LG München I, Endurteil v. 21.09.2021 – 33 O 14670/19

Titel:

Rechtsmissbrauchseinwand durch Repräsentant

Normenketten:

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1
BGB § 242
UWG § 3, § 4 Nr. 4

Leitsätze:

1. Eine bösgläubige Markenanmeldung liegt vor, wenn die Klägerin die Klagemarken angemeldet hat, um die Beklagte unter Ausnutzung der Sperrwirkung der Marken an einem weiteren Marktauftritt zu hindern. (Rn. 59) (redaktioneller Leitsatz)
2. Von der insoweit notwendigen Behinderungsabsicht ist auszugehen, wenn die Klägerin im Rahmen langjähriger und auf über 20jähriger Firmengeschichte beruhenden Vertragsbeziehungen in Form von Vertriebs-, Montage- und Lizenzbeziehungen die Marken anmeldet, obwohl sie wusste, dass sie nicht Inhaberin exklusiver Rechte an den Zeichen war. (Rn. 95) (redaktioneller Leitsatz)
3. Ein von einem Markeninhaber auf Unterlassung in Anspruch genommener Repräsentant eines Dritten, der dessen Zeichen für diesen nutzt, kann sich auch auf den Rechtsmissbrauchseinwand der bösgläubigen Markenanmeldung berufen. (Rn. 103) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Wortmarke, Kaufvertrag, Markenanmeldung, Marke, Eintragung, Zeichen, Werbung, Beschwerde, Unterlassungsanspruch, Behinderung, Sperrwirkung, Anlage, Verwechslungsgefahr, Auskunft, Bundesrepublik Deutschland, Gegenstand des Unternehmens, verbundene Unternehmen

Fundstelle:

GRUR-RS 2021, 28252

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Auf die Widerklage der Beklagten zu 1) hin wird die Klägerin verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Beklagten zu 1) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Zeichen

„GL“
und/oder
„GR“

auf Funkfemsteuerungen, elektronischen Steuergeräten oder daraus bestehenden Anlagen anzubringen, anbringen zu lassen, unter diesen Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, anbieten zu lassen, in den Verkehr bringen zu lassen, herzustellen, herstellen zu lassen, einzuführen, einführen zu lassen, auszuführen, ausführen zu lassen und/oder diese Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

III. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten zu 1) zum Ersatz aller Schäden verpflichtet ist, die der Beklagten zu 1) ab 13.08.2020 durch die unter Ziffer II. genannten Handlungen entstanden sind und zukünftig entstehen werden.

IV. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten zu 1) schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Ziffer II. genannten Handlungen ab 13.08.2020 begangen hat, durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben und Belege zu enthalten hat über:

1. Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und gewerbliche Abnehmer sowie den erzielten Umsatz;

2. Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreise und Angebotsempfänger;

3. die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn;

4. die betriebene Werbung, insbesondere unter Angaben der Werbemedien, der Auflagenhöhe von Werbeprospekten und der für die Werbung aufgewandten Kosten;

5. Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren;

6. Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren.

V. Die Klägerin wird verurteilt, die nach Ziffer II. gekennzeichneten Waren und Werbematerialien gegenüber gewerblichen Abnehmern zurückzurufen.

VI. Die Klägerin wird verurteilt, die nach Ziffer II. gekennzeichneten Waren und Werbematerialien zu vernichten.

VII. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

VIII. Das Urteil ist in Ziffer II. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,- Euro, und in Ziffern IV., V. und VI. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 100.000,- Euro vorläufig vollstreckbar. In Ziffer VII. ist das Urteil vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der zu vollstreckenden Kosten.

Tatbestand

1
Die Parteien streiten mit Klage, Widerklage und Eventualwiderwiderklage über die Berechtigung, die Zeichen „GL“ und „GR“ für Funkfernsteuerungen zu benutzen.

2
Die Klägerin vertreibt Funkfembedienungen für Kräne, Maschinen und Fahrzeuge und zählt nach ihrem eigenen, von den Beklagten zu 1) und 2) nicht bestrittenen Vortrag, zu den führenden Herstellern solcher Produkte (vgl. Internetausdrucke, Anlage K 3). Sie ist Inhaberin der am 03.08.2015 angemeldeten und am 28.09.2015 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30 2015 048 364 „GL“ und der am 03.08.2015 angemeldeten und am 11.01.2016 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30 2015 048 365 „GR“. Beide Marken genießen Schutz für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 7) und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 9) (vgl. Registerauszüge, Anlagen K 1 und K 2).

3
Die Beklagte zu 1) ist eine Wettbewerberin der Klägerin. Sie bietet weltweit, u.a. in der Bundesrepublik Deutschland und auch auf der Webseite unter www.. Funkfemsteuerungen unter den Zeichen „GL“ und „GR“ an (vgl. Internetausdrucke, Anlagen K 4 und K 5).

4
Die Beklagte zu 2) ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der Beklagten zu 1) (vgl. Intemetausdrucke, Anlagen K 6 bis K 8 sowie K 11; Handelsregisterauszug, Anlage K 9; Gewerbeanmeldung, Anlage K 10) und wie die Beklagte zu 1) Teil der H. Gruppe.

5
Die Klägerin und die Beklagten zu 1) und 2) haben eine gemeinsame Unternehmenshistorie. Sie gehen zurück auf M. H., der im Jahr 1982 die Firma „H. E.“ mit Sitz in . gründete. Gegenstand des Unternehmens waren die Gestaltung, die Herstellung und der Vertrieb von Funkfernsteuerungssystemen und Vorrichtungen für deren Verwendung für Bau- und Industriemaschinen, Kräne und Hebezeug. Aus dieser Firma ging am 09.04.1990 die H. S. GmbH hervor, die am 13.08.2007 in H. D. GmbH umbenannt wurde

(vgl. Handelsregisterauszug, Anlage K 12) und durch Kaufvertrag vom 31.03./31.10.2010 (Anlage K 13) an die H. G. GmbH und diese wiederum durch Kaufvertrag vom 01.09.2014 (Anlage K 14) an die Klägerin, die ., veräußert wurde.

6
Die H. S. GmbH hatte bereits mindestens seit den frühen 1990er- Jahren zwei Produktlinien von Funkfemsteuerungen unter der Marke „H." im Sortiment, die mit den Baureihenbezeichnungen „GL" und „GR" gekennzeichnet wurden (vgl. Werbemittel und Rechnungen, Anlagenkonvolut B 7). Auch die von H. S. GmbH umbenannte H. D. GmbH und deren Rechtsnachfolgerinnen verwendeten die Bezeichnungen „GL" und „GR" zur Bezeichnung von H. Produkten der Baureihen „GL" und „GR" (vgl. Werbemittel, Anlagenkonvolut B 8; Fotos, Anlage B 9; Anlage B 23).

7
M. H. weitete in den 1990er Jahren den Absatz und den Vertrieb der Funkfemsteuerungen weltweit durch mit der H. S. GmbH verbundene Unternehmen aus. Zu diesen verbundenen Unternehmen zählten u.a. H. USA, H. Asia und H. Malta. Sämtliche H.-Gesellschaften wurden von der H. H., LLC., einer Gesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Oklahoma, gehalten und bildeten insgesamt die H.-Gruppe.

8
Im Jahr 2000 gründete M. H. das US-amerikanische Unternehmen H. I., Inc. mit Sitz in Oklahoma, USA, welches nicht mit der hiesigen Beklagten zu 1) identisch ist.

9
Als Mehrheitseigentümer aller H.-Gesellschaften hatte M. H. die endgültige Verantwortung und Vertretungsmacht für deren Geschäftsführung. Alle Produkte der Unternehmen der H.-Gruppe wurden seit Anfang der 1990er-Jahre unter der Marke „H." beworben, vermarktet und verkauft. Die deutsche Wortmarke „H.", Registernummer 397 33 732, wurde am 15.10.1997 für die H. S. GmbH eingetragen (Anlage B 24). Am 13./18.12.2006 schlossen die H. S. GmbH und die H. I., Inc. (diese vertreten durch M. H.) einen Markenkaufvertrag/Übertragungsvertrag über u.a. diese Marke (Anlage K 31).

