



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 126/15

Verkündet am:
8. November 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PUC II

MarkenG § 125c Abs. 1 und 2; Richtlinie 2008/95/EG Art. 14; Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 34 Abs. 2

- a) Im Hinblick auf eine wegen Verzichts gelöschte deutsche Marke, deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen wird, ist auf Antrag nachträglich gemäß § 125c MarkenG die Ungültigkeit wegen Verfalls festzustellen, wenn die Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marke gegeben waren. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass diese Voraussetzungen auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über den Antrag vorliegen.
- b) Mit der Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke soll dem Inhaber der Unionsmarke im Wege einer Fiktion ermöglicht werden, in dem jeweiligen Mitgliedstaat weiter von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Es ist jedoch nicht möglich, die nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Eine etwaige Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist als Benutzung der Unionsmarke anzusehen.

BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 3. Zivilsenat - vom 21. Mai 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Parteien sind gleichnamige, aber voneinander rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen der Bekleidungsbranche.
- 2 Die Klägerin ist Inhaberin der beiden unter den Nummern 648528 und 648526 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marken "PuC" mit Priorität aus dem Jahr 1953, die Schutz für Bekleidungsstücke beanspruchen.

- 3 Die Beklagte war Inhaberin der beiden unter den Nummern 966148 und 1027854 eingetragenen deutschen Wortmarken "PUC", die 1978 und 1982 angemeldet und eingetragen wurden und für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchten.
- 4 Die Klägerin wies die Beklagte mit einem per Telefax am selben Tag übermittelten Schreiben vom 18. November 2004 darauf hin, dass deren deutsche Wortmarken "PUC" wegen Verfalls löschungsreif seien, und forderte sie vergeblich zur freiwilligen Löschung auf. Die Klägerin erhob am 11. Februar 2005 Löschungsklage. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 7. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung ihrer Marken beantragt hatte, erklärten die Parteien den Rechtsstreit im Juli 2005 in der Hauptsache für erledigt. Die beiden Marken der Beklagten wurden am 9. und am 31. August 2005 gelöscht.
- 5 Die Beklagte verfügt über eine für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchende, am 6. April 2001 unter der Nummer 242446 eingetragene Unionswortmarke "PUC". Diese Marke nimmt für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland den Zeitrang (die Seniorität) der beiden gelöschten nationalen Marken der Beklagten in Anspruch.
- 6 Mit ihrer am 12. März 2010 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin das Ziel, dass die Unionsmarke der Beklagten nicht länger die Seniorität der bereits gelöschten nationalen Marken in Anspruch nehmen kann. Die Klägerin macht in erster Linie geltend, die nationalen Marken seien zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aufgrund des Verzichts der Beklagten gelöscht worden seien, bereits wegen Verfalls löschungsreif gewesen. Hilfsweise beruft sie sich darauf, die Marken hätten zu diesem Zeitpunkt wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin gelöscht werden können. Die Klägerin hat beantragt festzustellen,

len, dass die deutschen Marken "PUC" Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.

7 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Hamburg, Urteil vom 1. Dezember 2011 - 327 O 143/10, juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2015, 437 = WRP 2015, 926).

8 Dagegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

9 Der Senat hat mit Beschluss vom 23. Februar 2017 (GRUR 2017, 517 = WRP 2017, 560 - PUC I) dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 die Wirkung, dass das nationale Markenrecht erlischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden kann, oder bleibt die nationale Marke auf der Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge, dass sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss?

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat hierüber durch Urteil vom 19. April 2018 (C-148/17, GRUR 2018, 616 = WRP 2018, 680 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf) wie folgt entschieden:

Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, nach der die Ungültigkeit oder der Verfall einer älteren nationalen Marke, deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen wird, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Feststellungsentscheidung vorlagen.

