



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 56/19

Verkündet am:
26. Januar 2023
Hemminger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: _____ ja

HEITEC III

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2; Richtlinie 2008/95/EG Art. 9 Abs. 1 und 2; MarkenG § 21 Abs. 1 und 2, § 125b Nr. 3

- a) Zur Abwendung der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV sind Handlungen des Inhabers des älteren Zeichens erforderlich, die ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich der Benutzung des jüngeren Zeichens zu widersetzen und der behaupteten Verletzung seiner Rechte abzuwehren (Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - C-466/20, GRUR 2022, 985 = WRP 2022, 840 - HEITEC).
- b) Eine vorgerichtliche Abmahnung, der der Inhaber des jüngeren Zeichens nicht Folge leistet, ist geeignet, die Duldungsfrist gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV zu unterbrechen, sofern der Inhaber des älteren Zeichens nach der Abmahnung seine Rechte innerhalb einer angemessenen Zeit im Wege der Klage geltend macht.
- c) Die Einreichung der Klage durch den Inhaber des älteren Zeichens unterbricht den Lauf der Duldungsfrist nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV nicht, wenn die Klageschrift erst nach Ablauf eines fünfjährigen Duldungszeitraums mit den formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das deutsche Zivilprozessrecht für die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht, und die verspätete Mängelbehebung hauptsächlich mangelnder Sorgfalt des klagenden Rechtsinhabers zuzuschreiben ist.

ECLI:DE:BGH:2023:260123UIZR56.19.0

- d) Ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Verhandlungsangebot kann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn der Inhaber des älteren Zeichens innerhalb eines Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Eingang einer Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen anzeigt.
- e) Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auf Ansprüche wegen sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen, die der Inhaber des jüngeren Zeichens fünf Jahre lang vorgenommen hat (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 [juris Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - ConText).
- f) Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV schließt auch auf die Zeichenverletzung gestützte Folge- und Nebenansprüche ein (Anschluss an EuGH, GRUR 2022, 985 - HEITEC).

BGH, Urteil vom 26. Januar 2023 - I ZR 56/19 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2022 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, die Richter Feddersen und Odörfer

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg - 3. Zivilsenat und Kartellsenat - vom 5. Februar 2019 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin wurde im Jahr 1984 unter der Firma Heitec Industrieplanung GmbH in das Handelsregister eingetragen. Im Jahr 1988 wurde die Firma in HEITEC GmbH geändert. Seit einem Formwechsel im Jahr 2000 firmiert die Klägerin als HEITEC AG. Sie ist Inhaberin der am 18. März 1998 mit einer Seniorität vom 13. Juli 1991 angemeldeten und am 4. Juli 2005 eingetragenen Unionswortmarke "HEITEC" Nr. 774331. Gegen die Löschung dieser Marke wegen Nichtbenutzung durch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Beschluss vom 5. Juni 2018 hat die Klägerin Beschwerde eingelegt. Gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 23. April 2019 hat die Klägerin Klage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht.

- 2 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, wurde am 16. April 2003 unter der Firma HEITECH Promotion GmbH in das Handelsregister eingetragen und nutzt diese seither. Sie ist Inhaberin der am 17. September 2002 angemeldeten und am 4. Februar 2003 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke "HEITECH PROMOTION" Nr. 30245984, die sie spätestens seit dem 29. November 2004 nutzt, und der am 6. Februar 2008 angemeldeten und am 20. November 2008 eingetragenen Unions-Wort-Bild-Marke "HEITECH" Nr. 006647432, die sie spätestens seit dem 6. Mai 2009 nutzt.
- 3 Mit Schreiben vom 29. November 2004 ließ die Beklagte zu 1 bei den Klägervertretern anfragen, ob mit dem Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung Einverständnis bestehe.
- 4 Durch ein Schreiben des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt vom 7. Juli 2008 erfuhr die Klägerin von der Anmeldung der Unionsmarke "HEITECH" der Beklagten zu 1. Mit Schreiben vom 22. April 2009 mahnte die Klägerin die Beklagte zu 1 wegen der Verwendung des Unternehmenskennzeichens und der Marke "HEITECH" ab. In ihrer Antwort vom 6. Mai 2009 schlug die Beklagte zu 1 erneut den Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung vor und führte aus, dass es bei der Nutzung der Marke zu Erweiterungen im Sortiment von Waren und Dienstleistungen gekommen sei.
- 5 Am 31. Dezember 2012 ging die auf den 15. Dezember 2012 datierte Klageschrift im vorliegenden Rechtsstreit per Fax beim Landgericht Nürnberg-Fürth ein. Mit Verfügung vom 4. Januar 2013 forderte die Kostenbeamtin die Klägerin zur Einzahlung eines Kostenvorschusses auf. Am 12. März 2013 wies das Landgericht den Klägervertreter darauf hin, dass weder ein Vorschuss eingezahlt worden sei noch Originale der Klageschrift eingereicht worden seien.

