

Anonymisierte Fassung

- 1161940 -

C-466/20 – 1

Rechtssache C-466/20 Vorabentscheidungsersuchen

Eingangsdatum:

25. September 2020

Vorlegendes Gericht:

Bundesgerichtshof (Deutschland)

Datum der Vorlageentscheidung:

23. Juli 2020

Klägerin und Revisionsklägerin:

HEITEC AG

Beklagte und Revisionsbeklagte:

HEITECH Promotion GmbH

RW

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

[OMISSIS]

Verkündet am:
23. Juli 2020
[OMISSIS]

in dem Rechtsstreit

HEITEC AG, [OMISSIS] Erlangen

Klägerin und Revisionsklägerin

DE

[OMISSIS]

gegen

1. HEITECH Promotion GmbH, [OMISSIS] Mönchengladbach,
2. RW, [OMISSIS] Mönchengladbach,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

[OMISSIS] **[Or. 2]**

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat [OMISSIS]

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 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 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
 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 **[Or. 3]** 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?

Gründe:

- 1 A. 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 [Or. 4] 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. Die gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 23. April 2019 gerichtete Klage ist beim Gericht der Europäischen Union anhängig (T-520/19).
- 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 bestünde.
- 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. **[Or. 5]**

- 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 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 müsste, weshalb um Einreichung der Originale für Gericht und Beklagte gebeten würde. 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. **[Or. 6]**
- 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 B. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung von Bestimmungen der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend: GMV) ab. Vor einer Entscheidung über die Revision der Klägerin ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß § 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen. **[Or. 7]**
- 12 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 wären. 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.
- 13 II. Für den Erfolg der Revision kommt es darauf an, ob 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 nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV verwirkt sind. Bei der Anwendung der Verwirkungstatbestände stellen sich klärungsbedürftige Fragen zur Auslegung des Unionsrechts.

- 14 1. Die Revision ist zulässig. [OMISSIS] [wird ausgeführt] **[Or. 8]**
- 15 2. 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 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (nachfolgend: 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 3. Bei der Prüfung, ob die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche verwirkt sind, stellen sich klärungsbedürftige Fragen zur Auslegung des Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie der Art. 54 Abs. 1 und 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV.
- 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 aus dem Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin gegenüber 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 **[Or. 9]** 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 [OMISSIS] – gegen die Benutzung einer eingetragenen Marke umgesetzt, so dass diese Vorschrift richtlinienkonform auszulegen ist [OMISSIS]. Auf die seit dem 12. Januar 2016 in Kraft befindliche Richtlinie 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 [OMISSIS] **[Or. 10]** [OMISSIS]. Es ist gleichwohl sachgerecht, § 21 Abs. 2 MarkenG in Übereinstimmung mit der richtlinienkonformen Auslegung des § 21 Abs. 1 MarkenG sowie den weiteren, nachfolgend genannten Vorschriften des Unionsrechts auszulegen [OMISSIS].
- 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 [OMISSIS], 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 aufeinander folgenden 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 **[Or. 11]** 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 aufeinander folgender 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 [OMISSIS].
- 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. [Or. 12]
- 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 aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere 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 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 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 **[Or. 13]** Waren und Dienstleistungen benutzt werden **[OMISSIS]**.

- 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 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 das Berufungsgericht, ohne dass die Revision insoweit Rügen erhebt, festgestellt hat, dass sich die Erweiterung des Sortiments der Beklagten zu 1 aus ihrem Schreiben vom 6. Mai 2009 ergeben habe.
- 33 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 habe.
- 34 d) Eine Bösgläubigkeit der Beklagten zu 1 ist – wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat – weder dargetan noch unter Beweis gestellt.
- 35 e) Das Tatbestandsmerkmal der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV ist unionsrechtlich klärungsbedürftig.
- 36 aa) Klärungsbedürftig ist zunächst, ob die Duldung nach diesen Vorschriften nicht nur durch einen bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegenden Rechtsbehelf, sondern auch durch ein Verhalten ausgeschlossen werden kann, **[Or. 14]** das ohne Einschaltung einer Behörde oder eines Gerichts erfolgt. Dazu ergeht Vorlagefrage 1.
- 37 (1) Nach der zur Richtlinie 89/104/EG ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist der im kodifizierten Unionsrecht nicht definierte Begriff der Duldung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG ein autonomer, einheitlich auszulegender Begriff des Unionsrechts. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass das Verb „dulden“ nach dem gängigen Sprachgebrauch mehrere Bedeutungen hat, darunter „fortbestehen lassen“ oder „nicht verhindern“, und sich somit von der „Zustimmung“ gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG unterscheidet, die auf eine Weise geäußert werden muss,