Entscheidungsgründe:

11 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der deutschen Wortmarken "PUC" der Beklagten wegen Verfalls nach § 125c Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 MarkenG zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

12 Die Klage sei zulässig, insbesondere bestehe das für eine Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse. Die Klage sei auch begründet. Die gelöschten deutschen Marken, deren Zeitrang die Unionsmarke der Beklagten "PUC" in Anspruch nehme, seien sowohl zum Zeitpunkt ihrer Löschung im Jahr 2005 als auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits im Jahr 2015 wegen Verfalls löschungsreif gewesen.

13 B. Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten hat keinen Erfolg.

14 I. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die auf Feststellung der Ungültigkeit der beiden deutschen Marken "PUC" gerichtete

Klage zulässig ist. Das für eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben.

- 15 1. Zwar sind die beiden deutschen Wortmarken "PUC" aufgrund des von der Beklagten erklärten Verzichts bereits erloschen. Der Verzicht führt mit Abgabe der Erklärung zum unmittelbaren Erlöschen der eingetragenen Marke ex nunc, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 23] = WRP 2001, 408 - EASYPRESS; vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 96). Nach der Eintragung der Löschung im Register gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG kann die Klägerin einen Angriff auf die nationalen Marken in Form einer Löschungsklage nicht mehr führen.
- 16 2. Ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der begehrten Feststellung der Ungültigkeit der erloschenen Marken der Beklagten ergibt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte für ihre später eingetragene Unionsmarke "PUC" nach Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) den Zeitrang ihrer gelöschten älteren nationalen Marken (sogenannte Seniorität) in Anspruch nimmt und die Vorschrift des § 125c MarkenG eine Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit dieser Marken ermöglicht.
- 17 a) Nach Art. 34 Abs. 1 GMV kann der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedsstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, für die Unionsmarke den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen. Art. 35 Abs. 1 GMV eröffnet dieselbe Möglichkeit noch nach Eintragung der Unionsmarke. Nach Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 Abs. 4 GMV hat der Zeitrang die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere nationale Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter diesel-

ben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre (Seniorität).

18 Diese Regelungen waren bei Einleitung des vorliegenden Verfahrens für die Zulässigkeit der Klage maßgeblich. Der Umstand, dass nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens im Jahr 2010 die Gemeinschaftsmarkenverordnung zunächst durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 novelliert, in "Unionsmarkenverordnung" umbenannt und seit dem 1. Oktober 2017 durch die Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) ersetzt worden ist, hat keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Feststellungsklage, über die im Streitfall zu entscheiden ist. Diese ist noch zur Zeit der Geltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung erhoben worden, so dass deren Regelungen anzuwenden sind.

19 b) Für den Fall, dass wie im Streitfall die ältere Marke durch Verzicht oder Nichtverlängerung bereits erloschen ist, verpflichtet Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken die Mitgliedstaaten zur Schaffung einer Regelung, die die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls der Marke erlaubt, soweit deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen worden ist. Die Vorschrift des § 125c MarkenG setzt diese Vorgabe in nationales Recht um. Nach § 125c Abs. 1 MarkenG kann, wenn für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 GMV in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 MarkenG oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.

20 Für die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Klage ist noch auf § 125c Abs. 1 MarkenG und auf Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG abzustellen, auch wenn am 12. Januar 2016 die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in Kraft getreten ist, mit der die Richtlinie 2008/95/EG neu gefasst worden ist und die Richtlinie 2008/95/EG nach Art. 55 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben wird.

21 II. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klage begründet ist.

22 1. Nach § 125c Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann, wenn - wie im Streitfall - für eine eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 GMV in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls festgestellt werden. Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit (§ 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist (§ 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt (§ 125c Abs. 3 MarkenG).

23 2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der deutschen Wortmarken der Beklagten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem diese Marken wegen Verzichts gelöscht worden sind.

24 a) Für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist, wenn die Marke - wie hier - wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf den Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts abzustellen. Zwar kann nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift - auch schon - in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist. Der missverständliche Wortlaut dieser gesetzlichen Regelung ist dahin zu verstehen, dass es auf den Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts ankommt und nicht auf den Zeitpunkt der Löschung im Register. Das Markenrecht erlischt bereits aufgrund der Erklärung des Verzichts, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedarf (BGH, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 22] - EASYPRESS; BGH, GRUR 2017, 517 Rn. 13 - PUC I; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 48 Rn. 3; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 125c Rn. 8; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 48 MarkenG Rn. 7). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist danach im Streitfall der Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts am 7. Juli 2005 und nicht der Zeitpunkt der Löschung im Register am 9. und am 31. August 2005.