10
Im Rahmen eines Asset and Share Purchase Agreement vom 30.09.2008 (nachfolgend kurz „ASPA") erwarben die M. E., Inc. und deren Tochtergesellschaften sämtliche Vermögenswerte und Anteile aller H.-Gesellschaften der H.-Gruppe mit Ausnahme des Montage- und Vertriebsgeschäftes der H. D. GmbH (vgl. ASPA vom 30.09.2008, Anlage B 3). In einem Bill of Sale and Assignment (Anlage B 4) wurde die Übertragung der Vermögenswerte und Anteile der H. I., Inc. im Sinne des ASPA auf die M.-H I., Inc., einer Tochtergesellschaft der M. E., Inc., ebenfalls dokumentiert. Die M. H-I., Inc. firmierte im Anschluss in die heutige H. I., Inc., die Beklagte zu 1), um.

11
Die H. D. GmbH, welche nicht Gegenstand des ASPA vom 30.09.2008 war, wurde von M. H. noch für einige Jahre weitergeführt. Mit Unternehmenskaufvertrag vom 31.03.2010 veräußerte M. H. die H. D. GmbH im Wege eines asset deals an die H. G. GmbH (vgl. Kaufvertrag, Anlage K 13). Die Beklagte zu 1) und die H. G. GmbH schlossen am 02.04.2010 einen Lizenzvertrag sowie einen Vertriebs- und Montagepartnervertrag für den Verkauf von H. Produkten (vgl. Distribution and Assembling Partner Agreement, Anlage B 6).

12
Am 06.06.2014 wurden die noch zwischen der Beklagten zu 1) und der H. G. GmbH bestehenden Vertriebs- und Lizenzverträge von der Beklagten zu 1) außerordentlich gekündigt (vgl. Schreiben, Anlage K 34). Nach der Kündigung vertrieb die Beklagte zu 1) H.-Produkte unter den Bezeichnungen „GL" und „GR" in Deutschland über die neu gegründete Beklagte zu 2).

13
Die H. G. GmbH wurde sodann einschließlich sämtlicher Vermögenswerte im Rahmen eines asset deals am 31.08.2014 an die Klägerin veräußert (vgl. Kaufvertrag, Anlage K 14).

14
Am 20.06.2014 reichte die Beklagte zu 1) Klage wegen Vertragsverletzung gegen die H. G. GmbH beim United States District Court for the Western District of Oklahoma, USA, ein (Case-No. .). Im weiteren Verlauf des Verfahrens verklagte die Beklagte zu 1) sowohl die H. G. GmbH als auch die hiesige Klägerin zudem

wegen Verletzung von Marken und Handelsaufmachungen, wozu auch Ansprüche aus den Rechten an den Bezeichnungen „GL“, „GR“ und „N.“ zählten. Das US-Gericht erließ am 22.04.2020 eine sog. Permanent Injunction Order (vgl. Anlage B 20) und am 29.05.2020 ein Final Judgment, welche sich unter anderem gegen die Klägerin richten. Das US-Gericht verfügte gegenüber der Klägerin mit der Permanent Injunction Order die Unterlassung der Nutzung der Marken N., GL, GR, ., M. und . sowie der zugehörigen trade dresses (Produktaufmachungen). Beide Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig (vgl. Anlagen K 36 und K 37).

15
Am 02.07.2015 mahnte die Beklagte zu 1) die Klägerin aus ihrer Unionsmarke Nr. ., ein ebenfalls für Funkfemsteuerungen verwandtes Zeichen, ab, woraufhin die Klägerin am 16.07.2015 einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke . beim EUIPO stellte, der durch die Löschungsabteilung zurückgewiesen wurde. Die hiergegen gerichtete Beschwerde wies die Beschwerdekammer am 10.12.2019 zurück (vgl. Entscheidung EUIPO, Anlage B1). Die Klägerin hat gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt.

16
Die Anträge der Beklagten zu 1), die streitgegenständlichen Wortmarken Nr. 30 2015 048 364 und Nr. 30 2015 048 365 für nichtig zu erklären und zu löschen, hat das DPMA mit Beschlüssen vom 23.06.2021 zurückgewiesen (vgl. Beschlüsse DPMA, Anlagenkonvolut K 49). Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig.

17
Die Beklagte zu 1) meldete schließlich selbst jeweils am 18.05.2020 eine deutsche Wortmarke „GL“ (Nr. 30 2020 010 728) und eine deutsche Wortmarke „GR“ (Nr. 30 2020 010 726) an, die am 07.06.2020 mit Schutz für die Waren „Funkfemsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge Kräne und Hebezeug“ der Klasse 09 und „Finanzierung von Ausrüstungen und Geräten; Leasing von Ausrüstungen und Geräten“ der Klasse 36 in eingetragen wurden (vgl. Registerauszüge, Anlagen B 21 und B 22).

18
Die Klägerin ist der Auffassung, ihr stünde gegen die Beklagten zu 1) und 2) ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 und Abs. 3 MarkenG zu. Es bestehe Zeichen- und Warenidentität, jedenfalls aber Verwechslungsgefahr. Aus diesem Grunde seien auch die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung gemäß § 19 MarkenG bzw. § 242 BGB und Schadensersatz gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG gegeben. Die Beklagten zu 1) und 2) hätten auch schuldhaft gehandelt, da sie bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt die älteren Rechte der Klägerin ohne Weiteres hätten erkennen können. Anders als die Beklagten zu 1) und 2) meinten, stünde ihren diesbezüglichen Ansprüchen weder die Einrede der bösgläubigen Markenanmeldung entgegen, noch seien sie verwirkt.

19
Die Klägerin habe die Marken nicht mit Behinderungsabsicht angemeldet. Die Beklagte zu 1) habe keinen wertvollen Besitzstand an den beiden Zeichen „GL“ und „GR“ erworben, das Gegenteil sei der Fall. Die streitgegenständlichen Zeichen seien von der Klägerin bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen geschaffen und jahrzehntelang benutzt worden. Durch die Markeneintragung habe die Klägerin ihre eigene berechtigte Nutzung absichern wollen.

20
Die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ seien nicht von der H. D. GmbH bzw. der H. G. GmbH an die H. I., Inc. übertragen worden, vielmehr seien die Immaterialgüterrechte bei der H. D. GmbH bzw. ihren Rechtsnachfolgerinnen verblieben. Dies ergebe sich zum einen aus dem Research & Development Vertrag vom 18.07.2000 (vgl. R&D Vertrag, Anlage K 16) zwischen der H. S. GmbH und zwei anderen Unternehmen der H. Gruppe auf der einen Seite („Developer“) und der H. I., Inc. auf der anderen Seite („Contractor“), nach welchem gem. Ziffer 4 der Inhaber von u.a. „trade marks“ der „Developer“ verbleiben habe sollen.

21
Dies ergebe sich ferner aus dem Asset Deal vom 31.03.2010 (Anlage K 13) zwischen H. D. GmbH und H. G. GmbH, nach welchem „alle immateriellen Vermögensgegenstände wie Warenzeichen“ auf die H. G. GmbH übertragen worden seien.

22
Ferner sei die H. D. GmbH aus dem Asset and Share Purchase Agreement vom 30.09.2008 zwischen der M. E., Inc. und der H. H., LLC. (Anlage B 3) explizit ausgenommen worden, so dass deren Vermögensgegenstände auch nicht auf die M. E., Inc. übertragen worden seien. Das Bill of Sale and Assignment (Anlage B 4) bestätige dies.

23
Die Vertriebs- und Lizenzverträge, auf die sich die Beklagten zu 1) und 2) bezögen, änderten daran nichts, denn diese bezögen sich ausdrücklich nur auf die Marke „H.“, nicht auf „GL“ und „GR“. Das Vertriebsrecht sei - anders als in anderen Fällen - für die H. G. GmbH exklusiv gewesen.

24
Das Mitarbeiterunterrichtungsschreiben des Geschäftsführers H. K. vom 26.04.2010 (Anlage B 11), in welchem er seine Mitarbeiter u.a. darüber unterrichtet habe, dass die M. H-I., Inc. alle Rechte an H. Produkten und Ersatzteilen inne habe und Lizenzgeber für die H. G. GmbH sei, habe keine Rechtswirkungen.