6 Mit Schreiben vom 23. September 2013 lehnte die Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 den Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung ab, bot den Abschluss einer Lizenzvereinbarung an und teilte mit, sie habe ein gerichtliches Verfahren eingeleitet. Mit weiterem Schreiben vom 29. Dezember 2013 teilte die Klägerin der Beklagten zu 1 mit, sie stütze sich auf ihr Unternehmenskennzeichen und sei Inhaberin der Unionsmarke; das Klageverfahren sei anhängig.

7 Am 30. Dezember 2013 ging beim Landgericht ein auf den 12. Dezember 2013 datierter Schriftsatz der Klägervertreter mit einem Verrechnungsscheck für die Gerichtskosten sowie einer neuen, auf den 4. Oktober 2013 datierten Klageschrift ein. Mit Verfügung vom 14. Januar 2014 wies das Landgericht die Klägerin darauf hin, dass auch die Klageschrift vom 15. Dezember 2012 zugestellt werden müsse, weshalb um Einreichung der Originale für Gericht und Beklagte gebeten werde. Diese Originale erreichten das Gericht am 22. Februar 2014. Mit Verfügung vom 24. Februar 2014 wies das Gericht die Klägerin darauf hin, dass die Anträge in den am 22. Februar 2014 eingegangenen Originalen der Klage nicht mit den Anträgen der am 31. Dezember 2012 per Fax eingereichten Klageschrift übereinstimmten. Die Klägerin ließ mit am 21. Mai 2014 eingegangenem Schriftsatz die Originale nochmals übersenden. Bereits mit Verfügung vom 16. Mai 2014 hatte das Gericht das schriftliche Vorverfahren eingeleitet und die Zustellung der bei Gericht gefertigten Abschriften der als Fax vorliegenden Klageschrift vom 15. Dezember 2012 veranlasst, die am 23. Mai 2014 erfolgte.

8 Die Klägerin verfolgt in erster Linie Ansprüche aus der Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "HEITEC" und hilfsweise auf die Verletzung ihrer Unionsmarke gestützte Ansprüche.

9 Sie hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu 1 zur Unterlassung der Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs mit der Bezeichnung "HEITECH Promotion GmbH" (Antrag I), der Anbringung der Zeichen "HEITECH PROMOTION" und/

oder "HEITECH" auf Waren, des Angebots von Waren und Dienstleistungen unter diesen Zeichen, der Verwendung dieser Zeichen in Geschäftspapieren, auf Internetseiten oder in der Werbung (Antrag II), der Verwendung oder Übertragung der geschäftlich genutzten Internet-Domain "heitech-promotion.de" (Antrag III) und zur Einwilligung in die Löschung ihrer Firma im Handelsregister (Antrag VII) zu verurteilen. Ferner hat die Klägerin gegenüber beiden Beklagten Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung und Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 2.667,60 € nebst Zinsen geltend gemacht (Anträge IV, V, VI, VIII).

10 Das Landgericht hat der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 einen Anspruch auf Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.353,80 € nebst Zinsen zuerkannt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

11 Der Senat hat dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, Beschluss vom 23. Juli 2020 - I ZR 56/19, GRUR 2020, 1198 = WRP 2020, 1449 - HEITEC II):

1. Kann eine Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht nur durch einen bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen werden, das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt?
2. Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird: Stellt eine Abmahnung, mit der der Inhaber des älteren Zeichens vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vom Inhaber des jüngeren Zeichens die Verpflichtung zur Unterlassung der Zeichennutzung und den Abschluss einer Vertragsstrafenverpflichtung für den Fall der Zuwiderhandlung verlangt, ein der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 entgegenstehendes Verhalten dar?

3. Kommt es für die Berechnung des fünfjährigen Duldungszeitraums im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einreichung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner an? Erlangt in diesem Zusammenhang Bedeutung, dass sich der Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner aufgrund Verschuldens des Inhabers der älteren Marke bis über den Ablauf der Fünfjahresfrist hinaus verzögert?
4. Umfasst die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 neben Unterlassungsansprüchen auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeansprüche?

12

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese Fragen wie folgt beantwortet (EuGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - C-466/20, GRUR 2022, 985 = WRP 2022, 840 - HEITEC):

1. Art. 9 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass eine Handlung - wie z.B. eine Abmahnung -, mit der sich der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts der Benutzung einer jüngeren Marke widersetzt, ohne jedoch die für die Herbeiführung einer rechtsverbindlichen Lösung notwendigen Schritte zu unternehmen, die Duldung nicht beendet und dementsprechend nicht die Verwirkungsfrist im Sinne dieser Bestimmungen unterbricht.
2. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Einlegung eines gerichtlichen Rechtsbehelfs, mit dem der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke begehrt oder sich deren Benutzung widersetzt, die Verwirkung durch Duldung im Sinne dieser Bestimmungen verhindert, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück zwar vor Ablauf der Verwirkungsfrist eingereicht wurde, aber aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht die Anforderungen des nationalen Rechts erfüllte, die für die Zwecke der Zustellung gelten, und die Mängel aus Gründen, die dem Rechtsbehelfsführer zuzurechnen sind, erst nach Ablauf der Verwirkungsfrist behoben wurden.
3. Art. 9 der Richtlinie 2008/95 sowie die Art. 54, 110 und 111 der Verordnung Nr. 207/2009 sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts im Sinne dieser Bestimmungen bei Verwirkung seines Anspruchs auf Nichtigerklärung einer jüngeren Marke und auf Unterlassung ihrer Benutzung durch die Verwirkung auch daran gehindert ist, Neben- oder Folgeansprüche wie Ansprüche auf Schadensersatz, auf Auskunft oder auf Vernichtung von Waren zu erheben.

