefunden werden.

52 e) Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Die geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsansprüche (Klageantrag 1 Fall 2 und Klageantrag 2) sind – wie bereits das LG zu Recht angenommen hat – nicht unter dem Gesichtspunkt einer von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten vorsätzlichen sittenwidrigen Behinderung (§ 826 BGB) begründet.

53 Umstände, die die Annahme rechtfertigen, der Beklagte habe die streitgegenständlichen Domainnamen allein in der Absicht registrieren lassen, diese für die Klägerin zu blockieren und sie damit sittenwidrig zu behindern, sind nicht festgestellt. Auch eine von der Klägerin vorgetragene, von den Vorinstanzen aber nicht festgestellte Bereitschaft des Beklagten, die fraglichen Domainnamen an die Klägerin zu verkaufen, würde für sich nicht den Schluss auf eine Schädigungsabsicht erlauben (vgl. BGH, GRUR 2005, 687 Rn. 19 – weltonline.de). Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, inwieweit der Klägerin infolge der mit der Registrierung der streitigen Domainnamen verbundenen Blockierung ein von dem Beklagten vorsätzlich herbeigeführter Schaden entstanden sein oder drohen könnte (vgl. BGH, GRUR 2005, 687, 688 – weltonline.de).

54 3. Nach den vorstehenden Ausführungen kann auch die auf die Unterlassungsansprüche bezogene Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten keinen Bestand haben.

55 C. Auf die Revision des Beklagten ist das Berufungsurteil daher aufzuheben.

56 I. Die Sache ist zur Endentscheidung reif, soweit die Klage auf die Unterlassung, den Domainnamen „profitbrick.de“ zu registrieren oder registriert zu halten und/oder halten zu lassen (Klageantrag 1 Fall 2) und die darauf bezogene Feststellung der Schadensersatzpflicht (Klageantrag 3) sowie auf die Einwilligung in die Löschung der Domainnamen „profitbrick.de“ und „profitbrick.com“ (Klageantrag 2) gerichtet ist. Weiterer Sachvortrag der Klägerin, der ein schutzwürdiges Interesse an diesen Domainnamen im Sinne des § 12 S. 1 Fall 2 BGB und damit die geltend gemachten Unterlassungs- und Löschungsansprüche begründen könnte, ist nicht zu erwarten. Das klageabweisende Urteil des LG ist insoweit wiederherzustellen und die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin (teilweise) zurückzuweisen, soweit das LG über diese Ansprüche erkannt hat. Im Übrigen ist die Klage abzuweisen (Feststellungsantrag bezogen auf „profitbrick.de“).

57 II. Im übrigen Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. In Bezug auf den gegen eine Benutzung des Domainnamens „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr gerichteten Unterlassungsanspruch (Klageantrag 1 Fall 1) und die gegen die Domainnamen „profitbricks.es“, „profitbricks.us“ und „profitbricks.org“ gerichteten Unterlassungs- und Löschungsansprüche (Klageantrag 1 Fall 2 und Klageantrag 2) sowie den darauf bezogenen Feststellungsanspruch (Klageantrag 3) ist die Sache nicht zur Endentscheidung reif. Der Klägerin ist durch

Wiedereröffnung der Berufungsinstanz Gelegenheit zu weiterem Sachvortrag zu den Gesichtspunkten eines geschäftlichen Handelns des Beklagten, zu den Voraussetzungen einer Branchenidentität und zu einem schutzwürdigen Interesse an diesen Domainnamen zu geben.

58 III. Für die neue Verhandlung wird im Hinblick auf den in Bezug auf den gegen eine Benutzung des Domainnamens „profitbrick.com“ im geschäftlichen Verkehr gerichteten Unterlassungsanspruch (Klageantrag 1 Fall 1) auf folgendes hingewiesen:

59 Sollte das Berufungsgericht Ansprüche wegen Verletzung ihrer Marken gemäß Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV (Art. 9 Abs. 2 lit. b der VO (EU) Nr. 2015/2424) verneinen, kommt es darauf an, ob der Klägerin die von ihr hilfsweise geltend gemachten Ansprüche wegen einer Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts zustehen.