25
Eine Verwirkung sei nicht eingetreten. Die Klägerin habe nicht den Anschein erweckt, die Nutzung der Beklagten zu 2) zu dulden, auch liege kein schutzwürdiger Besitzstand bei der Beklagten zu 2).

26
Die Widerklagemarken der Beklagten zu 1) seien aufgrund der prioritätsälteren Klagemarken löschungsreif, §§ 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 MarkenG. Es bestehe Zeichenidentität bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Zwischen den für die Klagemarken in Klasse 09 eingetragenen Waren „Funkfernsteuerungen, drahtlose Steuerungen“ und den für die Widerklagemarken ebenfalls in Klasse 09 eingetragenen Waren „Funkfemsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug“ bestehe Identität. Im Hinblick auf die für die Klagemarken in Klassen 07 und 09 eingetragenen Waren „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; elektrische Steuerungsgeräte und daraus bestehende Anlagen; pneumatische Steuerungsgeräte und daraus bestehende Anlagen“ sei von einer hochgradigen Ähnlichkeit zu den für die Widerklagemarken in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistungen „Finanzierung von Ausrüstungen und Geräten; Leasing von Ausrüstungen und Geräten“ auszugehen.

27
Die Klägerin beantragt daher:

I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihren Geschäftsführern, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland das Zeichen

„GL"
und/oder das Zeichen
„GR"

für Funkfembedienungen zu benutzen, nämlich Funkfembedienungen unter diesem Zeichen anzubieten oder anbieten zu lassen, zu bewerben oder bewerben zu lassen und/oder in den Verkehr zu bringen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Antrag I beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, welche Umsätze sie mit dem Vertrieb der Produkte gemäß Antrag I erzielt haben, einschließlich der Auskunft über Bezugs- und Abgabepreise für die betroffenen Produkte sowie über Art und Umfang der diesbezüglich getätigten Werbung.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin schriftlich Auskunft zu erteilen über die Herkunft und Vertriebswege von Produkten nach Antrag I, insbesondere über Namen und Anschriften ihrer Hersteller,

Lieferanten und anderen Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgeliefertem, erhaltenen oder bestellten Produkte gemäß Antrag I.

28
Die Beklagten zu 1) und 2) beantragen:

Klageabweisung.

29
Widerklagend beantragt die Beklagte zu 1):

1. Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen, ohne Zustimmung der Beklagten zu 1) im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die Zeichen

„GL“

und/oder

„GR“

auf Funkfernsteuerungen, elektronischen Steuergeräten oder daraus bestehenden Anlagen anzubringen, anbringen zu lassen, unter diesen Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, anbieten zu lassen, in den Verkehr bringen zu lassen, herzustellen, herstellen zu lassen, einzuführen, einführen zu lassen, auszuführen, ausführen zu lassen und/oder diese Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland in Geschäftspapieren oder in der Werbung für Funkfernsteuerungen, elektronische Steuergeräte oder daraus bestehende Anlagen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

2. Es wird festgestellt, dass die Klägerin der Beklagten zu 1) zum Ersatz aller Schäden verpflichtet ist, die der Beklagten zu 1) ab Rechtshängigkeit der Widerklage durch die unter Widerklageantrag zu 1. genannten Handlungen entstanden sind und zukünftig entstehen werden.

3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten zu 1) schriftlich Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Widerklageantrag zu 1. genannten Handlungen ab Rechtshängigkeit der Widerklage begangen hat, durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben und Belege zu enthalten hat über:

a) Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und gewerbliche Abnehmer sowie den erzielten Umsatz;

b) Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreise und Angebotsempfänger;

c) die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn;

d) die betriebene Werbung, insbesondere unter Angaben der Werbemedien, der Auflagenhöhe von Werbeprospekten und der für die Werbung aufgewandten Kosten;

e) Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren;

f) Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren.

30
Die Klägerin beantragt

Abweisung der Widerklage der Beklagten zu 1).

Für den Fall, dass die Widerklage abgewiesen wird, beantragt die Klägerin widerklagend:

Die deutschen Wortmarken „GL“ Nr. 30 2020 010 728 und „GR“ Nr. 30 2020 010 726 werden für nichtig erklärt.

31
Die Beklagte zu 1) beantragt

Abweisung der Eventualwiderwiderklage.

32
Die Beklagten zu 1) und 2) führen aus, M. H. habe im Zuge der Verlagerung des Firmenstammsitzes in die USA u.a. alle immateriellen Vermögensgüter, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte der H. S. GmbH und den übrigen verbundenen Unternehmen der H. Gruppe auf die im Jahr 2000 neu gegründete Unternehmenszentrale, die H. I., Inc. übertragen. Diese habe die Rechte im Jahr 2008 auf die Beklagte zu 1) übertragen. Bei diesen konzeminternen Übertragungen seien nicht nur eingetragene Marken - wie beispielsweise die deutschen „H.“-Marken -, sondern auch die nicht eingetragenen geistigen Eigentumsrechte - wie zum Beispiel die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ - auf die H. I., Inc. und später ihre Rechtsnachfolgerinnen übergegangen. Nach dieser Übertragung sei die H. S. GmbH nicht mehr Eigentümerin von geistigen Eigentumsrechten an den „H.“-Marken oder anderen Bezeichnungen wie den Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ gewesen. Vielmehr habe die H. St. GmbH lediglich als nicht-exklusives Montage- und lokales Vertriebsunternehmen für H.-Produkte fungiert. Diese Rolle der H. S. GmbH als bloßer nicht-exklusiver Vertriebspartner der H. I., Inc. folge auch aus dem Vertriebs- und Montagepartnervertrag, den die H. S. GmbH und die H. I., Inc. spätestens im Jahre 2006 abgeschlossen hätten. Gleiches gelte für die H. D. GmbH (vgl. Distribution and Assembling Partner Agreements vom 25.08.2008, Anlage B 2 und vom 30.09.2008, Anlage B 5). Nach dem ASPA vom 30.09.2008 hätten zu den von der M. E., Inc. und deren Tochtergesellschaften erworbenen Vermögensgegenständen auch sämtliche Marken, Handelsaufmachungen und Handelsnamen und folglich auch alle Rechte an den eingetragenen „H.“-Marken sowie an den Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ gehört. In diesem Sinne habe der Geschäftsführer H. K. am 26.04.2010 seine Mitarbeiter auch darüber unterrichtet, dass die M. H-I., Inc. alle Rechte an H. Produkten und Ersatzteilen inne habe und Lizenzgeber für die H. G. GmbH sei (vgl. Schreiben, Anlage B 11).

33
Entgegen der Auffassung der Klägerin stünden der Übertragung der Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ an die damalige H. I., Inc. in den USA nicht die Regelungen des R&D-Vertrages vom 18.07.2000 entgegen. Die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ seien bereits vor Abschluss des R&D-Vertrages entstanden.

34
Soweit die Baureihenbezeichnungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Marken zu qualifizieren gewesen seien, habe es sich gleichfalls um Handelsnamen gehandelt. Originäre Rechte an Marken und Produktbezeichnungen hätten weder der H. D. GmbH noch der H. G. GmbH zugestanden, und einziger Grund für die Gründung der Klägerin sei gewesen, die im Vertriebs- und Montagepartnervertrag enthaltene Wettbewerbsklausel zu umgehen.

35
Die Klägerin habe schließlich ihren Geschäftsbetrieb und ihre Produktionsstätte in der .-Straße . in . zum 12.05.2021 auf eine neu gegründete österreichische Gesellschaft namens A. GmbH übertragen und den eigenen Vertrieb von Funkfemsteuerungen offenbar eingestellt (vgl. Firmenbuch-Auszug, Anlage B 34; Auszug aus Webseite ., Anlage B 35).

36
Die Beklagten zu 1) und 2) meinen daher, der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis für ihre Klage. Auch stünden ihr die in ihrer Klage geltend gemachten Ansprüche nicht zu, weil sie ihre deutschen Wortmarken Nr. 30 2015 048 364 „GL“ und Nr. 30 2015 048 365 „GR“ bösgläubig angemeldet habe. In der Rechtsprechung sei anerkannt, dass einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch die Einrede der bösgläubigen Markenanmeldung entgegengehalten werden könne, §§ 3, 4 Nr. 4 UWG i.V.m. § 242 BGB. Das wettbewerblich unlautere Verhalten liege in diesen Fällen darin, dass der Anmelder eines Zeichens die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetze.