Entscheidungsgründe:

- 13 I. Das Berufungsgericht hat die Klage - soweit für die Revision relevant - als unbegründet angesehen und hierzu ausgeführt, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche seien verwirkt. Die Beklagte zu 1 habe ihre prioritätsjüngeren Kennzeichen mindestens fünf Jahre lang ununterbrochen benutzt. Die Klägerin habe dies geduldet, weil sie in Kenntnis dieser Benutzung während eines fünfjährigen Zeitraums keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe, um die Benutzung zu unterbinden. Die vorliegende Klage habe den Duldungszeitraum nicht unterbrochen, weil sie den Beklagten erst zugestellt worden sei, nachdem bereits fünf Jahre seit der zuvor ausgesprochenen Abmahnung vergangen gewesen seien. Eine Rückwirkung des Zustellungszeitpunkts auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung komme nicht in Betracht, weil die Zustellung nicht alsbald danach erfolgt sei. Die Beklagten seien bei Erwerb der prioritätsjüngeren Kennzeichen nicht bösgläubig gewesen. Die Verwirkung erfasse sämtliche geltend gemachten Ansprüche, ohne dass es auf eine Unterscheidung von Einzel- oder Dauerhandlungen ankomme.
- 14 II. Die zulässige Revision (dazu BGH, GRUR 2020, 1198 [juris Rn. 14] - HEITEC II) hat keinen Erfolg. Die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemäß § 15 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit §§ 18, 19 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unionsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (nachfolgend: UMV) in Verbindung mit § 125b Nr. 2, §§ 18, 19 MarkenG sind - wie das Berufungsgericht zutreffend entschieden hat - nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV verwirkt.
- 15 1. In der Revisionsinstanz ist vom Entstehen der von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemäß § 15 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit §§ 18,

19 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unionsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV in Verbindung mit § 125b Nr. 2, §§ 18, 19 MarkenG auszugehen, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen zu den Voraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlagen getroffen hat. Gleichermaßen ist in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin zu unterstellen, dass diesen Ansprüchen - soweit sie auf die Unionsmarke der Klägerin gestützt sind - nicht die Einrede der Nichtbenutzung entgegensteht.

16 2. Die von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts gemäß § 15 Abs. 4 und 5 in Verbindung mit §§ 18, 19 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unionsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV/Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV in Verbindung mit § 125b Nr. 2, §§ 18, 19 MarkenG sind nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV verwirkt.

17 a) Die Verwirkung unterliegt im Streitfall je nach geltend gemachter Angriffsrichtung unterschiedlichen Vorschriften, die aber jeweils vergleichbare Voraussetzungen aufweisen.

18 aa) Die Verwirkung von Ansprüchen der Klägerin wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts durch Handlungen, mit denen die Beklagte zu 1 ihre deutsche Marke benutzt hat (Antrag II zum Zeichen "HEITECH PROMOTION"), richtet sich nach § 21 Abs. 1 MarkenG.

19 Nach § 21 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Mit § 21 Abs. 1 MarkenG hat der Gesetzgeber die

in Art. 9 der Richtlinie 2008/95/EG vorgesehene Verwirkung von Ansprüchen aus Marken (Art. 9 Abs. 1) und aus sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen (Art. 9 Abs. 2) - zu letzteren zählen Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 21 Rn. 9) - gegen die Benutzung einer eingetragenen Marke umgesetzt, so dass diese Vorschrift richtlinienkonform auszulegen ist (vgl. Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 21 MarkenG Rn. 1; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 9 f.). Auf die seit dem 12. Januar 2016 in Kraft befindliche Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, die in Art. 9 und Art. 18 inhaltlich entsprechende Regelungen enthält, ist nicht abzustellen, weil im Streitfall der Eintritt der Verwirkung im Jahr 2014 in Rede steht.

20 bb) Soweit die Klägerin aus ihrem Unternehmenskennzeichenrecht gegen die geschäftliche Bezeichnung des Unternehmens der Beklagten zu 1 vorgeht (Anträge I, II, III und VII), richtet sich die Verwirkung nach § 21 Abs. 2 MarkenG.

21 Nach § 21 Abs. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. Mit Blick darauf, dass Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG lediglich die Verwirkung von Ansprüchen im Fall des Angriffs gegen eingetragene Marken vorsieht, handelt es sich bei § 21 Abs. 2 MarkenG nicht um eine Umsetzung der Bestimmung dieser Richtlinie, sondern eine über den Regelungsgehalt der Richtlinie hinausgehende Vorschrift nationalen Rechts (vgl. OLG München, GRUR-RR 2004, 15; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 3018; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 10; Kochendörfer, WRP 2005, 157, 159). Es ist gleichwohl sachgerecht, § 21 Abs. 2 MarkenG in Übereinstimmung mit der richtlinienkonformen Ausle-

gung des § 21 Abs. 1 MarkenG sowie den weiteren, nachfolgend genannten Vorschriften des Unionsrechts auszulegen (zum Grundsatz der einheitlichen Auslegung des nationalen Rechts vgl. BGH, Urteil vom 28. März 2019 - I ZR 132/17, GRUR 2019, 950 [juris Rn. 23] = WRP 2019, 1191 - Testversion).