60 1. Auch insoweit ist das Berufungsgericht zutreffend von der Anwendung des deutschen Sachrechts ausgegangen. Auf den Schutz des Unternehmenskennzeichens ist das im Immaterialgüterrecht maßgebliche Territorialitätsprinzip anzuwenden. Danach richtet sich der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach dem Recht des Schutzlandes und damit vorliegend nach deutschem Recht (vgl. zu auf inländische Unternehmenskennzeichen gestützte Klagen gegen die Benutzung von im Ausland registrierten Domainnamen BGH, Urteil vom 13. 10. 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 - HOTEL MARITIME; Urteil vom 28. 6. 2007 – I ZR 49/04, GRUR 2007, 884 Rn. 26 = WRP 2007, 1200 – Cambridge Institute; vgl. zum Schutzlandprinzip außerdem BGH, Urteil vom 29. 7. 2009 – I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 44 = WRP 2010, 384 – BTK; Urteil vom 8. 3. 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 34 = WRP 2012, 716 – OSCAR; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O. § 14 MarkenG Rn. 67; Hacker in Ströbele/Hacker a.a.O. § 14 Rn. 66).

61 2. Die vom Berufungsgericht dazu bislang getroffenen Feststellungen reichen allerdings nicht aus, um eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG anzunehmen.

62 § 15 Abs. 2 MarkenG setzt ebenso wie Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV und Art. 9 Abs. 2 lit. b UMG eine Zeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr voraus. Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang eine Verwendung des angegriffenen Domainnamens im geschäftlichen Verkehr zwar ausdrücklich bejaht. Es fehlt hingegen auch insoweit an hinreichenden Feststellungen.

63 3. Die Beurteilung, mit der das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG angenommen hat, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

64 a) Zur Begründung hat das Berufungsgericht im Wesentlichen auf seine Ausführungen zu Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV verwiesen. Für die Verwechslungsprüfung nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist das Berufungsgericht von Branchenidentität ausgegangen. Hierzu hat es angenommen, die auf der Internetseite mit dem Domainnamen „<https://ssl0.ovh.net/de/>“ aufgeführten E-Mail-Anbieter seien im Bereich des Hostings und der Erbringung von E-Mail-Dienstleistungen und damit in einer identischen Branche wie die Klägerin tätig. Diese Annahme wird von den bislang durch das Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht getragen.

65 b) Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend beachtet, dass die Maßstäbe der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und der von § 15 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzten Branchennähe nicht deckungsgleich sind (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O. § 15 MarkenG Rn. 56). Für die Beurteilung, ob eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, sind diejenigen Waren oder Dienstleistungen zugrunde zu legen, für die die Klagemarke eingetragen ist, während es auf das weitere Warensortiment, das der Inhaber der prioritätsälteren Marke anbietet, nicht ankommt (BGH, Urteil vom 29. 4. 2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 = WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O. § 14 MarkenG Rn. 209). Für die Beurteilung der Branchennähe ist dagegen nicht notwendig, dass die vertriebenen Produkte den Begriff der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne erfüllen (BGH, Urteil vom 29. 6. 2006 – I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 38 = WRP 2006, 1133 – Ichthyol II). Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die beteiligten Unternehmen sind.

Anhaltspunkte hierfür können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein (BGH, Urteil vom 21. 2. 2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 899 f. = WRP 2002, 1066; Urteil vom 5. 2. 2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 73 = WRP 2009, 616 – METROBUS). Zu berücksichtigen sein kann auch, ob sich die Unternehmen mit ihren Produkten auf dem Markt tatsächlich begegnen, mithin jedenfalls eine Überschneidung der Kreise der Adressaten der jeweiligen Leistungen gegeben ist (BGH, Urteil vom 7. 6. 1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1045 = WRP 1991, 83 – Datacolor; Urteil vom 21. 11. 1996 – I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 470 = WRP 1997, 1093 – NetCom I; BGH, GRUR 2006, 937 Rn. 38 – Ichthyol II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O. § 15 MarkenG Rn. 54).

