

Rechtssache C-322/24

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

Eingangsdatum:

30. April 2024

Vorlegendes Gericht:

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante (Handelsgericht Nr. 1
Alicante, Spanien)

Datum der Vorlageentscheidung:

27. November 2023

Klägerin:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Beklagte:

Embutidos Monells, S. A.

Gegenstand des Ausgangsverfahrens

Unionsmarke – Anmeldung einer jüngeren nationalen Marke – Bösgläubigkeit –
Nichtigkeitsklage – Selbstbindung durch eigenes Handeln – Grundsatz von Treu
und Glauben – Verwirkung durch Duldung – Unterbrechung – Maßnahmen zur
Beendigung der Rechtsverletzung in einem angemessenen Zeitraum –
Allgemeines Verhalten des Inhabers des älteren Rechts

Gegenstand und Rechtsgrundlage der Vorlage

Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Rechtsvorschriften –
Art. 267 AEUV – Verordnung (EU) 2017/1001 – Richtlinie (EU) 2015/2436 –
Nichtigkeitsklage – Verwirkung durch Duldung

Vorlagefragen

1) Sind Art. 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 und Art. 9 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass der Rechtsinhaber einer älteren Marke, der in der außergerichtlichen Abmahnung eine Ausschlussfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage gesetzt hat, die klar und eindeutig mit der allgemeinen Fünfjahresfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage übereinstimmt, an sein eigenes Handeln gebunden ist, weil er beim Rechtsinhaber der jüngeren Marke das Vertrauen erweckt hat, dass er nach dem angegebenen Datum nicht mehr auf der Grundlage einer möglichen Nichtigkeit verklagt werden wird? Ist insoweit die Berufung auf Bösgläubigkeit bei der Anmeldung in einem späteren Gerichtsverfahren, um die Existenz einer Verjährungsfrist zu umgehen, als treuwidriges Verhalten anzusehen, wenn die Partei zum Zeitpunkt der Zustellung des entsprechenden *Faxes gegen Nachweis [burofax]* bereits über sämtliche Informationen verfügte, die für die Annahme erforderlich sind, dass jene Anmeldung bösgläubig erfolgt war?

2) Falls die erste Frage bejaht wird: Sind Art. 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 und Art. 9 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass das Verhalten des Klägers, das darin besteht, gegen die Eintragung von Unionsmarken, die im Wesentlichen mit den angegriffenen nationalen Marken übereinstimmen, aktiv Widerspruch einzulegen, weswegen deren Eintragung letztlich abgelehnt wurde, eine Bemühung innerhalb einer angemessenen Frist darstellt, um diesem Zustand abzuhelpfen?

Angeführtes Unionsrecht

Vertrag über die Europäische Union: Art. 6 Abs. 3.

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Kodifizierter Text): Art. 59 Abs. 1 und Art. 61.

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken: Art. 9 Abs. 1.

Urteil vom 19. Mai 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400, im Folgenden: Urteil HEITEC).

Urteil vom 22. September 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, im Folgenden: Urteil Budějovický Budvar).

Angeführtes nationales Recht

Rechtsvorschriften

Código Civil (Zivilgesetzbuch), Art. 7 Abs. 1: „Rechte müssen nach den Erfordernissen von Treu und Glauben ausgeübt werden.“

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (Gesetz 17/2001 vom 7. Dezember 2001 über Marken):

Art. 51 Abs. 1 („Absolute Nichtigkeitsgründe“). Nach dieser Vorschrift kann die Eintragung einer Marke wegen Verstoßes gegen ein absolutes Eintragungsverbot (Art. 5 desselben Gesetzes) oder wegen Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung für nichtig erklärt werden.

Art. 52 („Relative Nichtigkeitsgründe“). Nach Abs. 1 dieser Vorschrift kann die Eintragung einer Marke (Art. 6, 7, 8, 9 und 10 dieses Gesetzes) für nichtig erklärt werden, weil sie gegen ein relatives Eintragungsverbot verstößt. Allerdings sieht Abs. 2 der Vorschrift vor, dass der Inhaber eines der in den Art. 6, 7, 8 und 9 Abs. 1 genannten älteren Rechte die Nichtigkeitsklärung der jüngeren Marke unter Berufung auf sein älteres Recht dann nicht mehr beantragen kann, wenn er die Benutzung einer jüngeren eingetragenen Marke unter Kenntnis dieser Benutzung fünf aufeinanderfolgende Jahre lang geduldet hat, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wäre bösgläubig erfolgt.