22 cc) Ob Ansprüche aus dem Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin gegenüber Handlungen der Beklagten zu 1 verwirkt sind, mit denen die Beklagte zu 1 ihre Unionsmarke benutzt hat (Antrag II zum Zeichen "HEITECH"), ist nach den Art. 54 Abs. 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV) zu beurteilen. Da im Streitfall der Eintritt der Verwirkung im Jahr 2014, also die Beurteilung eines unter Geltung alten Rechts vollendeten Tatbestands, in Rede steht, kommt es auf die - allerdings insoweit keine Rechtsänderung herbeiführenden - Vorschriften der seit dem 1. Oktober 2017 an die Stelle der Gemeinschaftsmarkenverordnung getretenen Unionsmarkenverordnung (siehe deren Art. 137 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 2) nicht an.

23 Art. 54 Abs. 2 GMV bestimmt, dass der Inhaber eines in Art. 8 Abs. 4 GMV genannten sonstigen älteren Kennzeichenrechts - hierzu zählen Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 MarkenG (vgl. BeckOK.MarkenR/Hanf, 31. Edition [Stand 1. Oktober 2022], Art. 8 UMV 2017 Rn. 184) -, der die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke oder dieses sonstige ältere Kennzeichenrecht geschützt ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieses sonstigen älteren Kennzeichenrechts weder die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist. Nach Art. 110 Abs. 1 Satz 2 GMV können Ansprüche nach dem Recht der Mitgliedstaaten wegen Verletzung älterer Rechte im Sinne des Art. 8 Abs. 2 und 4 GMV, die gemäß Art. 110 Abs. 1 Satz 1 GMV unberührt bleiben, nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Inhaber des älteren Rechts nach Art. 54 Abs. 2 GMV

nicht mehr die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke verlangen kann. Nach Art. 111 Abs. 2 GMV kann sich der Inhaber eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, nicht widersetzen, wenn der Inhaber des älteren Rechts die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, während fünf aufeinanderfolgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

24 dd) Soweit die Klägerin aus ihrer Unionsmarke gegen die geschäftliche Bezeichnung des Unternehmens der Beklagten zu 1 vorgeht (Anträge I, III und VII), richtet sich die Verwirkung nach § 21 Abs. 2 MarkenG. Die Verwirkung von Ansprüchen aus Unionsmarken gegenüber Unternehmenskennzeichen ist in Art. 54 Abs. 1 GMV nicht geregelt, so dass über die Verweisungsnorm des Art. 101 Abs. 2 GMV das nationale Recht - hier: § 21 Abs. 2 MarkenG - zur Anwendung kommt (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 14).

25 ee) Für die Verwirkung von Ansprüchen aus der Unionsmarke der Klägerin gegenüber Handlungen, mit denen die Beklagte zu 1 ihre deutsche Marke benutzt hat (Antrag II zum Zeichen "HEITECH PROMOTION"), ist § 21 Abs. 1 MarkenG gemäß § 125b Nr. 3 MarkenG entsprechend anzuwenden.

26 ff) Ob Ansprüche aus der Unionsmarke der Klägerin gegenüber Handlungen der Beklagten zu 1 verwirkt sind, mit denen die Beklagte zu 1 ihre Unionsmarke benutzt hat (Antrag II zum Zeichen "HEITECH"), ist nach Art. 54 Abs. 1 GMV zu beurteilen.

27 Diese Vorschrift bestimmt, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jün-

gere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke weder die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen kann, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

28 gg) Sämtliche vorgenannten Regelungen sehen mithin die Verwirkung unter der Voraussetzung vor, dass der Inhaber des älteren Zeichens die Benutzung des jüngeren Zeichens während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber des jüngeren Zeichens im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

29 b) Eine Benutzung im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei jedenfalls für die Zeit ab dem 6. Mai 2009 angenommen.

30 aa) Benutzung des jüngeren Zeichens im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV bedeutet Verwendung innerhalb seines Schutzbereichs, weil Verwirkung nach diesen Vorschriften nur im Umfang des Schutzbereichs des jüngeren Zeichens, nicht aber für Handlungen außerhalb seines Schutzbereichs eintreten kann. Eine geschäftliche Bezeichnung muss also zur Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs, eine Marke in der eingetragenen Form für die Kennzeichnung der von ihrem Schutz umfassten Waren und Dienstleistungen benutzt werden (vgl. BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO § 21 MarkenG Rn. 5 f.; Kochendörfer, WRP 2001, 1040, 1044).

31 bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte zu 1 jedenfalls seit dem 6. Mai 2009 ihr Unternehmenskennzeichen zur Bezeichnung ihrer geschäftlichen Tätigkeit sowie ihre Marken im Umfang ihres jeweiligen Schutzbereichs in einer den geltend gemachten Anträgen entsprechenden Weise benutzt.