25 b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die nationalen Marken der Beklagten seien fünf Jahre nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden.

26 aa) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Ungültigkeit einer Marke auf Antrag wegen Verfalls festgestellt, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

27 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die beiden nationalen Marken der Beklagten seien über einen Zeitraum von fünf Jahren von Anfang November 1999 bis zum 18. November 2004 nicht benutzt worden. Die Beklagte habe erstinstanzlich lediglich vorgetragen, sie habe im Oktober 1999 insgesamt 2.156 mit der Kennzeichnung "PUC" versehene Kleidungsstücke verkauft. Ferner habe sie vorgetragen, sie habe am 19. November 2004 etwa 5.000 mit der Kennzeichnung "PUC" versehene Polo-Shirts in der Türkei bestellt. Dazwischen liegen etwas mehr als fünf Jahre.

28 cc) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler das tatsächliche Vorbringen der Beklagten in der Berufungsinstanz zu Benutzungshandlungen in den Jahren 2000 und 2001 nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO als verspätet zurückgewiesen.

29 (1) Nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zuzulassen, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Der Ausschluss neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsrechtszug gilt, auch soweit sie im ersten Rechtszug aus Nachlässigkeit nicht geltend gemacht worden sind, nicht für unstreitige Tatsachen. Aus der die Zwecke des Zivilprozesses und der Präklusionsvorschriften berücksichtigenden Auslegung der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 ZPO ergibt sich, dass unter "neue Angriffs- und Verteidigungsmittel" im Sinne des § 531 ZPO lediglich Streitiges und beweisbedürftiges Vorbringen fällt. Nicht beweisbedürftiges Vorbringen hat das Berufungsgericht gemäß § 529 Abs. 1 ZPO seiner Entscheidung ohne weiteres zu-

grunde zu legen (BGH, Urteil vom 20. Mai 2009 - VIII ZR 247/06, NJW 2009, 2532 Rn. 15).

30 (2) Grundsätzlich ist der Löschungskläger darlegungs- und beweispflichtig für das Fehlen von Benutzungshandlungen in Bezug auf die angegriffene Marke. Da der Kläger jedoch im Regelfall keine genauen Kenntnisse von den konkreten Benutzungshandlungen des Markeninhabers erlangen kann, trifft den Beklagten eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich etwaiger Benutzungshandlungen im maßgeblichen Zeitraum (BGH, Beschluss vom 18. Mai 2017 - I ZR 178/16, MarkenR 2017, 551 Rn. 6, mwN). Genügt er dieser Darlegungslast nicht, ist der gegnerische Vortrag als zugestanden anzusehen. Die Revision stellt nicht in Abrede, dass es nach diesen Maßstäben im Streitfall an der Beklagten war, zu Benutzungshandlungen vorzutragen.

31 (3) Entgegen der Ansicht der Revision war das Vorbringen der Beklagten im Berufungsverfahren zu Benutzungshandlungen in den Jahren 2000 und 2001 neu. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Beklagte habe in dem von der Klägerin eingeleiteten Lösungsverfahren im Jahr 2005, dessen Akte im Rechtsstreit beigezogen war, zu Benutzungshandlungen im Jahr 2000 und 2001 vorgetragen. Die Beklagte hat ihr Vorbringen aus dem Lösungsrechtsstreit erstinstanzlich nicht durch eine Bezugnahme in den vorliegenden Rechtsstreit eingeführt. Sie hat sich in der Klageerwiderung vielmehr ausschließlich auf Benutzungshandlungen im Jahr 2005 und in den Folgejahren berufen. Die Klägerin hat sich in der Klageschrift zwar auf das Verteidigungsvorbringen der Beklagten im Lösungsverfahren bezogen. Sie hat dabei aber die von der Beklagten im Lösungsverfahren behaupteten Benutzungshandlungen bestritten. Die Beklagte kann sich insoweit nicht selektiv auf nur einen Teil des Vorbringens der Klägerin berufen, in dem diese auf Vortrag der Beklagten aus dem vorangegangenen Verfahren Bezug nimmt. Die Beklagte hätte vielmehr mit Blick auf das Bestreiten der Klägerin substantiiert darlegen müssen, dass sie