Rechtsprechung

Einige für den Stand der nationalen Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Grundsatz von Treu und Glauben, der Lehre von der Bindung an eigenes Handeln und der Lehre von der Verwirkung auf anderen Rechtsgebieten als dem Markenrecht repräsentative Urteile:

Urteil des Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof), Zivilkammer, Abt. 1, vom 19. Oktober 2020 (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3) zur Lehre von der Selbstbindung durch eigenes Handeln im Allgemeinen.

Urteil des Tribunal Supremo, Zivilkammer, Abt. 1, vom 17. Juli 2008 (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954) zur Selbstbindung an eigenes Handeln und zur Verjährung.

Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Ausgangsverfahrens

- 1 Die SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. ist Rechtsinhaberin der folgenden Unionsmarken:
- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, Nr. 1.412.048, angemeldet am 7. Dezember 1999 und eingetragen am 4. Oktober 2006 für die Klasse 29.



- 3 **5J**, Nr. 9.335.662, angemeldet am 26. August 2010 und eingetragen am 5. Juli 2015 für die Klasse 29.



- 4 EMBUTIDOS MONELLS, S. A. ist ihrerseits Rechtsinhaberin folgender spanischer nationaler Marken:
- 5 Spanische Marke **5Ms**, Nr. 3.003.995, angemeldet am 31. Oktober 2011 und eingetragen am 9. Februar 2012 für die Klasse 29:



- 6 Spanische Marke **5Ps**, Nr. 3.014.970, angemeldet am 26. Januar 2012 und eingetragen am 3. Mai 2012 für die Klasse 29:



- 7 Am 3. November 2016 übersandte die Klägerin der Beklagten über eine Markenrechtskanzlei [per *burofax*] eine außergerichtliche Abmahnung, in der Folgendes ausgeführt wurde:
- 8 Die Marke **5J**, Nr. 9.335.662, sei eine bekannte Marke.
1. Die Beklagte habe hiervon Kenntnis, da die Gesellschaft SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Eintragung des Zeichens 5Cs bei der Oficina Española de Patentes y Marcas (Spanisches Amt für Patente und Marken, OEPM) widersprochen habe und das Zeichen am 12. Juli 2012 infolge dieses Widerspruchs vom OEPM zurückgewiesen worden sei.
- 9 Man habe festgestellt, dass die Beklagte Rechtsinhaberin zweier weiterer Marken mit ähnlichen Merkmalen wie jenen der Marke 5C's sei, nämlich der spanischen Marke **5Ms**, Nr. 3.003.995, und der spanischen Marke **5Ps**, Nr. 3.014.970 (gegen die sich nunmehr die Nichtigkeitsklage richte).
- 10 Im Zusammenhang mit der spanischen Marke **5Ms** Nr. 3.003.995, die am 31. Oktober 2011 angemeldet und am 9. Februar 2012 für die Klasse 29 eingetragen wurde, heißt es in der Abmahnung: „Gegen diese Marke **kann noch bis zum 28. Februar 2017 Nichtigkeitsklage erhoben werden.**“ (Der Fettdruck erscheint auch im burofax).
- 11 In Bezug auf die am 26. Januar 2012 angemeldete und am 3. Mai 2012 für die Klasse 29 eingetragene spanische Marke **5Ps**, Nr. 3.014.970, heißt es: „Gegen diese Marke **kann noch bis zum 18. Mai 2017 Nichtigkeitsklage erhoben werden.**“ (Der Fettdruck erscheint auch im burofax).
- 12 Nach Eingang des *burofax* bei der Beklagten wurden Verhandlungen aufgenommen, die am 28. Dezember 2016 ohne Einigung endeten.
- 13 Am 9. Februar 2017, d. h. knapp 3 Monate nach der Abmahnung und 43 Tage nach der Einstellung der Verhandlungen beantragte die Beklagte beim EUIPO die Eintragung zweier Unionsmarken, die im Wesentlichen mit den von ihr eingetragenen nationalen Marken übereinstimmen.
- 14 Nach dem Widerspruch der Klägerin gegen diese neuen Eintragungen erfolgte am 2. Juni 2018 die Zurückweisung der Marke 16.339.004 , die Zurückweisung der Marke 16.338.998  erfolgte am 2. Dezember 2020.
- 15 Am 2. November 2021, elf Monate nach der Zurückweisung der letzten von der Beklagten angemeldeten Marke, erhob die Gesellschaft SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. Klage gegen die EMBUTIDOS MONELLS, S. A. und berief sich unter anderem auf die Nichtigkeit der jüngeren nationalen