- 32 Auf die von der Revision mit Blick auf das Schreiben vom 6. Mai 2009 aufgeworfene Frage, ob eine den Unternehmensgegenstand oder das Waren- oder Dienstleistungssortiment nicht unwesentlich erweiternde Benutzung den Lauf der fünfjährigen Verwirkungsfrist erneut in Gang setzt, kommt es nicht an, weil die Ansprüche der Klägerin auch verwirkt sind, wenn auf dieses Schreiben abgestellt wird.
- 33 cc) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe eine Benutzung der Unionsmarke der Beklagten zu 1 zu einem Zeitpunkt angenommen, zu dem diese Marke noch nicht eingetragen gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass eine die Verwirkungsfrist auslösende Benutzung der jüngeren Marke im Sinne der § 21 Abs. 1 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 GMV erst ab ihrer Eintragung in Betracht kommt (vgl. EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-482/09, Slg. 2011, I-8701 = GRUR 2012, 519 [juris Rn. 54] - Budějovický Budvar [Budweiser] [zu Art. 9 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken]; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 29; BeckOK.MarkenR/Hanne aaO Art. 61 UMV 2017 Rn. 5 f.). Das Berufungsgericht hat jedoch entscheidungstragend nicht auf Benutzungshandlungen vor Eintragung der Unionsmarke der Beklagten zu 1 am 20. November 2008, sondern auf deren Benutzung seit dem 6. Mai 2009 abgestellt.
- 34 c) Die Klägerin hatte auch die für den Eintritt der Verwirkung erforderliche Kenntnis von der Zeichennutzung durch die Beklagte zu 1. Das Berufungsgericht hat von der Revision unangegriffen festgestellt, dass die Klägerin diese Kenntnis aus dem Schreiben der Beklagten zu 1 vom 6. Mai 2009 erlangt hat. Dieses Schreiben ist der Klägerin ausweislich der vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Anlage K 23 am 7. Mai 2009 zugegangen.
- 35 d) Eine Bösgläubigkeit der Beklagten zu 1 ist - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat - weder dargetan noch unter Beweis gestellt.

- 36 Die Verwirkungstatbestände in § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV ordnen unter den dort genannten Voraussetzungen den Eintritt der Verwirkung an, "es sei denn", der Erwerb des jüngeren Zeichens ist bösgläubig erfolgt. Aus dieser Formulierung folgt die Darlegungs- und Beweislast des Inhabers des älteren Zeichens (vgl. BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO § 21 MarkenG Rn. 49; Teplitzky/Bacher, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 12. Aufl., Kap. 17 Rn. 35; Kochendörfer, WRP 2001, 1040, 1048).
- 37 Die Revision vermag nicht auf von der Klägerin gehaltenen Vortrag zu verweisen, den das Berufungsgericht übergangen hätte. Soweit sie rügt, das Berufungsgericht habe darauf abgestellt, dass die Beklagte zu 1 selbst die Klägerin auf eine mögliche Zeichenkollision aufmerksam gemacht habe, spricht dies nicht für, sondern gegen eine Bösgläubigkeit der Beklagten.
- 38 e) Die Klägerin hat die Benutzung des Unternehmenskennzeichens und der Marken der Beklagten zu 1 im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG, die mit Blick auf Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104/EWG richtlinienkonform auszulegen sind (dazu vorstehend Rn. 18 bis 21), sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet.
- 39 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, wenn der Inhaber des jüngeren Zeichens die Zeichennutzung auch nach Erhalt einer Abmahnung fortsetze, müsse der Inhaber des älteren Zeichens sein Recht gerichtlich geltend machen, um eine Duldung auszuschließen. Im Streitfall habe die Klägerin zwar nach der erfolglosen Abmahnung vom 22. April 2009 am 31. Dezember 2012 per Fax Klage eingereicht und dies den Beklagten in Schreiben vom 23. September 2013 und 29. Dezember 2013 mitgeteilt. Infolge der verspäteten, am 30. Dezember 2013 erfolgten Einreichung eines Verrechnungsschecks für die Zahlung des Gerichtskostenvorschusses und des Versäumnisses, eine ordnungsgemäße Anzahl

von Exemplaren der Klageschrift zwecks Zustellung einzureichen, sei den Beklagten die Klage aber erst am 23. Mai 2014 und damit nach Ablauf von mehr als fünf Jahren nach der Abmahnung zugestellt worden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