37
Aufgrund der langjährigen Verwendung der Zeichen „GL“ und „GR“ in Deutschland habe die Beklagte zu 1) einen wertvollen Besitzstand hinsichtlich der betreffenden Zeichen erlangt, auf den sich auch die Beklagte zu 2) als deutsche Tochtergesellschaft und gegenwärtige Vertriebsgesellschaft der Beklagten zu 1) in Deutschland berufen könne. Denn die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen und Vertriebspartner hätten die Zeichen „GL“ und „GR“ vor der Eintragung durch die Klägerin über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren zur Bezeichnung ihrer Produkte, namentlich Funkfernsteuerungen der Baureihen

„GL“ und „GR“, in Deutschland verwendet. Dagegen sei den Rechtsvorgängerinnen der Klägerin die Verwendung der betreffenden Zeichen lediglich im Rahmen eines Vertriebsvertrages gestattet gewesen. Eigene Rechte hinsichtlich der Zeichen „GL“ und „GR“ stünden weder der Klägerin noch ihren Rechtsvorgängerinnen zu und hätten dies auch nicht getan. Gleichwohl habe die Klägerin durch ihre Markenanmeldungen für die Zeichen „GL“ und „GR“ Schutz für dieselben Waren begehrt, wie sie von der Beklagten zu 1) bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen und Vertriebspartnern jahrelang unter derselben Bezeichnung in Deutschland vertrieben worden seien.

38
Die Klägerin habe Kenntnis von der langjährigen Benutzung der Zeichen „GL“ und „GR“ durch die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen und Vertriebspartner gehabt.

39
Die Klägerin habe insoweit in Behinderungsabsicht gehandelt, da sie im Rahmen der Rechtsstreitigkeit 11210 C vor dem EUIPO, in welchem die Klägerin einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit hinsichtlich der der Beklagten zu 1) zustehenden Marke . gestellt gehabt habe, Unterlagen vorgelegt habe, aus denen sich ergeben habe, dass die Beklagte zu 1) hinsichtlich der Marken und Bezeichnungen für H. Produkte alleinige Rechteinhaberin gewesen sei. Eine entsprechende Kenntnis ergebe sich auch aus einem Mitarbeiterschreiben vom 26.05.2010 (vgl. Schreiben, Anlage B 11), das die Rechtsvorgängerin der Klägerin selbst verfasst habe und in dem sie die Auffassung vertreten habe, dass alle Rechte an den Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ bei der Beklagten zu 1) bzw. ihrer Rechtsvorgängerin lägen. Dieses Wissen müsse sich die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der H. G. GmbH nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zurechnen lassen.

40
Dass die Markenanmeldung in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Beendigung der langjährigen Vertriebsbeziehung zwischen der Beklagten zu 1) und den Rechtsvorgängerinnen der Klägerin gestanden habe, sei ein Indiz für die Bösgläubigkeit der Klägerin, ebenso wie die Wertung des § 11 MarkenG, da die Klägerin als Rechtsnachfolgerin einer vormaligen Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) die Zeichen „GL“ und „GR“ eintragen habe lassen.

41
Zwischen den Waren, für die die Beklagte zu 2) die streitgegenständlichen Zeichen nutzt, und den Waren der Klagemarken bestünde z.T. Warenidentität und z.T. Warenähnlichkeit, so dass die Marken der Klägerin als Sperrmarken benutzt werden könnten. Der Grad des rechtlichen Schutzes der Zeichen „GL“ und „GR“ sei mit Blick auf die über 20-jährige Verwendung und den Gebrauch in eng umgrenzten Fachkreisen hoch.

42
Im Übrigen seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt.

43
Die Beklagte zu 1) hat in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie ihre Widerklage in erster Linie auf die deutschen Wortmarken Nr. 30 2020 010 728 „GL“ und Nr. 30 2020 010 726 „GR“ und hilfsweise auf ihre Benutzungsmarken „GL“ und „GR“ stütze (Bl. 316 d.A.). Die Klägerin verletze durch ihr Verhalten die Rechte der Beklagten zu 1) an ihren vorgenannten Marken. Da die Klägerin ihre Marken bösgläubig angemeldet habe und diese daher löschungsreif seien, könne sich die Klägerin in Ansehung ihrer Marken (Anlagen K 1 und K 2) nicht auf bessere Rechte berufen. Die Klägerin sei gem. § 14 Abs. 2, Abs. 5, Abs. 6, §§ 18, 19 MarkenG zu Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft, Rückruf und Vernichtung zu verurteilten.

44
Die Beklagte zu 1) ist der Auffassung, dass über die Eventualwiderwiderklage der Klägerin nicht zu entscheiden sei, da die Widerklage der Beklagten zu 1) zulässig und begründet sei.

45
Am 03.08.2021 ist ein nicht nachgelassener Schriftsatz der Beklagtenvertreter vom 02.08.2021 und am 11.08.2021 ist ein nicht nachgelassener Schriftsatz der Klägervertreter vom 11.08.2021 bei Gericht eingegangen.

46

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 06.07.2021 (Bl. 313/316 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

47
A. Die zulässige Klage ist nicht begründet.

48
I. Das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ist nicht durch Geschäftsaufgabe entfallen. Die von den Beklagten zu 1) und 2) behauptete Geschäftsaufgabe wurde von der Klägerin bestritten, und das Rechtsschutzbedürfnis fehlt nur bei objektiv sinnlosen Klagen, das heißt, wenn der Kläger kein schutzwürdiges Interesse an dem begehrten Urteil haben kann, was nur unter ganz besonderen Umständen bejaht werden kann (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 33. Auflage, Vor § 253 Rdnr. 18) und hier - schon mit Blick auf die Widerklage der Beklagten zu 1) gegen die Klägerin - ersichtlich nicht der Fall ist.

49
II. Der Klägerin stehen die mit ihrer Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht zu, denn sie hat die Klagemarken bösgläubig angemeldet.

50
1. Die Klägerin ist als Inhaberin der deutschen Marke Nr. 30 2015 048 364„GL“, angemeldet am 03.08.2015 und eingetragen am 28.09.2015, sowie der deutschen Marke Nr. 30 2015 048 365 „GR“, angemeldet am 03.08.2015 und eingetragen am 11.01.2016, beide Marken jeweils für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 7) und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ (Klasse 9) (vgl. Registerauszüge, Anlagen K 1 und K 2) aktivlegitimiert.

51
2. Die Beklagten zu 1) und 2) bieten u.a. in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere auf der Webseite unter www.hetronic.com, unter den Zeichen „GL“ und „GR“ Funkfemsteuerungen an und benutzen damit die mit den Klagemarken identischen Zeichen „GL“ und „GR“ für identische Waren ohne Zustimmung der Klägerin markenmäßig im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Internetausdrucke, Anlagen K 4 und K 5). Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist mithin gegeben und eine die Wiederholungsgefahr ausräumende strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten zu 1) und 2) nicht abgegeben, so dass ein entsprechender Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagten zu 1) und 2) aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG im Grundsatz besteht.

52
3. Die Beklagten zu 1) und 2) können indessen der Klägerin gegen den geltend gemachten Anspruch die Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Markenanmeldung als Einrede gem. § 242 BGB i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 4 UWG (vgl. BGH GRUR 2015, 1214 - Goldbären) mit der Folge entgegenhalten, dass die Klägerin an der Durchsetzung des an sich bestehenden Unterlassungsanspruchs aus ihren Klagemarken gehindert ist.

Im Einzelnen:

53
a. Die bösgläubige Anmeldung einer Marke zu Zwecken des Wettbewerbskampfes kann sich als gezielte Behinderung i.S.v. § 4 Nr. 4 UWG darstellen. Dies ist dann der Fall, wenn der Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. nur BGH GRUR 2001, 242 - Classe E). So verhält es sich im vorliegenden Fall.