sich weiterhin auf ihren Vortrag im Lösungsverfahren beruft und hierzu näher erläutern müssen, auf welche Benutzungshandlungen sie ihr Verteidigungsvorbringen stützt.

32 (4) Das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der Beklagten war auch bestritten. Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Klägerin, die bereits erstinstanzlich unter Vorlage des entsprechenden Schriftsatzes der Beklagten aus dem Lösungsverfahren das darin enthaltene Vorbringen bestritten hatte, das Bestreiten im Berufungsverfahren nicht wiederholen musste.

33 (5) Das Berufungsgericht ist weiter ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der Beklagten nicht nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen war, weil es auf der Nachlässigkeit der Beklagten beruhte, dass sie hierzu erstinstanzlich keinen Vortrag gehalten hatte. Gegenteiliges macht auch die Revision nicht geltend.

34 dd) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, es fehle an den Voraussetzungen des Verfalls, weil schon vor der Lösungsandrohung vom 18. November 2004 Vorbereitungen für die erneute Benutzung der streitgegenständlichen Marken stattgefunden hätten.

35 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats setzt eine rechtserhaltende Benutzung der Marke eine Verwendung auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen voraus und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-

40/01, Slg. 2003, I-02439 = GRUR 2003, 425 Rn. 37 - Ansul/Ajax; vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke).

36 (2) Im Schrifttum werden verschiedene Auffassungen zu der Frage vertreten, welche Anforderungen an die Vorbereitung für die erstmalige oder die erneute Benutzung zu stellen sind, damit sie als Beginn oder Wiederaufnahme der Nutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG angesehen werden können. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, die Vorbereitungshandlungen müssten nach außen erkennbar geworden sein, um Manipulationen des Markeninhabers vorzubeugen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 49 Rn. 19). Zum Teil werden betriebsinterne Vorbereitungsmaßnahmen als ausreichend angesehen, soweit sie über den bloßen Entschluss der Benutzungsaufnahme hinausgehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 49 Rn. 18; Hoppe in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 49 Rn. 25; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 49 Rn. 24). Es braucht im Streitfall nicht entschieden zu werden, welcher Auffassung der Vorzug zu geben ist. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass der alleinige Benutzungsentschluss nicht als Vorbereitung für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung genügt.

37 (3) Das Berufungsgericht hat angenommen, es liege kein ausreichender Vortrag der Beklagten zu über den bloßen Entschluss einer Benutzung der deutschen Marken hinausgehenden Vorbereitungshandlungen vor. Soweit die Beklagte vorgetragen habe, einer ihrer Mitarbeiter habe im Juli 2004 eine Planungsliste erstellt, die eine Kollektion mit der Marke "PUC" betroffen habe, sei nicht erkennbar, dass diese Handlungen das Stadium der Planung und Kalkulation überschritten hätten. Unterlagen, die entsprechende Planungen belegen könnten, habe die Beklagte nicht vorgelegt. Soweit die Beklagte behauptet habe, am 19. November 2004 knapp 5.000 Poloshirts mit der Marke "PUC" geordert zu haben, sei dies nach Erlangung der Kenntnis von der Möglichkeit eines Löschungsantrags erfolgt und damit zu spät, um die Nichtbenutzung heilen zu können. Von dieser Bestellung könne nicht auf Vorbereitungshandlungen vor

dem 18. November 2004 geschlossen werden. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

38 (4) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht den Vortrag der Beklagten zu über den bloßen Entschluss hinausgehenden Vorbereitungshandlungen als nicht ausreichend angesehen. Da die beklagte Markeninhaberin Vorgänge behauptet hat, die allein in ihrem Verantwortungs- und Wahrnehmungsbereich liegen, hat sie substantiiert vorzutragen, welche Personen zu welchem Zeitpunkt eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Benutzung der Marken getroffen und welche Mitarbeiter in welcher Weise diese Entscheidung umzusetzen hatten. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Vortrag der Beklagten zu Vorgängen in ihrem Unternehmen im Sommer 2004 diesen Anforderungen nicht entspricht.