40

bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bedeutet der Begriff der Duldung im Sinne der Richtlinie 2008/95/EG und der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, dass der Inhaber der älteren Marke oder des sonstigen Rechts untätig bleibt, obwohl er Kenntnis von der Benutzung einer jüngeren Marke hat, der er sich widersetzen könnte, also nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die ihm zur Verfügung standen, um diesem Zustand abzuhelpfen. Zur Abwendung der Verwirkung ist erforderlich, dass der Inhaber des älteren Zeichens Handlungen vornimmt, die klar seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich der Zeichenbenutzung zu widersetzen und der behaupteten Verletzung seiner Rechte abzuhelpfen (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 49 f.] - HEITEC). Durch die Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs wird ein solcher Wille zum Ausdruck gebracht (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 52 f.] - HEITEC). Ist der Einlegung eines Rechtsbehelfs eine Abmahnung vorausgegangen, der der Inhaber des jüngeren Zeichens nicht nachgekommen ist, kann diese Abmahnung die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung unterbrechen, sofern der Inhaber des älteren Zeichens nach der nicht zufriedenstellenden Reaktion auf die Abmahnung weiterhin seinen Widerstand gegen die Benutzung des jüngeren Zeichens zum Ausdruck bringt und die ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, um seine Rechte geltend zu machen. Hat der Inhaber des älteren Zeichens zwar seinen Widerspruch gegen die Benutzung des jüngeren Zeichens zum Ausdruck gebracht, aber, nachdem er festgestellt hat, dass sich der Adressat dieser Abmahnung geweigert hat, denselben nachzukommen oder Verhandlungen aufzunehmen, seine Bemühungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist fortgesetzt, um diesem Zustand abzuhelpfen - gegebenenfalls durch Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs -, muss daraus geschlossen werden, dass er nicht die Maßnahmen ergriffen hat,

die ihm zur Verfügung standen, um die behauptete Verletzung seiner Rechte abzustellen (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 54 f.] - HEITEC). Eine Handlung wie zum Beispiel eine Abmahnung, mit der sich der Inhaber des älteren Zeichens der Benutzung eines jüngeren Zeichens widersetzt, ohne jedoch die für die Herbeiführung einer rechtsverbindlichen Lösung notwendigen Schritte zu unternehmen, beendet nicht die Duldung (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 57] - HEITEC).

41 Dabei spiegelt die Einreichung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks normalerweise die ernsthafte und eindeutige Absicht des Rechtsbehelfsführers wider, seine Rechte geltend zu machen, so dass sie grundsätzlich die Duldung zu beenden geeignet ist (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 62] - HEITEC). Jedoch bestehen Zweifel an dieser Absicht, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht rechtzeitig mit den formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das nationale Recht für seine Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht. Unter diesen Umständen ist erst mit Behebung der Mängel dieses Schriftstücks davon auszugehen, dass der Rechtsbehelfsführer eindeutig die klare und ernsthafte Absicht zum Ausdruck gebracht hat, seine Rechte geltend zu machen (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 63 f.] - HEITEC). Erfolgt die Mängelbehebung erst nach Ablauf der Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung, so ist Verwirkung anzunehmen, wenn dieser Umstand hauptsächlich einem Verhalten des Rechtsbehelfsführers zuzuschreiben ist, das als mangelnde Sorgfalt bezeichnet werden kann (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 67] - HEITEC).

42 cc) Im Streitfall liegen die Voraussetzungen einer fünf aufeinanderfolgende Jahre währenden Duldung im Sinne von § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV vor, weil nach dem Zugang des Schreibens der Beklagten zu 1 vom 6. Mai 2009 am 7. Mai 2009 bis zur Behebung der formalen Mängel der Klage mehr als fünf Jahre vergangen sind.

43 (1) Die Klägerin ist der beanstandeten Zeichennutzung durch die Beklagte zu 1 mit der Abmahnung vom 22. April 2009 entgegengetreten. Die Antwort der Beklagten vom 6. Mai 2009 enthielt keine Unterlassungsverpflichtungserklärung, sondern den Vorschlag, eine Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung zu schließen. Am 31. Dezember 2012 ging die auf den 15. Dezember 2012 datierte Klageschrift im vorliegenden Rechtsstreit per Fax beim Landgericht Nürnberg-Fürth ein. Am 30. Dezember 2013 ging beim Landgericht ein auf den 12. Dezember 2013 datierter Schriftsatz der Klägervorteiler mit einem Verrechnungsscheck für die Gerichtskosten sowie einer neuen, auf den 4. Oktober 2013 datierten Klageschrift ein. Mit Verfügung vom 14. Januar 2014 wies das Landgericht die Klägerin darauf hin, dass auch die Klageschrift vom 15. Dezember 2012 zugestellt werden müsse, weshalb um Einreichung der Originale für Gericht und Beklagte gebeten werde. Am 22. Februar 2014 erreichten das Gericht Originale einer Klageschrift. Mit Verfügung vom 24. Februar 2014 wies das Gericht die Klägerin darauf hin, dass die Anträge in den am 22. Februar 2014 eingegangenen Originalen der Klage nicht mit den Anträgen der am 31. Dezember 2012 per Fax eingereichten Klageschrift übereinstimmten. Die Klägerin ließ mit am 21. Mai 2014 eingegangenem Schriftsatz die Originale übersenden. Bereits mit Verfügung vom 16. Mai 2014 hatte das Gericht das schriftliche Vorverfahren eingeleitet und die Zustellung der bei Gericht gefertigten Abschriften der als Fax vorliegenden Klageschrift vom 15. Dezember 2012 veranlasst, die am 23. Mai 2014 erfolgte.

44 (2) Die Revision verweist ohne Erfolg darauf, dass das Verhandlungsangebot der Beklagten vom 6. Mai 2009 der Annahme entgegenstehe, dass mit Zugang dieses Schreibens bei der Klägerin am 7. Mai 2009 die fünfjährige Duldungsfrist angelaufen sei.