54
aa. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000), wobei der Anmelder nicht schon deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000). Vielmehr ist von einer Unlauterkeit des

Handelns erst dann auszugehen, wenn beim Anmelder besondere Umstände vorliegen (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance).

55
Solche Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder gleichartige Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt (vgl. BGH GRUR 2010, 1034 - LIMES LOGISTIK; BGH GRUR 2004, 790 - Gegenabmahnung; BGH GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2003, 428 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu).

56
Das wettbewerblich Unlautere (§§ 3, 4 Nr. 4 UWG) liegt in derartigen Fällen darin, dass ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2004, 790 - Gegenabmahnung; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; BGH GRUR 2003, 428 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000).

57
bb. Der Begriff der Bösgläubigkeit ist dabei umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen. Maßgeblich ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung, die anhand der objektiven Umstände zu bestimmen ist.

58
Ausreichend ist insoweit, dass diese Absicht das wesentliche Motiv war, sie muss nicht das einzige Motiv gewesen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance).

59
b. Hier liegt der Fall so, dass die Klägerin im Jahr 2015 die Klagemarken zur Anmeldung gebracht hat, um die Beklagten zu 1) und 2) unter Ausnutzung der Sperrwirkung der Marken an einem weiteren Marktauftritt im Segment Funkfernsteuerungen unter den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ in Deutschland zu hindern. Dies ergibt sich aus Folgendem:

60
Die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen hatten an den (Baureihen-)Bezeichnungen „GL“ und „GR“, die sie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren für professionelle Steuerungsgeräte zur Fernsteuerung industrieller Maschinen nutzten, vor der Eintragung der Klagemarken durch die Klägerin einen schützenswerten Besitzstand erworben (aa.), was die Klägerin zum Zeitpunkt der Eintragung wusste (bb.). Sie handelte überdies in Behinderungsabsicht (cc.).

61
aa. Der ursprünglich der H. S. GmbH zustehende Besitzstand bestehend u.a. aus den Rechten an den vorbenutzten (Baureihen-)Bezeichnungen „GL“ und „GR“ - bei denen bereits zweifelhaft ist, ob es sich überhaupt um sachliche Markenrechte im engeren Sinne etwa in Gestalt von Benutzungsmarken gehandelt hat - ist im Jahr 2000 im Zuge der Verlegung der H.-Gruppe in die Vereinigten Staaten auf die seinerzeitige H. I., Inc. und schließlich auf deren Rechtsnachfolgerinnen übertragen worden.

62
Der Klägerin und ihren Rechtsvorgängem war die Verwendung dieser Bezeichnungen im Rahmen von Vertriebsverträgen lediglich gestattet gewesen.

63
Nachdem die streitgegenständlichen Bezeichnungen in keinem der von den Parteien jeweils für ihre Vorberechtigung an den Zeichen vorgelegten Dokumente erwähnt worden sind, was als solches auch keine Voraussetzung für eine wirksame Inhaberschaft/Übertragung etwaig entstandener Zeichenrechte bzw. eines entsprechenden Besitzstandes an (nur) vorbenutzten Zeichen ist, ergibt sich der schützenswerte Besitzstand der Beklagten zu 1) aus einer Gesamtschau folgender Erwägungen:

64

(1) Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Waren der Hetronic Gruppe, und auch solche mit den streitgegenständlichen Bezeichnungen „GL“ und „GR“ versehene, seit den 1990er Jahren unter der Wortmarke H. vertrieben wurden, deren Inhaberin mittlerweile die Beklagte zu 1) ist (vgl. Registerauszug, Anlage B 24), während „GL“ und „GR“ seit den frühen 1990er Jahren zwei Produktlinien von Funkfemsteuerungen für Krane, Maschinen und Industriefahrzeuge bezeichneten (vgl. Benutzungsunterlagen, Anlagen K 4, K 21, K 22, B 7).

65
(2) Der Klägerin (und ihren Rechtsvorgängerinnen) war als nichtexklusivem Vertriebspartner der H. I., Inc. das Recht eingeräumt worden, die Produkte dieser Produktlinie zusammenzubauen, zu vertreiben und zu warten.

66
(a) Dies ergibt sich aus den Montage- und Vertriebsverträgen, namentlich dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. D. GmhH und H. I., Inc. von 2008 (Anlage B 2), dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. D. GmbH und M. H. I., Inc. von 2008 (Anlage B 5) sowie dem Distribution & Assembling Partner Agreement zwischen H. G. GmbH und H. I., Inc. von 2010 (Anlage B 6).

67
Den Rechtsvorgängerinnen der Klägerin wurden darin explizit das „Recht zum Vertrieb“ und das „Recht zum Zusammenbau“ unter strengen Vorgaben, vgl. jeweils §§ 6 und 7 der Vertriebs- und Montageverträge, eingeräumt, und zwar von Funkfernsteuerungen mit Komponenten, die ausschließlich von der H. I., Inc. bzw. der M. H-I., Inc. (gemäß Vertrag „referred to as „H.“ or „H. I.“) geliefert und genehmigt wurden.

68
Eine derartige Vereinbarung mit für die Klägerin streng festgelegten Grenzen ihrer Rechte und Kompetenzen macht nur dann Sinn, wenn ihr gerade keine originären Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf die Fernsteuerungen, namentlich auch den für sie gebrauchten Bezeichnungen, zugestanden haben.

69
Dass, wie die Klägerin vorträgt, die Verträge - und die darin normierten engen Grenzen für sie - sich nur auf Funkfernsteuerungen unter der Bezeichnung „H.“ bezogen hätten und damit insoweit keine Aussage für die Funkfernsteuerungen mit den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ getroffen werden konnte und sollte, kann ausgeschlossen werden, da die Geräte in aller Regel mit der Marke H. und der Baureihenbezeichnung versehen waren (vgl. Anlagen K 4, K 21, K 22, B 7).

70
(b) Dass die Klägerin (und ihre Rechtsvorgängerinnen) in Deutschland keine Alleinvertriebshändler für die Waren der H.-Gruppe waren, ihr Vertrieb also nicht exklusiv war, ergibt sich aus § 3 Ziffer 3.6 Abs. 1 und 2 des Vertriebs- und Montagepartnervertrags vom 25.08.2008 (vgl. Vertrag, Anlage B 2), sowie ebendort im Vertrag vom 30.09.2008 (Anlage B 5) und ebendort im Vertrag von März/April 2010 (vgl. Anlage B 6).

71
Darin hat sich die damalige H. I., Inc. bzw. die M. H-I., Inc. das Recht vorbehalten, neben den jeweiligen Vertragspartnern Produkte direkt an Abnehmer, und zwar entschädigungslos, zu veräußern. Außerdem behielt sie sich in § 3 Ziffer 3.7. der vorgenannten Verträge das Recht vor, einige Kunden aus dem Vertragsgebiet auszuschließen.

72
(c) Ein exklusives Vertriebsrecht der Klägerin ergibt sich - entgegen ihrer Behauptung - auch nicht aus den von der Klägerin insoweit vorgelegten Anlagen K 18 - K 27. Diese belegen allein die Umsetzung des Vertriebs durch die Klägerin in Deutschland. Eine Exklusivität kann daraus nicht abgeleitet werden.

73
(d) Auch den von der Klägerin vorgelegten Lizenzverträgen, undatiert bzw. aus 2010 (vgl. Lizenzverträge, Anlagen K 32 und K 33), ist zu entnehmen, dass der Klägerin bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen keine (exklusiven) eigenen Rechte an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zugestanden haben können. Denn ein Abschluss der vorgelegten Lizenzverträge macht keinen Sinn, wenn die Klägerin ohnehin Rechtsinhaberin gewesen wäre.

74
(e) Dass die Baureihenbezeichnungen „GL“ und „GR“ weltweit von allen Teilen der H. Unternehmensgruppe genutzt wurden, ohne dass eine Ableitung entsprechender Rechte von der Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerinnen erfolgt ist, zeigt im Übrigen einmal mehr, dass bei diesen keine Rechte an diesen Bezeichnungen lagen. Hingegen hatten die Beklagte zu 1) bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen Lizenzen in Bezug auf die streitgegenständlichen Funkfemsteuerungen an Vertriebs- und Montagepartner vergeben (vgl. Verträge, Anlagen B 2, B 5, B 6, K 32 und K 33).