Marken der Beklagten. Diese brachte am 14. Januar 2022 eine Klagebeantwortung ein.

Wesentliche Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens

- 16 Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe bei der Anmeldung der angeführten nationalen Marken bösgläubig im Sinne von Art. 59 der Verordnung Nr. 2017/1001 und von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Ley Nr. 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gehandelt.
- 17 Die Beklagte ihrerseits bringt vor, dass gemäß Art. 61 der Verordnung Nr. 2017/1001 und Art. 52 Abs. 2 der Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas Verwirkung durch Duldung eingetreten sei.
- 18 Zu diesem Zweck macht sie geltend, die Eintragung der in Rede stehenden Marken sei bereits im Jahr 2012 erfolgt; die [Klägerin] habe die Benutzung der genannten Marken lange Zeit geduldet, da sie bis zum 2. November 2021 keine gerichtliche Maßnahme ergriffen habe und in der am 3. November 2016 versandten und am 4. November bei ihr eingegangenen außergerichtlichen Abmahnung eine Ausschlussfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage genannt worden sei, und zwar bis zum 28. Februar 2017.

Kurze Darstellung der Begründung der Vorlage

Erwägungen zum Sachverhalt

- 19 Aus der Abmahnung vom 28. Februar 2017, dem Umstand, dass die Klägerin selbst den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung als Fristbeginn im Hinblick auf die Verwirkung des Klageanspruchs angab, zusammen mit der Tatsache, dass die Klägerin nachweislich zu dieser Zeit der Eintragung von anderen ähnlichen nationalen Marken widersprach, lässt sich schließen, dass die Klägerin in der Lage war, der Eintragung der nationalen Marken angemessen zu widersprechen.
- 20 Ferner ist erwiesen, dass die Marken der Klägerin im Jahr 2012 im spanischen Hoheitsgebiet bekannt waren, so dass nach den im Urteil vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), entwickelten Kriterien die Anmeldung der jüngeren nationalen Marken durch EMBUTIDOS MONELLS als bösgläubig hätte angesehen werden können.
- 21 Trotz alledem bestehen Zweifel an der Erheblichkeit einer Abmahnung per *burofax*, in der die Rechtsberater der Klägerin, denen zu diesem Zeitpunkt nicht verborgen geblieben sein konnte, dass die zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marken vorliegenden Umstände vermuten ließen, dass die Anmeldung der Marken mutmaßlich bösgläubig erfolgt war, eine Ausschlussfrist für die Erhebung der Nichtigkeitsklagen setzten.