39 Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestellung von 5.000 Polo-Hemden vom 19. November 2004, in die Etiketten mit den Marken der Beklagten in den Kragen einzunähen waren, stelle keinen Nachweis für Vorbereitungshandlungen zur Markennutzung vor dem 18. November 2004 dar. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei den Vortrag der Beklagten, dass eine derartige Entscheidung nicht an einem Tag getroffen werden könne, insbesondere mit den Verantwortlichen im Unternehmen abgestimmt werden müsse und dass der zeitliche Zusammenhang mit der Löschungsaufforderung der Klägerin ein Zufall sei, als nicht hinreichend substantiiert angesehen. Die Beklagte hat nichts Konkretes zu den Umständen vorgetragen, die zur Auslösung dieser Bestellung geführt haben. Danach kann die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestellung sei als Reaktion auf die Löschungsaufforderung vom Vortag anzusehen und angesichts der Art der bestellten Waren seien keine weiteren Vorbereitungshandlungen erforderlich gewesen, aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

c) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die von der Beklagten vorge-tragenen Benutzungshandlungen in der Zeit vom 18. November 2004 bis zum Verzicht auf die Marken am 7. Juli 2005 hätten gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 Mar-kenG rechtserhaltend gewirkt. Das Berufungsgericht hat zu Recht diese Benut-zungshandlungen der Beklagten gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG außer Acht gelassen.

41 aa) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende eines ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung von fünf Jahren und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke ge-mäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Wird die Benutzung jedoch im Anschluss an diesen Zeitraum innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte (§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

42 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der Beklagten vor-ge-tragenen Benutzungshandlungen seien erst innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags oder nach dem Löschungsantrag erfolgt. Als Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sei im Streitfall die Einreichung der Löschungsklage durch die Klägerin am 11. Februar 2005 anzusehen. Es komme dagegen nicht in Betracht, auf den seitens der Beklag-ten selbst gestellten Löschungsantrag vom 7. Juli 2005 abzustellen, der zur Lö-schung der Marken geführt habe. Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 Mar-kenG solle verhindern, dass ein Markeninhaber nach Kenntnis von der Absicht der Einleitung eines Löschungsverfahrens wegen Verfalls der Löschungsklage durch neu aufgenommene Benutzungshandlungen die Grundlage entziehe. Entsprechendes gelte, wenn die Verfallsvoraussetzungen in einem Rechtsstreit

nach § 125c MarkenG zu prüfen seien. Der Umstand, dass die Parteien des Lösungsverfahrens übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt hätten, nachdem die Beklagte auf die beiden Marken "PUC" verzichtet habe, rechtfertige keine andere Beurteilung. Die Klägerin habe die Leistungsklage für erledigt erklären müssen, weil sie anderenfalls aufgrund der auf dem Verzicht beruhenden Löschung der Marken hätte abgewiesen werden müssen. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

43 cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht für die Berechnung des Drei-Monats-Zeitraums, innerhalb dessen Benutzungshandlungen der Beklagten nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für eine geltungserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG außer Betracht zu bleiben haben, auf die Erhebung der Löschungsklage der Klägerin abgestellt.

44 Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht der Zeitpunkt der von der Beklagten abgegebenen Verzichtserklärung maßgeblich. Zwar beruht die Löschung der beiden Marken "PUC" der Beklagten auf ihrem Verzicht vom 7. Juli 2005. Dies hat im Streitfall jedoch nicht zur Folge, dass nach § 125c Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommene Benutzungshandlungen der Beklagten als rechtserhaltend berücksichtigt werden müssten und die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht anzuwenden wäre.