75
(3) Auch aus dem R&D Vertrag vom 18.07.2000 (Anlage K 16) lassen sich keine exklusiven Rechte der Klägerin an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ ableiten.

76
Die Ziffer 4. des Vertrages ist eine auf die Zukunft gerichtete Vereinbarung, die nichts über eine etwaige Rechteübertragung in Bezug auf bereits bestehende Bezeichnungen „GL“ und „GR“ oder einen hieran begründeten Besitzstand aussagt. Soweit auf beim „Developer“ bereits bestehende Immaterialgüter abgestellt wurde, wurde darin klargestellt, dass diese beim „Developer“ verbleiben, was als solches - nicht zuletzt da es sich um einen „R&D-Vertrag“ und nicht um einen „Asset Deal“ handelt - eine allenfalls deklaratorische Feststellung ist.

77
Darüber hinaus sind in dem besagten Vertrag die H. Malta Ltd. und die H. USA auf gleicher Ebene wie die H. S. GmbH gemeinsam als „Developer“ Vertragspartner der H. I., Inc. als „Contractor“, was einen Bestand bei oder eine exklusive Übertragung der streitgegenständlichen Rechte bzw. einen hieran bestehenden Besitzstand an die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerinnen allein zwingend ausschließt.

78
(4) Dass erst im Jahr 2006 ein schriftlicher Markenkaufvertrag/Übertragungsvertrag zwischen der H. S. GmbH und der H. I., Inc. betreffend die Rechte an der Marke H. (vgl. Anlage K 31) geschlossen worden ist, steht nicht im Widerspruch zu einer Veräußerung aller Rechte bereits im Jahr 2000 an die H. I., Inc.

79
Denn eine schriftliche Fixierung dieses bereits stattgefundenen Übergangs erklärt sich mit dem Bedürfnis an der Existenz schriftlicher Unterlagen für eine Umschreibung der Marke auf den (tatsächlichen) Inhaber, insbesondere auch mit Blick auf die nachfolgende umfassende Veräußerung der H. I., Inc. an die M. E., Inc. (ASPA 2008), die schließlich auch wenige Monate später erfolgt ist (vgl. Registerauszug, Anlage B 24).

80
(5) Die im ASPA von 2008 (Anlage B 3) veräußerten Vermögensgegenstände umfassten alle Rechte des geistigen Eigentums einschließlich aller Eigentumsrechte an den von den Verkäufern entwickelten, produzierten und verkauften Funkfemsteuerungen.

81
Dass das Montage- und Vertriebsgeschäft der H. D. GmbH von der Veräußerung ausgenommen war, ändert dabei nichts an der Rechteübertragung von der H. I., Inc. auf die M. E., Inc., denn die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) hat mit dem ASPA alle Vermögensgegenstände, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Unternehmens notwendig waren (vgl. Ziffer 1.), so auch gem. Ziffer 1. 1. i.V.m. Ziffer 1.1.5 des ASPA „Intellectual Property und Proprietary Rights“ übertragen, mithin, wie belegt, die Rechte an der Marke H. und damit denklogisch auch an den für die Funkfemsteuerungen gebrauchten weiteren Bezeichnungen wie u.a. „GL“ und „GR“, die bereits seit dem Jahr 2000 bei der Verkäuferin lagen (s.o.).

82
Aus Ziffer 5. 19. 2 des ASPA ergibt sich zudem, dass die Vertragsparteien davon ausgingen, dass niemandem andere Rechte in Bezug auf das Geistige Eigentum zustehen, das von den Verkäufern (im Sinne des ASPA) hergestellt oder verkauft wurde.

83
(6) Der Verkauf der H. D. GmbH an die H. G. GmbH im Jahr 2010 (Anlage K 13), in dem explizit „immaterielle Vermögensgegenstände“ veräußert wurden, belegt auf der anderen Seite keine

Besitzstandsübertragung oder einen Rechteerwerb an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ auf Seiten der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen. Die Bezeichnungen sind nicht nur nicht namentlich benannt, sie hätten auch nur verkauft werden können, wenn entsprechende Rechte an diesen beim Veräußerer tatsächlich bestanden hätten, was nach dem oben Gesagten nicht der Fall gewesen ist.

84
(7) Insoweit schlüssig ergibt sich dies auch aus dem Mitarbeiterunterrichtungsschreiben vom 26.04.2010 (Anlage B 11), das der seinerzeitige Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der Klägerin an die Mitarbeiter von H. G. GmbH verfasst hat. Inhalt dieses Schreiben ist die Information, dass die „M. H-I., Inc.“ als Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 1) alle Rechte an H.-Produkten und H.-Ersatzteilen innehat und Lizenzgeberin für die H. G. GmbH ist.

85
Es muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Schreiben die zu diesem Zeitpunkt im Unternehmen vorherrschende Rechtsauffassung wiedergegeben wird. Der Beweiswert ist als hoch anzusehen, nachdem es sich um ein nach § 613a Abs. 5 BGB gesetzlich vorgesehenes Schreiben handelt.

86
(8) Dass - andersherum - ein entsprechender Besitzstand bei der Klägerin verblieben ist und die M. E., Inc. bzw. die Beklagte zu 1) allein eine Leitungs- und Steuerungsfunktion in der H. Gruppe ohne entsprechende Rechte an den weltweit genutzten Zeichen innegehabt haben sollte, konnte die Klägerin nicht zur Überzeugung der Kammer dartun.

87
Das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1) und ihren Rechtsvorgängerinnen stellt sich in der obigen Gesamtschau der Umstände als Vertriebspartnerschaft dar, in der die Klägerin als Vertriebspartnerin berechtigt war, die Marken H. und die weiteren Baureihenbezeichnungen für Funkfernsteuerungen - bis zur außerordentlichen Kündigung im Jahr 2014 - zu nutzen.

88
(9) Schließlich ist der Beklagten zu 1) auch der Besitzstand, der bei ihren Rechtsvorgängerinnen entstanden ist, zuzurechnen (vgl. BPatG, Beschluss vom 01.02.2010 - 27 W (pat) 87/09, BeckRS 2010, 10291 - Krystallpalast; BPatG, Beschluss vom 21.08.2009 - 28 W (pat) 113/08, BeckRS 2009, 23959 - Petlas).

89
bb. Der Klägerin war als vormaliger Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) zum Zeitpunkt der Anmeldung der Zeichen „GL“ und „GR“ am 03.08.2015 bekannt, dass die betreffenden Bezeichnungen „GL“ und „GR“ für dieselben Waren über einen Zeitraum von 20 Jahren von der Beklagten zu 1) und ihren Rechtsvorgängerinnen benutzt worden waren. Die Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin vom Übergang der Rechte auf die Rechtsvorgängerinnen der Beklagten zu 1), wie sie im Mitarbeiterunterrichtungsschreiben (Anlage B 11) niedergelegt war, muss sie sich zurechnen lassen (vgl. BGH NJW 1990, 2808; NJW-RR 1990, 343).

90
Ebenso hat die Klägerin gewusst, bzw. muss sich dieses Wissen zurechnen lassen, dass die Rechte an der deutschen Marke H. nicht mehr bei ihr bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen lagen, so dass auch eine von der Klägerin vorgetragene Annahme, das Stammgeschäft der H. Gruppe sei, so wie u.a. gegenüber Vertriebspartnem im Unterrichtungsschreiben in der Anlage B 19 beschrieben, bei ihr in Deutschland verblieben, nicht begründbar erscheint.