- 22 Das vorliegende Gericht fragt sich deshalb, ob der Umstand, dass sich der Rechtsinhaber einer älteren eingetragenen Marke, obwohl er die Bekanntheit dieser Marke und die Kenntnis von der Anmeldung anderer Marken hervorhebt, in der Abmahnung aber nicht auf eine Bösgläubigkeit des Rechtsinhabers der jüngeren Marken eingeht und vielmehr klar und eindeutig eine Ausschlussfrist von fünf Jahren für die Erhebung der Nichtigkeitsklage festlegt, als eigenes Handeln [im Sinne des Verbots des *venire contra factum proprium*] anzusehen ist, da er beim Rechtsinhaber der jüngeren Marke das Vertrauen erweckt hat, nicht unter Berufung auf der Grundlage einer etwaigen Nichtigkeit dieser jüngeren Marken verklagt zu werden.
- 23 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich der Rechtsinhaber, dem also sämtliche für die Beurteilung einer etwaigen Bösgläubigkeit der Beklagten bei der Anmeldung der Marke erforderlichen Angaben vorliegen, später noch auf diese Bösgläubigkeit berufen kann, um der Anwendung der genannten Fünfjahresfrist zu entgehen.
- 24 Sollte die Partei an ihr eigenes Handeln gebunden sein und damit die Bösgläubigkeit weder als Nichtigkeitsgrund noch als Grund für eine Unverjährbarkeit des [Anspruchs auf Nichtigerklärung] geltend machen können, hätte das nationale Gericht zu entscheiden, ob Verwirkung durch Duldung eingetreten ist, wofür es die in den Urteilen Budějovický Budvar und HEITEC aufgestellten Grundsätze zu berücksichtigen hätte.
- 25 In Bezug auf die von der Beklagten beim EUIPO eingereichte Anmeldung zweier Unionsmarken, die mit den streitgegenständlichen jüngeren nationalen Marken praktisch identisch sind, bestehen Zweifel, ob der Widerspruch der Klägerin, der zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hat, als Handlung angesehen werden kann, die die Ausschlussfrist unterbrochen hat.
- 26 Insbesondere stellt sich die Frage, ob im Verhalten des Rechtsinhabers der älteren Marken, der Eintragung der erwähnten Unionsmarken aktiv zu widersprechen, eine Bemühung zur Behebung dieser Situation innerhalb einer angemessenen Frist zu sehen ist.

Zur Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen

- 27 Das vorliegende Verfahren betrifft die Anwendung der Art. 59 und 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Kodifizierter Text).
- 28 Insbesondere wird der Gerichtshof nach der Wechselwirkung zwischen dem allgemeinen Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben und diesen beiden Artikeln befragt. Es muss geklärt werden, ob ein Verhalten, das als „eigenes Handeln“ angesehen werden kann, eine Partei in dem Sinn bindet, dass für sie Verpflichtungen entstehen, die zur Verwirkung des Anspruchs führen, wenn die Partei bei Ablauf der von ihr selbst gesetzten Frist, die mit der allgemeinen

Fünffjahresfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage übereinstimmt, keine Klage erhoben hat.

- 29 Diese Frage ist im Rahmen des Unionsrechts bisher noch nicht geklärt worden.
- 30 Die Parteien ziehen die Erheblichkeit der Vorlagefrage dennoch in Zweifel. Die Klägerin argumentiert, bei den Fristen zur Erhebung von Nichtigkeitsklagen auf der Grundlage von relativen Nichtigkeitsgründen handle es sich nicht um nachgiebiges Recht, sondern um öffentlich-rechtliche Vorschriften, die nicht zur Disposition der Parteien stünden. Deshalb binde die Handlung, ein *burofax* versandt zu haben, in dem eine Ausschlussfrist für die Erhebung der Nichtigkeitsklage festgelegt worden sei, eine Partei nicht im Hinblick auf ein späteres gerichtliches Verfahren, wenn bei der Markenmeldung Bösgläubigkeit vorgelegen habe. Die in den Jahren 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 sowohl auf Verwaltungsebene als auch gerichtlich unternommenen Maßnahmen seien als angemessene Bemühungen anzusehen, um zu verhindern, dass sich die [mit dem Widerspruch] angefochtene Marke rechtlich konsolidiere.
- 31 Die Beklagte trägt ihrerseits vor, dass die Vorlage der Frage zur Vorabentscheidung nicht erforderlich sei, da bereits eine ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bestehe, die die Vorlagefragen beantworte. Insoweit verweist sie für die erste Frage auf die Beschlüsse des Gerichtshofs vom 25. Oktober 2007, Nijs/Rechnungshof (C-495/06 P, EU:C:2007:644, Rn. 54 bis 56), und vom 24. Juni 2010, Kronopoly/Kommission (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Insbesondere sei der Beschluss des Gerichtshofs vom 13. Februar 2014, Marszałkowski/HABM (C-177/13 P, EU:C:2014:183), zu berücksichtigen. Die Partei sei infolgedessen durch ihr eigenes Handeln gebunden und könne, nachdem sie eine Ausschlussfrist zur Klageerhebung festgelegt habe, folglich nach deren Ablauf keine Klage mehr erheben. Zur zweiten Vorlagefrage vertritt sie die Auffassung, die Frage sei bereits durch das Urteil HEITEC geklärt.
- 32 Die Argumente der Parteien machen die Vorlage dieses erstinstanzlichen Gerichts hingegen nicht obsolet. Denn *de facto* sind sie sich über die Anwendung des genannten Grundsatzes nicht einig, was bedeutet, dass die Antwort mitnichten offenkundig ist.
- 33 In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Auslegung der Klägerin, was die Rechtsnatur der Fristen für die Erhebung von Nichtigkeitsklagen betrifft, die sich auf relative Nichtigkeitsgründe stützen, auf der Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften beruht, nicht auf jener der gemeinschaftsrechtlichen Regelung im Licht der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union.
- 34 Hierfür ist es nicht notwendig, den Begriff der Verwirkung (*caducidad*) aus Sicht des nationalen Rechts zu erläutern, denn es handelt sich um eine ausschließlich gemeinschaftsrechtliche Frage, so dass die Auslegung der Verwirkung durch die nationalen Gerichte im Hinblick auf das spanische Recht unerheblich ist.