45 Vor dem Verzicht der Beklagten hatte die Klägerin durch die Einreichung der Klage auf Löschung im Sinne von § 55 Abs. 1 MarkenG einen Löschungsantrag gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestellt, der die in § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geregelten Wirkungen ausgelöst hat. Der von der Beklagten selbst erklärte Verzicht hat weder diese Wirkungen beseitigen noch zur Folge haben können, dass sich die Möglichkeit rechtserhaltender Benutzungshandlungen nach dem Zeitpunkt ihres eigenen späteren Löschungsantrags richtet.

Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG knüpft ersichtlich an den Löschungsantrag eines Dritten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG an und nicht an den eigenen Löschungsantrag des Markeninhabers wegen Verzichts auf die Marke. Danach war im Streitfall die Erhebung der Löschungsklage durch die Klägerin am 11. Februar 2005 maßgeblich.

46 dd) Die Klägerin hatte die Beklagte am 18. November 2004 darauf hingewiesen, dass die Marken wegen Nichtbenutzung löschungsreif seien, so dass die Beklagte damit davon Kenntnis erhalten hatte, dass ein Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. Soweit der Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt gestellt worden ist, könnten nach dem 18. November 2004 vorgenommene Benutzungshandlungen nicht berücksichtigt werden. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, mit der Erhebung der Löschungsklage der Klägerin am 11. Februar 2005 sei innerhalb von drei Monaten ab Kenntniserlangung am 18. November 2004 ein Löschungsantrag gestellt worden.

47 ee) Die Rechtswirkungen des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sind nicht nachträglich deshalb wieder entfallen, weil die Parteien das Lösungsverfahren nach dem von der Beklagten erklärten Verzicht auf ihre Marken gemäß § 91a ZPO übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben und dadurch die Rechtshängigkeit der Löschungsklage beendet worden ist.

48 (1) Zwar war die Klägerin entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht gezwungen, das im Jahr 2005 eingeleitete Lösungsverfahren nach dem Verzicht der Beklagten für erledigt zu erklären. Sie hätte vielmehr ein besonderes Rechtsschutzinteresse dahingehend geltend machen können, dass der Verfall der Marken der Beklagten festgestellt werde. Ein solcher Antrag wäre über die mit dem Verzicht der Beklagten einhergehende Rechtsfolge des Erlöschens des Markenrechts am 7. Juli 2005 ex nunc hinausgegangen. Die Klägerin hätte

auf diese Weise feststellen lassen können, dass die Wirkungen der Eintragung der Marken gemäß § 52 Abs. 1 MarkenG als von dem Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten galten (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 23] - EASYPRESS zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit, die im Erfolgsfall dazu führt, dass die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten, § 52 Abs. 2 MarkenG; Hildebrandt, jurisPR-WettbR 7/2017 Anm. 1). Für die Klägerin hätte zudem angesichts der von der Unionsmarke der Beklagten in Anspruch genommenen Seniorität der Marken die Möglichkeit bestanden, ihre Klage zu ändern und unmittelbar eine Feststellungsklage nach § 125c Abs. 2 MarkenG zu erheben.

49 (2) Der Umstand, dass das Lösungsverfahren wegen des von der Beklagten erklärten Verzichts auf die Marken und der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien nicht mit einer rechtskräftigen Entscheidung über den Lösungsantrag der Klägerin abgeschlossen worden ist, ist jedoch für die im Rahmen von § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu entscheidende Frage, ob die Marken der Beklagten im Zeitpunkt des Verzichts wegen Verfalls lösungsbereit waren, unerheblich. Maßgeblich ist allein, ob der Markeninhaber bis zum Zeitpunkt des Verzichts am 7. Juli 2005 noch rechtserhaltende Benutzungshandlungen vornehmen konnte. Dies war angesichts der zum damaligen Zeitpunkt noch rechtshängigen Lösungsklage im Hinblick auf § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht der Fall.