66 c) Hinreichende Feststellungen zur tatsächlichen Tätigkeit der Klägerin hat das Berufungsgericht bislang nicht getroffen. Es hat stattdessen auf die Teilbereiche der für die Klagemarken geschützten Warenklassen abgestellt, zu denen auch die „Übermittlung von Nachrichten und die Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting)“ zählen. Dass die Klägerin in einer identischen oder jedenfalls ähnlichen Branche wie die E-Mail-Anbieter auf der verlinkten Internetseite, auf die das Berufungsgericht maßgeblich abgestellt hat, tätig ist, namentlich hinsichtlich der Übermittlung von Nachrichten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Dies lässt sich auch dem eigenen Vortrag der Klägerin nicht entnehmen. Die dem Vortrag der Klägerin entsprechende Feststellung des Berufungsgerichts beschränkt sich vielmehr darauf, dass die Klägerin ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Informationstechnologie sei und ihren Kunden eine flexible virtualisierte Infrastruktur (Infrastructure as a Service – IaaS) auf nicht für diese ausschließlich nutzbaren Servern, Storage-Devices und Netzwerken über das Internet zur Verfügung stelle. Es ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich, dass das Angebot von IaaS-Leistungen mit dem Anbieten von E-Mail-Adressen oder Web-Speicher vergleichbar ist. Das Berufungsgericht hat bislang auch nichts dazu festgestellt, dass die für seine Beurteilung in Bezug genommenen E-Mail-Anbieter im Bereich des Anbietens von Speicherplatz für Websites tätig sind.

67 d) Eine von entsprechenden Feststellungen getragene Begründung war auch nicht im Blick darauf entbehrlich, dass die Klägerin und die E-Mail-Anbieter jeweils im Bereich der Informationstechnologie tätig sind. Denn wegen der Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass sich die Unternehmen allein wegen des Bezugs zur Informationstechnologie am Markt begegnen (vgl. zur elektronischen Datenverarbeitung BGH, GRUR 1990, 1042, 1044 f. – Datacolor; GRUR 1997, 468, 470 – NetCom I; BGH, Urteil vom 22. 7. 2004 – I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 – soco.de). Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Branchennähe auch nicht unter Einbeziehung einer etwaigen sachlichen Ausweitung des Tätigkeitsbereichs der Klägerin bejahen. Es ist weder vorgetragen noch festgestellt, dass eine entsprechende Ausweitung naheliegend und nicht nur theoretisch denkbar ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 27 – ahd.de, m.w.N.).

68 e) Entgegen der Annahme der Revisionserwiderung stellt sich die Beurteilung des Berufungsgerichts auch nicht deshalb als richtig dar, weil es auf seine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV verwiesen und in diesem Zusammenhang auch darauf abgestellt hat, dass das Unternehmen OVH als Hostinganbieter tätig sei. Das Berufungsgericht hat dabei schon seine Annahme nicht hinreichend begründet, der Verkehr verstehe die Internetseite mit dem Domainnamen „<https://ssl0.ovh.net/de/>“ als ein Dienstleistungsangebot eines Hostingunternehmens. Dies lässt sich dem Internetausdruck Anlage K 4 und der daraus ersichtlichen Aufforderung an den Nutzer, die bevorzugte Schnittstelle beziehungsweise das bevorzugte Interface zu wählen, nicht ohne weiteres entnehmen. Unabhängig hiervon sind aber auch insoweit nähere Feststellungen zu den jeweiligen Tätigkeitsgebieten der Klägerin und des Unternehmens OVH erforderlich. Die Revisionserwiderung beachtet zudem nicht hinreichend, dass sich der Unterlassungsantrag 1 Fall 1 nicht auf eine Hostingtätigkeit bezieht, sondern allein gegen die Verwendung des streitigen Domainnamens für einen E-Mail-Referenzierungsdienst gerichtet ist.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die spätere Klägerin, die unter ProfitBricks GmbH seit 2010 firmiert, verfügte bereits über die Domains "profitbricks.com" und "profitbricks.de" samt zugehörigen Internetpräsenzen. Sie war seit September 2010 ebenfalls Inhaberin der Unionswortmarke "ProfitBricks" und seit 2011 der (Wort-)Bild-Unionsmarke mit folgendem Aussehen