die einen Willen zum Verzicht auf ein Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Der Duldende verhalte sich passiv, indem er darauf verzichte, ihm zur Verfügung stehende Maßnahmen zur Beendigung eines Zustands zu ergreifen, von dem er Kenntnis habe und der nicht zwangsläufig erwünscht sei. Der Begriff der „Duldung“ setze voraus, dass der Duldende gegenüber einem Zustand untätig bleibe, dem er sich widersetzen könnte. Der Begriff der Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG sei somit dahin auszulegen, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Inhaber einer älteren Marke eine langdauernde und gefestigte redliche Benutzung einer mit seiner Marke identischen Marke durch einen Dritten geduldet habe, wenn er von dieser Benutzung seit langem Kenntnis, aber keine Möglichkeit gehabt habe, sich ihr zu widersetzen (vgl. EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-482/09, Slg. 2011, I-8701 [OMISSIS] Rn. 37 und 42 bis 49 – Budějovický Budvar [Budweiser]). In der deutschen Übersetzung der vorgenannten Entscheidung heißt es weiter, dass jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG vorgesehenen Zeitraums eingelegt worden sei, eine Unterbrechung der Verwirkung durch Duldung bewirke. Nach deutschem Sprachverständnis zählt zu außergerichtlichen Rechtsbehelfen auch ein Verhalten, das ohne Einschaltung einer Behörde oder **[Or. 15]** eines Gerichts erfolgt. Von dieser Terminologie abweichend heißt es in der nach Art. 41 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Union maßgeblichen Verfahrenssprache allerdings (vgl. EuGH, [OMISSIS] Rn. 49 – Budějovický Budvar [Budweiser] [Hervorhebung vom Senat]):

(...) the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9

(1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.

- 38 (2) Danach ist klärungsbedürftig, ob zu den Maßnahmen, die der Duldung entgegenstehen, nicht nur jeder bei einer Behörde oder einem Gericht einzulegende Rechtsbehelf („administrative action or court action“), sondern auch ein Verhalten zählen kann, das ohne Einschaltung eines Gerichts oder einer Behörde erfolgt.
- 39 bb) Für den Fall, dass Frage 1 bejaht wird, ist weiter klärungsbedürftig, ob eine Abmahnung, mit der der Inhaber des älteren Zeichens vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vom Inhaber des jüngeren Zeichens Unterlassung der Zeichennutzung und den Abschluss einer Vertragsstrafenverpflichtung für den Fall der Zuwiderhandlung verlangt sowie für den Fall des Nichtzustandekommens einer solchen Vereinbarung die Einleitung gerichtlicher Schritte androht, 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, Art. 111 Abs. 2 GMV entgegenstehendes Verhalten darstellt. Hierzu ergeht Vorlagefrage 2.

- 40 cc) Weiter ist klärungsbedürftig, ob 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 ankommt und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung erlangt, dass sich **[Or. 16]** der Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner aufgrund Verschuldens des Inhabers der älteren Marke bis über den Ablauf der Fünfjahresfrist hinaus verzögert. Hierzu geht Vorlagefrage 3.
- 41 (1) 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.
- 42 (2) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat ausgesprochen, dass jeder außergerichtliche oder gerichtliche Rechtsbehelf, der vom Inhaber der älteren Marke während des in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EG vorgesehenen Zeitraums eingelegt wurde, eine Unterbrechung der Verwirkung durch Duldung bewirkt (EuGH, [OMISSIS] Rn. 49 – Budějovický Budvar [Budweiser]). Danach verbleibt klärungsbedürftig, ob Einlegung des Rechtsbehelfs seinen Eingang beim Gericht oder den Zugang beim Anspruchsgegner meint und ob in diesem Zusammenhang Bedeutung erlangt, dass eine vom Inhaber der älteren Marke verschuldete Verzögerung dazu führt, dass der Zugang beim Anspruchsgegner erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist erfolgt.
- 43 Nach Auffassung des Senats wirkt der Berechtigte nach einer erfolglosen vorgerichtlichen Abmahnung der Duldung nur entgegen, wenn er den Anspruch **[Or. 17]** ernsthaft gerichtlich verfolgt und nach einer Abweisung der Klage auch Rechtsmittel einlegt, um einer Duldung zu entgehen [OMISSIS]. Andernfalls könnte sich der Berechtigte durch alle fünf Jahre erneut vorgenommene Abmahnungen der Verwirkung seiner Ansprüche entziehen [OMISSIS]. Aus diesem Grund stehen nach Auffassung des Senats im Streitfall die auf die Abmahnung folgenden, an die Beklagten gerichteten Mitteilungen der Klägerin, sie halte an der Rechtsverfolgung fest und habe Klage eingereicht, der Duldung nicht entgegen.
- 44 Weiter sollte nach Auffassung des Senats in der vorliegenden Fallgestaltung, in der der Berechtigte zwar die Klage beim Gericht noch innerhalb von fünf Jahren

nach der Abmahnung eingereicht hat, die Zustellung aufgrund schuldhafter Verzögerung des Berechtigten jedoch erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist erfolgt, das Vorliegen einer Duldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie von Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV bejaht werden.

- 45 dd) Schließlich ist klärungsbedürftig, auf welche Ansprüche des Berechtigten sich die Verwirkung nach Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt. Hierzu ergeht Vorlagefrage 4.
- 46 Nach dem Wortlaut des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG und des Art. 54 Abs. 1 und 2 GMV kann der Inhaber des älteren Zeichens im Fall der Verwirkung weder die Ungültigerklärung der jüngeren Marke verlangen noch „sich ihrer Benutzung widersetzen“. Damit sind in erster Linie Unterlassungsansprüche angesprochen. Es entspricht jedoch der einhelligen Ansicht im deutschen Schrifttum, dass darüber hinaus auch etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung gerichtete markenrechtliche Folgeansprüche von der Verwirkung erfasst werden [OMISSIS] **[Or. 18]** [OMISSIS]. Nach Auffassung des Senats sollte diese Frage bejaht werden.

[OMISSIS]