91
Ihr war auch bekannt, dass sie nach der Kündigung des Lizenzvertrages und des Vertriebs- und Montagevertrages am 06.06.2014 nicht mehr zur Nutzung des von der Beklagten zu 1) überlassenen geistigen Eigentums berechtigt war (Schreiben, Anlage K 34). Denn seit dem Ende der vertraglichen Beziehungen im Jahr 2014 befinden sich die Parteien unstreitig in diversen rechtlichen Auseinandersetzungen. Unter anderem strengte die Beklage zu 1) am 20.06.2014 ein Verfahren vor dem United Staat District Court for the District of Oklahoma, USA, an (Case NO. .) an, welches u.a. die rechtswidrige Nachahmung ihrer Produkte zum Gegenstand hatte und um Ansprüche wegen Markenverletzungen erweitert wurde, und sie selbst stellte im Juli 2015 einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit (Anlage B 10) hinsichtlich der von der Beklagten zu 1) eingetragenen Marke . vor dem EUIPO

(Verfahrensnummer .), in dem sie u.a. wie auch in diesem Verfahren den Vertriebs- und Montagepartnervertrag vom 02.04.2010 (im hiesigen Verfahren Anlage B 6) vorlegte; von dem darin vereinbarten Wettbewerbsverbot hatte sie somit Kenntnis. Sie trug selbst darin vor, dass die Parteien als Partner zusammengearbeitet hätten. Auch die langjährigen vertraglichen (Vertriebs- und Montage-) Beziehungen zwischen den Parteien waren ihr bekannt, denn auf diese wiesen ihre Rechtsvorgängerinnen sowohl ihre Kunden (vgl. Anschreiben, Anlage B 19) als auch ihre Mitarbeiter (vgl. Mitarbeiterunterrichtungsschreiben, Anlage B 11) hin.

92
Vor diesem Hintergrund konnte die Klägerin kein berechtigtes Vertrauen darin begründen, der Beklagten zu 1) stünden keine Rechte an den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ zu. Vielmehr musste ihr bewusst sein, dass die Beklagte zu 1) die Rechte an diesen Bezeichnungen nach langjähriger Praxis für sich beanspruchte. Gleichwohl erfolgte im zeitlichen Kontext der Kündigung des Vertriebsverhältnisses die Anmeldung der Zeichen „GL“ und „GR“ am 03.08.2015 (vgl. Registerauszüge, Anlagen K 1 und K 2).

93
cc. Die Klägerin handelte bei der Markenanmeldung in Bezug auf die streitgegenständlichen Zeichen auch in der Absicht, die Beklagte zu 1) und ihre Vertriebspartner in Deutschland an der weiteren Verwendung der Zeichen „GL“ und „GR“ zu hindern. Die erforderlichen Rückschlüsse zu diesem subjektiven Tatbestandsmerkmal werden anhand der objektiven Fallumstände bestimmt (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 - Goldhase).

94
(1) Von einer Behinderungsabsicht ist dann auszugehen, wenn im Rahmen einer langjährigen Vertriebsbeziehung einer der Partner das innerhalb eines Vertriebssystems genutzte Zeichen als Marke anmeldet, obwohl ihm das Zeichen und das zugehörige Produkt nach den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis nicht allein zusteht (vgl. BGH GRUR 2008, 917 - EROS). Ein eigener Benutzungswille schließt die Bösgläubigkeit nicht aus (vgl. BGH GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2008, 917 - EROS). Die Behinderung des Vorbenutzers muss auch nicht der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung sein; vielmehr kann für die Annahme einer Bösgläubigkeit ausreichen, dass diese Absicht wesentliches Motiv des Anmelders darstellt (vgl. BGH GRUR 2008, 62 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2008, 917 - EROS).

95
(2) So liegt der Fall hier. Ein eigener Benutzungswille der Klägerin für die streitgegenständlichen Zeichen ist ohne weiteres durch ihren Marktauftritt belegt (vgl. Anlagen B 19 und K 27). Gleichwohl hat die Klägerin im Rahmen einer unstreitig langjährigen und auf einer über 20jährigen gemeinsamen Firmengeschichte beruhenden Vertragsbeziehung, hier konkret einer Vertriebs-, Montage- und Lizenzbeziehung (Anlagen K 16, B 2, B 5, B 6) zwischen den Parteien, die streitgegenständlichen Marken angemeldet, obwohl sie, wie bereits an anderer Stelle dargelegt (vgl. A, II, 3, b, bb) wusste, dass ihr die Rechte an den Zeichen nicht exklusiv, sondern lediglich abgeleitet zustehen, weshalb die Anmeldungen entgegen der vom DPMA in den als Anlagenkonvolut K 49 vorgelegten Beschlüssen vertretenen Auffassung auch nicht im berechtigten Eigeninteresse der Klägerin erfolgten.

96
Ihre Behinderungsabsicht manifestiert sich insoweit, als der Verkauf der Vermögenswerte der H. G. GmbH an die Klägerin am 01.09.2014 (Anlage K 14) - zeitlich unmittelbar nach der Kündigung vom 06.06.2014 erfolgte, so dass sich der Verdacht aufdrängt, dass die Wettbewerbsverbotsklausel (Ziffer 3. 4. des Vertriebs- und Montagepartnervertrags vom 02.04.2010, Anlage B6) hierdurch gezielt umgangen werden sollte.

97
Die Markenanmeldung erfolgte zudem im zeitlichen Kontext der Kündigung der Lizenz- und Montage/Vertriebsverträge, den rechtlichen Auseinandersetzungen in den USA und der Veräußerung der H. G. GmbH an die Klägerin zu 1). Auch dies ist ein Indiz dafür, dass die Klägerin jedenfalls auch beabsichtigte, durch die Markeneintragung die Beklagte zu 1) bei dem Vertrieb ihrer Produkte unter den Zeichen „GL“ und „GR“ in Deutschland zu behindern und künftig nur ihre eigenen Produkte unter dieser Bezeichnung vertreiben zu können (vgl. BGH GRUR 2008, 917 - EROS; BPatG, Beschluss vom 26.01.2017, 30 W (pat) 8/14, BeckRS 2017, 113862 - EXPODOME).

98
Die Klägerin hat - nach der Kündigung des Vertriebsvertrages durch die Beklagte zu 1) - die Verkehrskreise am 26.08.2014 darüber informiert, dass die H. G. GmbH ab dem 01.09.2014 die „Firmengruppe und unsere Produkte weltweit unter dem Namen „A.“ präsentiere“ (vgl. Anschreiben „Mit großen Schritten in die Zukunft“, Anlage B 19), wobei auf den Verkauf an einen amerikanischen Konzern im Jahr 2008 hingewiesen und angemerkt wurde, dass „an diesen verkauften Standorten . in letzter Zeit ein Weg eingeschlagen [wurde], der sich immer weiter von unseren Zielen entfernt“ habe. Sie erklärte darin außerdem „Selbstverständlich werden die gewohnten Produkte weiterhin bei uns gefertigt, nur ab sofort unter dem Namen .. Es wurde damit - trotz Kenntnis von Kündigung und Wettbewerbsverbot - dem Verkehr mitgeteilt, dass sie den Produktbestand der Beklagten zu 1) fortführen werde. Die Anmeldung erfolgte damit gerade auch in Kenntnis des - nunmehr - bestehenden Konkurrenzverhältnisses zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 1).

99
Dass die Klägerin der Wertung des § 11 MarkenG zuwider handelte, stellt ein weiteres Indiz für ihre Bösgläubigkeit dar, da die Klägerin als vormalige Vertriebspartnerin der Beklagten zu 1) die Rechte an den Zeichen „GL“ und „GR“ eintragen ließ.

100
Mit Blick auf die weltweite Vermarktung der Funkfernsteuerungen mit den Bezeichnungen „GL“ und „GR“ und den innervertraglichen Regelungen und der gelebten Praxis hätte die Klägerin die Benutzungsabsicht auch der Beklagten zu 1) kennen können und müssen (vgl. BGH GRUR 2008, 917 - EROS). Nach alledem hat die Klägerin ihre Kenntnis aller vorbenannten Umstände durch die Eintragung der Marke für sich zu ihren Gunsten ausgenutzt.

101
c. Die Sperrwirkung besteht insoweit, als die Beklagten zu 1) und 2) die Zeichen für Waren der Klasse 09 und 07 nutzen und insoweit Warenidentität (Klasse 09) und hinsichtlich hydraulischer Steuergeräte in Klasse 07 hochgradige Warenähnlichkeit besteht.

102
d. Auch die Beklagte zu 2) kann sich auf die Einrede der Bösgläubigkeit gegenüber der Klägerin berufen.