in den Klassen 9, 25, 35, 38, 41, 42 für u.a. Telekommunikation, Online angebotene Spieldienstleistungen und Aktualisieren von Computer-Software.

Der Beklagte war französischer Staatsbürger, wohnte in Roubaix, Frankreich, und war seit Juni 2010 Inhaberin der Domains "profitbricks.es", "profitbricks.org", "profitbricks.us", "profitbrick.com" und "profitbrick.de", wobei die letzteren beiden Domains – ohne das „s“ des Unternehmensnamens – vom Beklagten zum Kauf angeboten wurden. Unter keiner der Domains wurden Inhalte im WWW vorgehalten; lediglich unter profitbrick.com erfolgte eine Weiterleitung auf eine weitere Internetseite, auf der verschiedene E-Mail Anbieter aufgeführt und über einen Link aufrufbar waren. Die Klägerin behauptet in ihrer beim LG Mannheim eingebrachten Klage unlauteres Domaingrabbing, da der Beklagte die Domains ohne ernsthaften Benutzungswillen und in der Absicht registriert hätte, sich diese von der Klägerin abkaufen zu lassen. Darin läge eine Verletzung ihrer Markenrechte, ihres Unternehmenskennzeichens und ihrer (Firmen-)Namensrechte.

Der Beklagte hingegen sah in der Registrierung der Domains keine Verletzung der Rechte der Klägerin, insbesondere keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr und auch kein Angebot von Waren oder Dienstleistungen, weswegen der geltend gemachte Anspruch nicht bestehen würde. Das Erstgericht gab der Klage hinsichtlich der Domains "profitbricks.es" und "profitbricks.us" statt und wies zu den übrigen Domains ab. Das Berufungsgericht hielt demgegenüber die Unterlassungs- und Löschungsansprüche der Klägerin allesamt für berechtigt.

Aufgrund des außerordentlichen Rechtsmittels des Beklagten hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Frage nach dem schutzwürdigen Interesse des inländischen Kennzeichenträgers bei Domainregistrierung unter ausländischer TLD zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der BGH gab der Revision Folge und entschied, dass der Klägerin keine Ansprüche auf Unterlassung oder Löschung gegen den Inhaber der mit der Geschäftsbezeichnung versehenen Domains hatte.

Die Verwendung der Domain "profitbrick.com" für eine Art E-Mail-Suchmaschine erfüllte die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch nicht, da insoweit kein relevantes Handeln im geschäftlichen Verkehr feststellbar wäre. Zwar bestehen hierfür keine hohen Anforderungen, allerdings muss dieses Handeln im geschäftlichen Verkehr positiv festgestellt werden, was vom Erstgericht nicht erfolgt ist. Allein aus der Registrierung einer ".com"-Domain oder aus der

* RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

(behaupteten bzw. bescheinigten) Absicht, diese Domain zu veräußern, kann keine markenrechtlich relevante Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr nicht begründet werden. Ebenso verhielt es sich mit Weiterleitung der Domain auf eine Internetseite, auf der E-Mail Anbieter aufgeführt sind. Zwar kann eine solche Verlinkung, wenn sie gegen Bezahlung erfolgt, eine entsprechende Benutzung im geschäftlichen Verkehr begründen;¹ etwaige Feststellungen dazu wurden jedoch vom Berufungsgericht nicht getroffen.

