LG München I, Endurteil v. 16.11.2021 – 33 O 2405/20

Titel:

Widerruf einer erteilten Zustimmung zur Anmeldung einer Agentenmarke

Normenkette:

MarkenG § 11, § 17

Leitsätze:

1. Eine Zustimmung zur Eintragung einer Agentenmarke kann nach deren Eintragung widerrufen werden, wenn diese Zustimmung durch den Geschäftsherrn von vornherein im Umfang begrenzt war. (B(Rn. 49) (redaktioneller Leitsatz)

2. Vernünftigerweise ist nicht anzunehmen, dass ein Verzicht des Geschäftsherrn auf die Rechte der §§ 11, 17 MarkenG über den Zeitraum des Agentenverhältnisses hinaus erstreckt werden sollte, so dass das Aufleben des Löschungsanspruchs mit Beendigung des Agentenverhältnisses im Regelfall anzunehmen ist, sofern der Verzicht nicht ausdrücklich über die Dauer des Agentenverhältnisses hinaus erklärt wurde (Rn. 49) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Marke, Wortmarke, Eintragung, Markenanmeldung, Unterlassungsanspruch, Verwechslungsgefahr, Zustimmung, Rechtsanwaltskosten, Zeichen, Werbung, Widerruf, Drittstaat, Dienstleistungen, Verletzung, Bundesrepublik Deutschland, Waren und Dienstleistungen, Benutzung der Marke

Fundstelle:

GRUR-RS 2021, 37340

Tenor

I. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, die deutsche Marke Nr. … A., angemeldet am ….2004 und eingetragen am ….2004, auf die Klägerin zu übertragen und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt der Eintragung der Klägerin als Rechtsnachfolgerin des Beklagten zu 1) für sämtliche Waren zuzustimmen.

II. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 2) zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, jeweils für sich zu unterlassen,

1. in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Zeichen „A.“ Schwimmbecken, Poolabdeckungen sowie Pooltechnik, insbesondere Filteranlagen, Pumpen, Skimmer, Düsen, Ventile und LED Unterwasserscheinwerfer, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter diesem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen und/oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, soweit diese Waren nicht von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

2. in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Zeichen „A.“ einen auf den Vertrieb von Schwimmbecken, Poolabdeckungen sowie Pooltechnik, insbesondere Filteranlagen, Pumpen, Skimmer, Düsen, Ventile und LED Unterwasserscheinwerfer, gerichteten Geschäftsbetrieb zu kennzeichnen, nämlich die Firma „A… GmbH“ und/oder die Second-Level-Domain „a…“ (z.B. www.a…de) zu benutzen.

III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Handlungen gemäß Ziffer II. entstanden ist oder noch entstehen wird.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer II. bezeichneten Handlungen begangen haben und zwar unter Angabe von

1. Namen und Anschriften von Herstellern, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

2. Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Warenstücke;

3. Einkaufsmengen, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;

4. etwaiger weiterer Gestehungskosten;

5. Namen und Anschriften von gewerblichen Abnehmern;

6. Namen und Anschriften von Angebotsempfängern;

7. Zahl und Inhalt von Angeboten;

8. Umsatz, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren;

9. Gewinn, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren,

10. Art und Umfang der betriebenen Werbung; aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren und Werbeträgern, Auflagenhöhe, Verbreitungsgebiet und Verbreitungszeiträumen.

V. Die Beklagten werden verurteilt, die nach Ziffer II. widerrechtlich gekennzeichneten Waren zurückzurufen, sie endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen sowie solche in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Waren zu vernichten.

VI. Die Beklagte zu 2) wird verurteilt, gegenüber dem Handelsregister des Amtsgerichts München in die Löschung ihrer unter HRB … eingetragenen Firma „A… GmbH“ einzuwilligen.

VII. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin EUR 1.677,81 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.12.2019 zu zahlen.

VIII. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IX. Die Widerklage wird abgewiesen.

X. Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin 11 %, der Beklagte zu 1) 57 % und die Beklagte zu 2) 32 %. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen der Beklagte zu 1) 57 % und die Beklagte zu 2) 32 %. Von den außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1) trägt die Klägerin 12 %, von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2) trägt die Klägerin 15 %. Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten jeweils selbst.

XI. Das Urteil ist für die Klägerin in Ziffer II. 1 und 2. jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000 Euro, in Ziffern IV. und V. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 25.000 Euro und in Ziffern VII. und X. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils vollstreckbaren Betrags vorläufig vollstreckbar. Für die Beklagten ist das Urteil vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann eine Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn die Beklagten nicht zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Tatbestand

1
Die Klägerin macht mit der Klage einen markenrechtlichen Übertragungsanspruch gegen den Beklagten zu 1) sowie kennzeichenrechtliche Unterlassungs-, Auskunfts-, Rückrufs, Vernichtungs-, Kostenerstattungs- und Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten und gegen die Beklagte zu 2) darüber hinaus einen Firmenlöschungsanspruch geltend. Mit der Widerklage begehren die Beklagten Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung.

2
Die Klägerin ist ein im Jahr 1995 gegründetes ungarisches Unternehmen, das nach unbestritten gebliebenem Vortrag seit über 25 Jahren Poolüberdachungen und seit mehr als 13 Jahren Pools aus Verbundstoffen entwickelt und herstellt.

3
Die Klägerin war seit dem Jahr 1999 Inhaberin einer ungarischen Marke Nr. … „A…“ (vgl. Registerauszug TM View, Anlage K 2, Übersetzung Warenverzeichnis, Anlage K 3). Die Marke wurde am 06.05.2009 gelöscht.

4
Nunmehr ist die Klägerin Inhaberin einer ungarischen Marke Nr. …, die am ….2005 angemeldet und am ….2007 eingetragen wurde. Das Zeichen beansprucht Schutz für „Feste und bewegliche Metallschienen und Poolabdeckungen, Metallbaustoffe, tragbare Metallstrukturen und Metallwaren“ (vgl. Registerauszug, Anlage K 4, Übersetzung Warenverzeichnis, Anlage K 5).

5
Die Klägerin ist schließlich Inhaberin der Unionsbildmarke Nr. …, die am ….2009 angemeldet und am ….2010 im Register eingetragen wurde. Das Zeichen beansprucht u.a. Schutz für Waren der Klasse 6: „Feste und bewegliche Beckenabdeckungen aus Metall und Führungsschienen“, der Klasse 19 „Baumaterialien (nicht aus Metall); transportable Bauten, nicht aus Metall, insbesondere Schwimmbecken nicht aus Metall, Schwimmbecken nicht aus metallischen Elementen; Schwimmbecken [vorgefertigt, nicht aus Metall], Bauteile, Rohrverbindungsstücke, Ausrüstungen und Zubehör zu den aufgezählten Produkten“ und der Klasse 37 „Bau von Schwimmbecken und Montage von sich daran anschließenden Strömungsmaschinen, Zusammenstellung und Aufbau von Beckenabdeckungen in direkter oder indirekter Beauftragung“ (Auszug Cedelex, Anlage K 6).

6
Die Beklagte zu 2) ist ein am 05.01.2005 gegründetes Unternehmen, das unter der Bezeichnung „A…“ firmiert und dessen Unternehmensgegenstand mit „Schwimmbad-Fachhandel und Fertigung von Schwimmbadanlagen“ umschrieben wird (Handelsregisterauszug, Anlage K 12). Der Beklagte zu 1) ist der Geschäftsführer der Beklagten zu 2).

7
Der Beklagte zu 1) ist zudem Inhaber der am …2004 angemeldeten und am …2004 im Register des DPMA eingetragenen Wortmarke Nr. DE … „A.“. Das Zeichen beansprucht Schutz für Waren der Klasse 6 „Bauliche Abdeckungen aus Metall für Schwimmbecken“ und der Klasse 19 „bauliche Abdeckungen nicht aus Metall für Schwimmbecken“ (Registerauszug, Anlage K 14).