50 3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Benutzungshandlungen der Beklagten nach dem Verzicht auf ihre deutschen Marken am 7. Juli 2005 nicht berücksichtigt.

51 a) Nach Ansicht des Berufungsgerichts müssen ungeachtet des Umstands, dass in der amtlichen Überschrift des § 125c MarkenG sowie in dessen ersten Absatz von einer "nachträglichen" Feststellung der Ungültigkeit die Rede

ist, nach dem Wortlaut des § 125c Abs. 2 MarkenG die Verfallsvoraussetzungen auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit noch vorliegen. Es hat angenommen, davon sei im Streitfall auszugehen, weil sämtliche Benutzungshandlungen der Beklagten bis zur Eintragung der Löschung im Register im August 2005 nicht berücksichtigungsfähig seien und danach vorgenommenen Benutzungshandlungen keine Heilungswirkung zukomme. Da die angegriffenen Marken zum Zeitpunkt des Verzichts der Beklagten löschanfällig gewesen seien und ohne den Löschantrag der Beklagten hätten gelöscht werden müssen, wirke dies im Hinblick auf die von der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Seniorität fort.

52 b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist für den Erfolg einer Feststellungsklage nach § 125c Abs. 2 MarkenG nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marken der Beklagten, sondern auch noch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die auf nachträgliche Feststellung des Verfalls gerichtete Klage vorliegen. Vielmehr führt das Vorliegen der Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marken der Beklagten dazu, dass die von der Klägerin begehrte Feststellung ihrer Ungültigkeit auszusprechen ist.

53 aa) Zwar spricht für die Auslegung des Berufungsgerichts der Wortlaut von § 125c Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG und seine Entstehungsgeschichte. Daraus ergibt sich, dass für den Erfolg einer Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zu dem Zeitpunkt vorliegen müssen, in dem auf die Marke verzichtet worden ist, sondern auch zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit (BGH, GRUR 2017, 517 Rn. 17 - PUC I).

54 bb) Diese Auslegung der Bestimmung des § 125c MarkenG, die der Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG dient, steht jedoch mit dieser Richtlinie nicht in Einklang.

55 (1) Nach Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG kann die Ungültigkeit oder der Verfall der Marke nachträglich festgestellt werden, wenn bei einer Unionsmarke der Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch genommen wird, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist.

56 (2) Diese Vorschrift regelt zwar nicht, auf welchen Zeitpunkt genau für die Prüfung abzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall erfüllt sind, doch ergibt sich aus ihrem Wortlaut und Zweck, dass mit der fraglichen Prüfung rückblickend festgestellt werden soll, ob diese Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt erfüllt waren, zu dem auf die ältere nationale Marke verzichtet wurde oder zu dem sie erlosch. Damit steht es nicht in Einklang, wenn verlangt wird, dass die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall der älteren nationalen Marke auch zu dem Zeitpunkt erfüllt sein müssen, zu dem über den Antrag auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls entschieden wird (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 26 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf). Dies stünde auch im Widerspruch zu den Regelungen in Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG, der durch § 49 Abs. 1 Satz 2 und 3 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt worden ist, nach der eine Benutzung der Marke nur bis zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Verfallserklärung oder gegebenenfalls bis drei Monate davor berücksichtigt wird (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 29 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf).

57 (3) Außerdem ist es weder nach der Richtlinie 2008/95/EG noch nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 möglich, eine nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Vielmehr existiert eine gelöschte Marke aus Sicht der

Richtlinie 2008/95/EG nicht mehr (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 28 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf). Die Regelung in Art. 34 Abs. 2 GMV, dass der für eine Unionsmarke in Anspruch genommene Zeitrang einer älteren nationalen Marke die alleinige Wirkung hat, dass dem Inhaber der älteren nationalen Marke, der auf sie verzichtet oder sie erlöschen lassen hat, in dem Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen war, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn sie weiterhin eingetragen gewesen wäre, stellt eine Fiktion auf. Damit soll dem Inhaber der Unionsmarke ermöglicht werden, in diesem Mitgliedstaat weiter von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Nicht ermöglicht werden soll der Fortbestand der gelöschten älteren nationalen Marke als solche. Eine etwaige Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist daher als Benutzung der Unionsmarke und nicht der gelöschten älteren nationalen Marke anzusehen (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 30 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf).