Die von der Klägerin begehrten Unterlassungs- und Löschungsansprüche gegen die Domains "profitbrick.de" und "profitbrick.com" waren ebenfalls nach Ansicht des BGH nicht gegeben, da es insoweit an der erforderlichen Interessenbeeinträchtigung fehlte. Die Domains sind aus einer fehlerhaften Schreibweise einer bereits registrierten Domain gebildet; diese hinderte den Namensinhaber jedoch nicht daran, seinen Namen in der richtigen Schreibweise als Internetadresse weiter zu benutzen. Dies galt vorliegend umso mehr, als die Klägerin bereits Inhaberin der korrekt geschriebenen Domains war. Eine etwaige Verwechslungsgefahr reichte für sich genommen nicht für eine Interessenbeeinträchtigung aus. Für die weiteren Domains "profitbricks.es" und "profitbricks.us" mangelte es nach Ansicht des I. Senats an einer Beeinträchtigung der konkreten, schutzwürdigen Interessen des Namensträgers durch Gebrauch seines Namens unter der fremden, länderspezifischen Top-Level-Domain. Ein pauschaler Vortrag zur unternehmerischen Ausdehnung und Ausrichtung reicht für die Annahme eines schutzwürdigen Interesses daran nicht aus, gerade in Spanien und den USA unter ihrem Unternehmenskennzeichen und den entsprechenden, länderspezifischen Top-Level-Domains auffindbar zu sein. Die konkrete operative Geschäftstätigkeit der Klägerin in diesen Ländern, verbunden mit einer konkreten Einschränkung derselben durch die fehlenden Domains hat die Klägerin gar nicht behauptet, geschweige denn unter Beweis gestellt.

Schließlich scheiterten auch die klägerischen Ansprüche an der Domain "profitbricks.org". Die allein vorgebrachte Tatsache, dass Mitbewerber ebenfalls unter dieser Top-Level-Domain erreichbar waren, konnte keine erhebliche Beeinträchtigung konkreter, schutzwürdiger Interessen der Klägerin begründen. Die beteiligten Verkehrskreise erwarteten zudem gerade nicht, dass Unternehmen, die unter der TLD ".de" und ".com" erreichbar wären, immer auch unter der TLD ".org", die eben für Organisationen, Vereine oder Verbände bestimmt sind, aufgefunden werden.

II. Kritische Würdigung und Ausblick

Der vom BGH entschiedene Fall behandelt letztlich nahezu alle wesentlichen Aspekte des "klassischen" Domainrechtsstreits:

- Unterlassungsanspruch aus Markenrecht
- Unterlassungsanspruch aus Namensrecht (Firmenschutz)
- Unterlassungsanspruch wegen sittenwidriger Behinderung ("Domaingrabbing")
- Unterlassungsanspruch aus dem Schutz des (sonstigen) Unternehmenskennzeichens

Die Besonderheit des vorliegenden Rechtsstreit bildet aber der tatsächliche Umstand, dass ein in der Bundesrepublik ansässiges Unternehmen – vereinfacht – eine in Spanien sowie eine in den USA unter der entsprechenden Länder-TLD registrierte Domain eines französischen Beklagten beansprucht.

Für das deutsche Höchstgericht stehen die materiell-rechtlichen Ansprüche der Klägerin im Fokus. Nach stRsp² ist eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des deutschen Namensinhabers im allgemeinen anzunehmen, wenn seine Marke, sein Name oder Unternehmenskennzeichen durch einen Nichtberechtigten als Domaininhaber unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain ".de" registriert wird. Dies gilt auch für in der Europäischen Union ansässige Unternehmen, die auf

¹ Vgl. bereits OGH 16.2.2011, 17 Ob 19/10h (amade.at III/Ski Amadé II) = jusIT 2011/23, 49 (Thiele) = ÖB1-LS 2011/60/61/62/63 = ÖB1 2011/42, 177 = ecolex 2012/28, 63 (Schumacher) = SZ 2011/18.