45 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann eine Abmahnung die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung unterbrechen, sofern der Inhaber des älteren Zeichens nach der nicht zufriedenstellenden Reaktion auf die Abmahnung weiterhin seinen Widerstand gegen die Benutzung des jüngeren Zeichens zum Ausdruck bringt und die ihm zur Verfügung

stehenden Maßnahmen ergreift, um seine Rechte geltend zu machen. Hat der Inhaber des älteren Zeichens zwar seinen Widerspruch gegen die Benutzung des jüngeren Zeichens zum Ausdruck gebracht, aber, nachdem er festgestellt hat, dass sich der Adressat dieser Abmahnung geweigert hat, derselben nachzukommen oder Verhandlungen aufzunehmen, seine Bemühungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist fortgesetzt, um diesem Zustand abzuhelpfen - gegebenenfalls durch Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs -, muss daraus geschlossen werden, dass er nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die ihm zur Verfügung standen, um die behauptete Verletzung seiner Rechte abzustellen (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 54 f.] - HEITEC).

46 Im Streitfall hat die Beklagte zu 1 sich als Adressatin der Abmahnung nicht unterworfen. Dies kommt der Weigerung gleich, der Abmahnung nachzukommen. Soweit die Beklagte zu 1 der Klägerin den Abschluss einer Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung vorgeschlagen und damit ein Verhandlungsangebot gemacht hat, kann ein solches Verhandlungsangebot die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn der Inhaber des älteren Zeichens innerhalb eines Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Eingang einer Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Aufnahme von Verhandlungen anzeigt. Daran fehlt es im Streitfall.

47 (3) Die Einreichung der Klage am 31. Dezember 2012 hat den Lauf der Duldungsfrist nicht unterbrochen.

48 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union spiegelt die Einreichung eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks normalerweise die ernsthafte und eindeutige Absicht des Rechtsbehelfsführers wider, seine Rechte geltend zu machen, so dass sie grundsätzlich die Duldung zu beenden geeignet ist (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 62] - HEITEC). Jedoch bestehen Zweifel an dieser Absicht, wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück aufgrund mangelnder Sorgfalt des Rechtsbehelfsführers nicht rechtzeitig mit den formalen

Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das nationale Recht für seine Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht. Unter diesen Umständen ist erst mit Behebung der Mängel dieses Schriftstücks davon auszugehen, dass der Rechtsbehelfsführer eindeutig die klare und ernsthafte Absicht zum Ausdruck gebracht hat, seine Rechte geltend zu machen (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 63 f.] - HEITEC). Erfolgt die Mängelbehebung erst nach Ablauf der Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung, so ist Verwirkung anzunehmen, wenn dieser Umstand hauptsächlich einem Verhalten des Rechtsbehelfsführers zuzuschreiben ist, das als mangelnde Sorgfalt bezeichnet werden kann (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 67] - HEITEC).

49 Im Streitfall hat die Klägerin erst mit dem am 21. Mai 2014 und somit nach Ablauf der seit dem 7. Mai 2009 berechneten Duldungsfrist eingegangenen Schriftsatz die von ihr angeforderten Originale übersandt. Schon die Veranlassung der Klagezustellung mittels vom Gericht selbst angefertigter Abschriften erfolgte erst nach Ablauf der Duldungsfrist am 16. Mai 2014, so dass offenbleiben kann, ob Handlungen des Gerichts überhaupt geeignet sind, der Duldung entgegenzuwirken. Zuvor entsprach die Klageschrift nicht den formalen Anforderungen, die das deutsche Zivilprozessrecht für die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht. Die getroffenen Feststellungen rechtfertigen die Annahme, dass die verspätete Mängelbehebung hauptsächlich mangelnder Sorgfalt der Klägerin zuzuschreiben ist.

50 Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Klägerin im Zusammenhang mit der Klageerhebung mangelnde Sorgfalt vorzuhalten ist, weil sie zunächst nicht den Gerichtskostenvorschuss eingezahlt und nicht die für die Zustellung erforderlichen Originale der Klageschrift eingereicht hatte und die sodann am 22. Februar 2014 eingereichten Originale nicht mit der eingereichten Klage übereinstimmten. Auf die Beseitigung dieser formalen Mängel hatte das Gericht durch mehrfache Hinweise hinzuwirken versucht, ohne dass die Klägerin rechtzeitig reagierte.