58 (4) Diese Auslegung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG stimmt mit Art. 6 der nach dem für den Streitfall entscheidungserheblichen Zeitpunkt in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2015/2436 überein, der als einzige Voraussetzung für eine nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls der älteren nationalen Marke vorsieht, dass die Nichtigkeit oder der Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens hätte erklärt werden können (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 31 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf).

59 cc) Danach muss § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG dahin ausgelegt werden, dass die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nachträglich bereits dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke oder ihres Erlöschens vorlagen. Unter Zugrundelegung dieser Auslegung von § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG hat das Berufungsgericht

im Ergebnis zu Recht Benutzungshandlungen der Beklagten nach dem Verzicht auf die Markenrechte am 7. Juli 2005 nicht mehr berücksichtigt.

60 4. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der mit der Klage geltend gemachte Anspruch sei weder nach § 21 MarkenG noch nach § 242 BGB verwirkt.

61 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Verwirkung aufgrund entsprechender Anwendung von § 21 Abs. 1 MarkenG oder § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG liege nicht vor, da der dort jeweils genannte Zeitraum einer fünfjährigen Duldung bei Einreichung der Klage im vorliegenden Rechtsstreit am 12. März 2010 nicht abgelaufen gewesen sei. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

62 b) Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass auch keine Verwirkung nach § 242 BGB vorliegt.

63 aa) Nach § 21 Abs. 4 MarkenG lassen die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind danach neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 1 MarkenG anwendbar.

64 bb) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat allerdings ausgesprochen, dass Art. 9 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung

dieser jüngeren Marke entgegentritt (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-482/09, Slg. 2011, I-8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 33 - Budweiser). Vor diesem Hintergrund wird der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 MarkenG in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des deutschen Rechts kein Raum, soweit § 21 MarkenG in Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG vorgegebene Tatbestände umsetzt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. Juli 2015 - 20 U 24/07, juris Rn. 84; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 88 bis 90; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 1; Koch, GRUR 2012, 1092, 1094 f.). Der Bundesgerichtshof hat diese Frage bisher offen gelassen (BGH, Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 48 f. = WRP 2016, 869 - ConText, mwN). Vorliegend bedarf sie ebenfalls keiner Entscheidung.

65 cc) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 50 - ConText). Ob eine Verwirkung eingetreten ist, hängt im Wesentlichen von den Umständen des Einzelfalls ab. Deren Würdigung ist Sache des Tatrichters und demgemäß in der Revisionsinstanz nur beschränkt nachprüfbar (BGH, Urteil vom 30. April 1993 - V ZR 234/91, BGHZ 122, 308, 314 [juris Rn. 19]). Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist hiernach nicht zu beanstanden.

66 dd) Im Streitfall ist jedenfalls das für die Annahme einer Verwirkung erforderliche Umstandsmoment nicht gegeben. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die bloße Untätigkeit der Klägerin zwischen dem Abschluss des Löschungsverfahrens und der Einleitung des vorliegenden Verfahrens ein berechtigtes Vertrauen der Beklagten nicht rechtfertigt, die Klägerin werde gegen die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken der Beklagten durch ihre Unionsmarke nicht vorgehen. In der Abgabe der Erledigungserklärung durch die Klägerin liegt kein Verhalten, das ein derartiges Vertrauen rechtfertigen würde. Die Klägerin hat ihren Löschungsantrag auf die fehlende Benutzung der Marken der Beklagten gestützt. Die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken für die Unionsmarke war dagegen nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens.

67 C. Die Revision ist danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Koch

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 01.12.2011 - 327 O 143/10 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 21.05.2015 - 3 U 2/12 -