² BGH 24.4.2008, I ZR 159/05 (afiliat.de) Rz 25 = K&R 2008, 735; 9.11.2011, I ZR 50/11 (baslerhaarkosmetik.de) Rz 39 = jusIT 2012/6, 13 (Thiele).

dem inländischen Markt operativ und aktiv tätig sind.³ Demzufolge kann einem ausländischen Unternehmen ebenfalls ein berechtigtes Interesse zur Verwendung der Top-Level-Domain ".de" zustehen, unter diesem Domainnamen deutschsprachige Inhalte zugänglich zu machen.⁴ Dies setzt allerdings nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Darlegung entsprechender Interessen voraus.⁵ Mit dem vorliegenden Urteil hat der BGH nunmehr diese Grundsätze für eine weitere Sachverhaltskonstellation vervollständigt: Beansprucht eine deutsche GmbH für ihre Kennzeichenrechte eine SLD unterhalb einer ausländischen Top-Level-Domain, ist die Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen als Namensinhaberin an der Benutzung einer fremden länderspezifischen Top-Level-Domain konkret darzulegen und nachzuweisen.

Ausblick: Auf Grund mangelhafter Feststellungen der Vorinstanz konnten sich die Karlsruher Höchstrichter sich nur sehr eingeschränkt zur Frage äußern, wie man mit (vermeintlichen) Namensrechtsverletzungen bei ausländischen Domains umgeht.⁶ Dabei stellt der BGH aber deutlich klar, dass so ohne weiteres kein Schutz bei ausländischen TLDs in Betracht kommt. Der klagende Kennzeicheninhaber muss also sorgfältig prüfen und im Prozess nachweisen, warum eine konkrete Beeinträchtigung von schutzwürdigen Interessen in der jeweiligen Domainregistrierung vorliegt – automatisch ist davon jedenfalls nicht auszugehen.⁷

IV. Zusammenfassung

Der BGH hat zusammenfassend entschieden, dass es für die Beeinträchtigung von Namens- und Kennzeichenrechten eines deutschen Unternehmens (hier: ProfitBricks GmbH) durch eine Domain mit ausländischer Top-Level-Domain (z.B. profitbricks.es) darauf ankommt, dass konkrete schutzwürdige Interessen des Namensträgers an dem Gebrauch seines Namens unter der fremden länderspezifischen Top-Level-Domain beeinträchtigt werden. Ansprüche gemäß § 12 BGB bzw. nach Art 9 UM-VO erfordern ein konkretes Sachvorbringen zur operativen Geschäftstätigkeit auf den länderspezifischen Märkten und deren Beeinträchtigungen durch die vom Beklagten – ohne Websiteinhalt – aufgeschalteten Domains. Ein bloß pauschales Vorbringen zur (geplanten) unternehmerischen Ausdehnung und Ausrichtung und die Darlegung, dass die Klägerin ein in den USA ansässiges Tochterunternehmen habe, derzeit aber vorwiegend auf dem europäischen Markt agiere, genügt für die Annahme solcher Interessen hinsichtlich einer „es“ oder „us“-Domain keinesfalls.

³ BGH 28.4.2016, I ZR 82/14 (profitbricks.es) Rz 45 = ECLI:DE:BGH:2016:280416UIZR82.14.0.

⁴ BGH 13.12.2012, I ZR 150/11 (dlg.de) Rz 17 = GRUR 2013, 294.

⁵ BGH 13.12.2012, I ZR 150/11 (dlg.de) Rz 18 = GRUR 2013, 294.

⁶ BGH 28.4.2016, I ZR 82/14 (profitbricks.es) Rz 51 = ECLI:DE:BGH:2016:280416UIZR82.14.0.

⁷ BGH 28.4.2016, I ZR 82/14 (profitbricks.es) Rz 46 = ECLI:DE:BGH:2016:280416UIZR82.14.0.