- 35 Außerdem wird der Gerichtshof ersucht, seine in den Urteilen Budějovický Budvar und HEITEC begründete Rechtsprechung zu präzisieren. Diese Frage ist insofern von Bedeutung, als das Rechtsinstitut der Verwirkung durch Duldung (*caducidad por tolerancia*) ein autonomes unionsrechtliches Rechtsinstitut darstellt, dessen Rechtsnatur und Reichweite sich von ähnlichen nationalen Rechtsinstituten, insbesondere Verjährung (*prescripción*) und Verwirkung (*caducidad*) nach spanischem Recht, unterscheiden, wobei in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche gesetzliche Gestaltungen vorhanden sind. Daher ist es nach Ansicht des vorlegenden Gerichts notwendig, eine begriffliche Abgrenzung im Wege der Kasuistik vorzunehmen, um zu einer einheitlichen Anwendung des erwähnten Rechtsinstituts in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu gelangen.
- 36 Insoweit kann die Frage weder als *acte clair* noch nach der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs als *acte éclairé* angesehen werden, da dies seitens der Gerichte der verschiedenen Mitgliedstaaten anders beantwortet werden könnte. Somit handelt es sich nicht um eine Antwort, die für sämtliche Unionsmarkengerichte in allen Mitgliedstaaten offenkundig wäre.

Zur ersten Vorlagefrage

- 37 Der Grundsatz von Treu und Glauben ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der allen Mitgliedstaaten gemeinsam ist. Gleichzeitig handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts. Insgesamt sieht das vorlegende Gericht keinen Grund, warum dieser nicht als Parameter zur Bewertung des Verhaltens der Parteien herangezogen werden sollte.
- 38 In diesem Sinne muss die Übermittlung einer außergerichtlichen Abmahnung, in der eine Ausschlussfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage festgelegt ist, durch den Rechtsinhaber einer älteren eingetragenen Marke die übermittelnde Partei binden, und zwar nach dem Rechtsgrundsatz *nemo potest contra factum proprium venire*. Dies muss besonders dann gelten, wenn es sich bei dieser Frist um die allgemeine Fünfjahresfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage handelt.
- 39 Dass das jüngere Zeichen möglicherweise bösgläubig angemeldet wurde, ist unerheblich, soweit der Rechtsinhaber des älteren Zeichens zum Zeitpunkt der Versendung dieses *burofax* über sämtliche Informationen verfügte, die erforderlich sind, um festzustellen, dass die Anmeldung bösgläubig erfolgt war.
- 40 Gleichzeitig ist auch unerheblich, ob die Abmahnung vom Rechtsinhaber des älteren Zeichens selbst oder von seinen Rechtsberatern versandt wurde. Sicher erfordert der Umstand, dass dies durch seine Rechtsberater geschah, die Spezialisten auf dem Gebiet des Markenrechts sind, dass die Partei an ihr eigenes Handeln gebunden ist, da sie bei der Gegenpartei das Vertrauen erweckt hat, die Nichtigkeitsklage werde [nach Ablauf der Frist] nicht mehr erhoben werden.
- 41 Wenn daher in einem Gerichtsverfahren, das vier Jahre nach der Übermittlung des genannten *burofax* eingeleitet wurde, vorgetragen wird, die Anmeldung sei

bösgläubig erfolgt, um der Anwendung der allgemeinen Fünfjahresfrist zur Klageerhebung zu entgehen, ist dies als treuwidriges Verhalten anzusehen.