51 Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, dass der Klägerin mit Blick auf das Versäumnis, rechtzeitig die für die Zustellung der im Jahr 2012 eingereichten ersten Klageschrift erforderlichen Originale einzureichen, mangelnde Sorgfalt zur Last fällt. Soweit die Revision geltend macht, in der Einreichung der weiteren Klageschrift im Jahr 2013 liege ein Verzicht auf die Zustellung der ersten Klageschrift, ist eine entsprechende Prozessklärung der Klägerin nicht festzustellen. Insbesondere liegt ein solcher Verzicht nicht in der von der Revision angeführten Erklärung der Prozessbevollmächtigten der Klägerin, es handele sich um die finale Fassung der eingereichten und zuzustellenden Klageschrift, die vorher übersandte, eingereichte Klageschrift könne insoweit in Weglage gebracht werden; auch wenn die nunmehrige Klageschrift fast inhaltlich identisch mit dem bisherigen Vorbringen sei, seien jedoch noch aufgrund der aktuellen Gegebenheiten entsprechende Modifizierungen veranlasst gewesen. Das Berufungsgericht ist vielmehr auch mit Blick auf diese Erklärung zu Recht davon ausgegangen, dass es nach der ausdrücklich zum selben Aktenzeichen erfolgten Einreichung der weiteren Klageschrift auch der Zustellung der ersten Klage bedurfte. Dies gilt schon deshalb, weil den Beklagten - etwa mit Blick auf etwaige Änderungen des Sachvortrags - auch insoweit rechtliches Gehör zu gewähren war. Entgegen der Auffassung der Revision handelt es sich mithin nicht um eine den Vorwurf mangelnder Sorgfalt der Klägerin ausschließende fehlerhafte Sachbehandlung durch das Gericht.

52 Die Klägerin vermag den Vorwurf mangelnder Sorgfalt entgegen der Auffassung der Revision auch nicht durch den Hinweis auszuräumen, dass es Sache des Landgerichts gewesen wäre, die mit Verfügung vom 24. Februar 2014 angeforderten, noch fehlenden Abschriften zeitnah nach Fristablauf selbst anzufertigen und zuzustellen. Der Umstand, dass das Landgericht die Abschriften schon früher hätte herstellen können, ändert nichts daran, dass es - auch mit Blick auf § 133 Abs. 1 Satz 1 ZPO - Sache eines angemessen sorgfältigen Klägers ist, durch Bereitstellung der erforderlichen Abschriften zur zügigen Durchsetzung seiner mit der zuzustellenden Klage geltend gemachten Rechte beizutragen.

- 53 (4) Die Revision macht weiter ohne Erfolg geltend, durch die seit der Abmahnung vorgenommenen weiteren Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1 sei jeweils eine neue fünfjährige Verwirkungsfrist angelaufen.
- 54 Zwar hat der Senat zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche nach § 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB entschieden, dass wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen auftreten, jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch auslösen und die für die Beurteilung des Zeitmoments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen lassen (BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 [juris Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauiimport; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - ConText), wohingegen bei Dauerhandlungen auf den Beginn der erstmaligen Benutzung abzustellen ist (BGHZ 198, 159 [juris Rn. 24, 29] - Hard Rock Cafe; BGH, GRUR 2016, 705 [juris Rn. 50] - ConText).
- 55 Diese Grundsätze sind aber auf die Verwirkungstatbestände der § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV nicht übertragbar. Für die Frage der Verwirkung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), die ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 928 [juris Rn. 22] - Honda-Grauiimport), kommt es darauf an, ob der Verletzer, der keine eigene Zeichenrechtsposition innehat, berechtigt darauf vertrauen durfte, dass der Rechtsinhaber sein der Benutzung entgegenstehendes Zeichenrecht nicht durchsetzen werde. Hingegen dienen die Verwirkungstatbestände der § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV dem Ausgleich der Rechtspositionen zweier Zeicheninhaber. Der Inhaber des jüngeren Zeichens soll dieses nutzen dürfen, wenn der Inhaber des älteren Rechts sein Zeichen während der fünf aufeinanderfolgende Jahre dauernden Benutzung des jüngeren Zeichens nicht durchgesetzt hat. Der Inhaber

des jüngeren Zeichens erlangt mithin durch Verwirkung ein faktisches Weiterbenutzungsrecht hinsichtlich sämtlicher gleichartiger Benutzungsformen, die er während des fünfjährigen Duldungszeitraums vorgenommen hat (BeckOK.Markenrecht/Goldmann aaO § 21 MarkenG Rn. 15b; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 3 und 8; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 49 ff.).

56 Im Streitfall sind danach die mit der Klage geltend gemachten Unterlassungsansprüche der Klägerin verwirkt, die sämtlich auf die mit der Abmahnung vom 22. April 2009 beanstandeten Benutzungsformen gestützt sind.

57 f) Die im Streitfall eingetretene Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auch auf die von der Klägerin geltend gemachten Folgeansprüche auf Einwilligung in die Löschung der Firma, Auskunft, Schadensersatzfeststellung, Vernichtung und Zahlung von Abmahnkosten.

58 Wie der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden hat, widerspräche es dem Regelungszweck der Duldung, die Rechtssicherheit zu wahren, wenn der Inhaber des älteren Rechts nach Ablauf des Verwirkungszeitraums zwar keine auf die Zeichenverletzung gestützten Unterlassungsansprüche, wohl aber entsprechende Neben- oder Folgeansprüche gerichtlich durchsetzen könnte (EuGH, GRUR 2022, 985 [juris Rn. 71 bis 73] - HEITEC).

59 III. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Odörfer

Vorinstanzen:

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 09.12.2015 - 4 HKO 10266/12 -

OLG Nürnberg, Entscheidung vom 05.02.2019 - 3 U 24/16 -