103
Die Beklagte zu 2) vertreibt unter der Kontrolle der Beklagten zu 1) hergestellte Funkfernsteuerungen der Reihen „GL“ und „GR“ in Deutschland (vgl. Lizenzvertrag, Anlage B 33), wobei ihr während der - aktuell bestehenden - Vertragslaufzeit für das Vertragsgebiet, hier Deutschland (vgl. Ziffer 2 des Vertrages), umfassende Berechtigungen an den Vertragsmarken und Bezeichnungen eingeräumt wurden (vgl. Ziffer 1 und Ziffer 6. des Lizenzvertrages).

104
Derjenige, der - wie vorliegend - vom Inhaber eines Zeichens auf Unterlassung einer mit dieser verwechslungsfähigen Bezeichnung in Anspruch genommen wird, die er selbst als Repräsentant eines Dritten für diesen benutzt, kann sich gegenüber dem Anspruchsteller - in analoger Anwendung des Rechtsgedankens des § 986 Abs. 1 BGB - auch auf einen Rechtsmissbrauchseinwand berufen, der nicht ihm selbst, sondern lediglich dem Inhaber des von ihm repräsentierten Unternehmens im Verhältnis zum Anspruchsteller erwachsen ist (nach BGH NJW-RR 1994, 1003 - Virion; siehe dazu auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, Vor §§ 14-19d Rdnr. 381). Gleiches gilt für die Einrede der Bösgläubigkeit (vgl. BGH NJW 1993, 2236 - Decker).

105
Dabei kann neben dem Rechtsgedanken des § 986 Abs. 1 BGB hier auch auf den Rechtsgedanken des § 30 Abs. 3 Satz 1 MarkenG abgestellt werden, nach welchem die Beklagte zu 2) mit Zustimmung des Rechtsinhabers auch klagebefugt wäre (Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 55, Rn. 32) und ohne eigenes dingliches Recht das fremde Recht im eigenen Namen geltend machen könnte (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 30 Rn. 99).

106
Entsprechendes muss auch in einem Fall gelten, in dem einem Lizenznehmer eine entsprechende Rechtsposition an den streitgegenständlichen Zeichen eingeräumt wurde, die er nicht aktiv als Kläger

verteidigt, sondern im Rahmen einer gegen ihn gerichteten Klage - wie hier - passiv verteidigen können muss. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil es zu einem Auseinanderfallen der Rechtspositionen käme, wenn die Rechte im Lizenzgebiet in Bezug auf Lizenzgeber und Lizenznehmer einem unterschiedlichen rechtlichen Schicksal unterlägen, vorliegend der Unterlassungsanspruch zwar gegen die Lizenznehmer, nicht aber gegen den Lizenzgeber durchgesetzt werden könnte.

107
4. Nachdem der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) und die Beklagte zu 2) durch die wirksam erhobene Einrede der Bösgläubigkeit nicht durchsetzbar ist, kommt es auf die rechtsvemichtende Einwendung der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin gem. § 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB nicht an.

108
5. Mangels Bestehens eines Unterlassungsanspruchs, stehen der Klägerin die von ihr weiter klageweise geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung als Annexansprüche ebenfalls nicht zu.

109
B. Die Widerklage der Beklagten zu 1) ist zulässig und begründet.

110
I. Der Widerklägerin und Beklagten zu 1) (nachfolgend Beklagte zu 1) steht gegen die Widerbeklagte und Klägerin (nachfolgend Klägerin) ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2, Abs. 5 MarkenG schon aus den in erster Linie geltend gemachten deutschen Wortmarken Nr. 30 2020 010 728 „GL“ und Nr. 30 2020 010 726 „GR“ zu, so dass es auf den Rechtsbestand der von der Beklagten zu 1) hilfsweise geltend gemachten Benutzungsmarken an den Zeichen „GL“ und „GR“ nicht ankommt.

111
1. Gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt (Nr. 1) bzw. ein identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die identisch oder ähnlich sind, wenn für das Publikum die Gefahr der Verwechslung besteht (Nr. 2).

112
2. Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 30 2020 010 728 „GL“ und der deutschen Wortmarke Nr. 30 2020 010 726 „GR“, die jeweils am 18.05.2020 angemeldet und am 07.06.2020 mit Schutz für Waren „Funkfernsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug (Klasse 9)“ und „Finanzierung von Ausrüstungen und Geräten; Leasing von Ausrüstungen und Geräten (Klasse 36)“ eingetragen wurden (vgl. Registerauszüge, Anlagen B 21 und B 22).

113
3. Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarken Nr. 30 2015 048 364 „GL“ und Nr. 30 2015 048 365 „GR“, die mit Schutz für „hydraulische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen (Klasse 7)“ und „elektrische, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen; Funkfemsteuerungen; drahtlose Steuerungen; Kabelsteuerungen; pneumatische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen (Klasse 9)“ eingetragen wurden, und die sie jedenfalls für „Funkfemsteuerungen, elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ markenmäßig benutzt (vgl. Screenshot vom 03.08.2020, Anlage B 23).

114
4. Es besteht Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind identisch und zwischen den Waren, für die die Widerklagemarken Schutz genießen und den Waren, für die die Klägerin die angegriffenen Zeichen „GL“ und „GR“ benutzt, besteht Warenidentität bzw. zumindest hochgradige Warenähnlichkeit.

115
a. Hinsichtlich der Waren „Funkfernsteuerungen“ der Klägerin und der für die Widerklagemarken geschützten Waren „Funkfemsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und

Hebezeug“ liegt Identität vor, so dass schon der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt ist und es insoweit auf eine Verwechslungsgefahr nicht ankommt.

116
b. Im Hinblick auf die übrigen sich gegenüberstehenden Waren der Klägerin, nämlich „elektronische Steuergeräte und daraus bestehende Anlagen“ und der Beklagten zu 1), nämlich „Funkfernsteuerungen für Bau- und Industriemaschinen, Fahrzeuge, Kräne und Hebezeug (Klasse 9)“ besteht jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit, womit nach der Wechselwirkungslehre infolge der jedenfalls durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der beiden Widerklagemarken „GL“ und „GR“ und der gegebenen Zeichenidentität Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

117
5. Die erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben, da eine Verletzung bereits erfolgt ist (vgl. Anlage B 23) und die Klägerin keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.

118
6. Die Klägerin kann sich demgegenüber nicht auf ihre eigenen prioritätsälteren Markenrechte berufen, weil diese besseren Rechte - wie oben dargestellt - bösgläubig und damit missbräuchlich erworben wurden (Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 50 m.w.N. insbesondere auf BGH GRUR 2009, 515 - Motorradreiniger und BGH GRUR 2008, 621 - AKADEMIKS).

119
II. Der als Annex zum Unterlassungsanspruch stehende Schadensersatzfeststellunganspruch folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG.

120
Da, wie oben ausgeführt, die Klägerin bereits bei der Anmeldung ihrer Marken im Jahr 2015 bösgläubig war, hätte sie auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt von den entgegenstehenden Rechten der Beklagten zu 1) wissen können und müssen, denn ihr kommt insoweit im geschäftlichen Verkehr eine Überwachungs- und Erkundigungspflicht zu (Thiering, in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 14 Rn. 688). Sie handelte mithin schuldhaft.

121
III. Gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG, § 242 BGB kann der Verletzer im Sinne des § 14 MarkenG, hier die Klägerin (s.o. B. I.), auf Auskunft in Anspruch genommen werden. Der Widerklageantrag zu 3. ist damit ebenfalls begründet.

122
IV. Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung folgen aus § 18 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, die dem Inhaber der Marke als Annexanspruch zu § 14 MarkenG zustehen.

123
C. Nachdem die Widerklage der Beklagten zu 1) zulässig und begründet ist und die Eventualwiderwiderklage nur für den Fall gestellt wurde, dass die Widerklage abgewiesen wird, muss über die Eventualwiderwiderklage der Klägerin nicht entschieden werden.

124
D. Soweit die nachgereichten Schriftsätze anderes als bloße Rechtsausführungen enthalten, waren sie gemäß § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 132 Rdnr. 4), eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO hinsichtlich des neuen Vortrags war nicht geboten (vgl. auch BGH NJW 2000, 142 f. und Zöller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 156 Rdnr. 4 und 5).

125
E. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Nebenentscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.