- 42 Das vorliegende Gericht schlägt dem Gerichtshof daher vor, die erste Frage zu bejahen. Demnach wären Art. 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 und Art. 9 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass der Rechtsinhaber einer älteren Marke, der in der außergerichtlichen Abmahnung selbst eine Ausschlussfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage festlegt, an sein eigenes Handeln gebunden ist, da er beim Rechtsinhaber der jüngeren Marke das Vertrauen erweckt hat, dass er nach dem [in der Abmahnung] angegebenen Datum wegen einer etwaigen Nichtigkeit nicht mehr verfolgt werden wird, was zur Folge hat, dass es auf die Bösgläubigkeit des Rechtsinhabers des jüngeren Zeichens bei deren Anmeldung nicht ankommt, wenn der Rechtsinhaber des älteren Zeichens über sämtliche Informationen verfügte, die für die Annahme erforderlich sind, dass jenes Verhalten gutgläubig gewesen war.

Zur zweiten Vorlagefrage

- 43 Obwohl es die Klägerin nicht geschafft hat, die Nichtigkeitsklage innerhalb der angegebenen Frist zu erheben, ist nach Ansicht des vorliegenden Gerichts allerdings davon auszugehen, dass eine Verwirkung durch Duldung im Sinne der europäischen Rechtsvorschriften nicht vorliegt.
- 44 Der Gerichtshof hat in seinem Urteil HEITEC ausgeführt, dass, wenn „der Inhaber der älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts ... zwar seinen Widerspruch gegen die Benutzung der jüngeren Marke durch eine Abmahnung zum Ausdruck gebracht [hat], 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 [hat], um diesem Zustand abzuwenden – gegebenenfalls durch Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs –, ... daraus geschlossen werden [muss], dass er nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die ihm zur Verfügung standen, um die behauptete Verletzung seiner Rechte abzustellen.“
- 45 Diese Ausführungen können allerdings nicht dahin ausgelegt werden, dass sich der verwaltungsrechtliche Rechtsbehelf ausschließlich auf die beanstandete Markeneintragung beziehen darf, vielmehr ist das Gesamtverhalten des Inhabers der älteren Marke zu beurteilen.
- 46 Hierfür erscheint es für das vorliegende Gericht erheblich, dass die Beklagte versuchte, beim EUIPO zwei Unionsmarken einzutragen, die im Wesentlichen mit der eingetragenen nationalen Marke übereinstimmten, da das unterscheidungskräftige und dominierende Wortelement nicht anders war, und

dass diese Eintragungen gerade wegen des geleisteten Widerstands der Rechtsinhaberin des älteren Zeichens abgelehnt wurden.

- 47 Insoweit hat die Klägerin zwar keine Maßnahmen ergriffen, um die Verletzung ihrer Rechte in Bezug auf die im Rahmen des späteren Gerichtsverfahrens angegriffenen nationalen Marken abzustellen, jedoch hat sie dies bei Eintragungsversuchen von ähnlichen Marken beim EUIPO getan.
- 48 Nach dem Widerspruch der Klägerin gegen diese neuen Eintragungen und der darauf erfolgten Zurückweisung erhob die Klägerin am 2. November 2021, elf Monate nach der Zurückweisung der letzten von der Beklagten angemeldeten Marke, Nichtigkeitsklage gegen die nationalen Marken.
- 49 Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die zweite Frage dahin zu beantworten, dass Art. 61 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 und Art. 9 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen sind, dass das Verhalten der Klägerin, das darin besteht, aktiv gegen die Eintragung von Unionsmarken, die im Wesentlichen mit den angegriffenen nationalen Marken übereinstimmen, Widerspruch einzulegen, weswegen deren Eintragung letztlich abgelehnt wurde, eine Bemühung zur Behebung dieser Situation innerhalb einer angemessenen Frist darstellt, da die Klage innerhalb von elf Monaten nach Zurückweisung der letzten von der Beklagten angemeldeten Marke erhoben wurde.