8
Über den Hergang der Eintragung dieser Marke besteht zwischen den Parteien Streit.

9
Zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 1) bestanden in der Vergangenheit umfangreiche Geschäftsbeziehungen, die nach Gründung der Beklagten zu 2) von dieser fortgesetzt wurden. Die Parteien waren in der Vergangenheit über zahlreiche, teilweise exklusive Vertriebsvereinbarungen verbunden (Vertriebsvereinbarungen, Anlagen K 15-K 18). Zentraler Gegenstand dieser Vereinbarungen war, dass die Beklagten von der Klägerin deren Produkte erwarben und auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vertrieben. Im Gegenzug wurde den Beklagten von der Klägerin Gebietsschutz gewährleistet. Der zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2) bestehende Vertriebsvertrag wurde letztmalig im Oktober 2018 verlängert, jedoch im März 2019 durch die Klägerin fristlos aus wichtigem Grund gekündigt (Kündigungsschreiben, Anlage K 19). Im Anschluss wurde die Beklagte zu 2) von der Klägerin für eine gewisse Dauer auf Basis von Einzelkaufverträgen beliefert. Auch diese Form der Zusammenarbeit ist mittlerweile eingestellt. Die Beklagte zu 2) verfügt über keine eigene Fertigung für die von ihr vertriebenen Produkte.

10
Die Beklagte zu 2) bietet über ihre Internetseite www…..de auch nach Ende der Zusammenarbeit der Parteien Schwimmbecken, Schwimmbadüberdachungen/Poolabdeckungen sowie Pooltechnik, darunter Filteranlagen, Pumpen, Skimmer, Düsen, Ventile und LED-Unterwasserscheinwerfer an und verkaufte diese Waren unter der Marke „A…“ an den Fachhandel (zu den Einzelheiten vgl. Klageschrift S. 20/22, Bl. 20/22 d.A., Screenshots, Anlage K 13). Diese seit November 2019 beworbenen Produkte stammen nicht von der Klägerin.

11
Mit Anwaltsschreiben vom 18.11.2019 mahnte die Klägerin die Beklagten wegen der „Verwendung von ‚A…‘ als Bestandteil der Firma … GmbH sowie der Domain www.…de“ ab und forderte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sowie Übertragung der deutschen Wortmarke

„A…“, deren Inhaber der Beklagte zu 1) ist (Abmahnung, Anlage K 24). Mit Schreiben vom 02.12.2019 ließen die Beklagten die geltend gemachten Ansprüche zurückweisen (Antwortschreiben, Anlage K 25).

12
Die Klägerin behauptet, bereits die Firmierung der Beklagten zu 2) sei nicht zufällig gewählt worden. Diese sei im Jahr 2005 zur Vereinfachung der Präsenz der Klägerin auf dem deutschen Markt während der Dauer der Zusammenarbeit der Parteien erfolgt. Bereits zuvor, nämlich seit 2002, sei die Klägerin unter der Marke „…“ sowie dem Unternehmenskennzeichen „… Kft“ und dem entsprechenden Firmenschlagwort „…“ in Deutschland aktiv gewesen (E-Mail vom 12.11.2019, Anlage K 7, Messefotos, Anlage K 8, Anzeigen und Beiträge in Fachzeitschriften, Anlage K 9 und K 27, Werbeanzeigen, Anlage K 10, Fotos, Anlage K 11, Bilder von Messeauftritten, Anlage K 28 und K 30, Werbebroschüren, Anlage K 29, Produktkatalog 2015, Anlage K 32). Ihre Produkte habe sie erstmals 2002 auf der Messe Interbad in Düsseldorf unter den genannten Zeichen angeboten. Seitdem würden das Unternehmenskennzeichen „… Kft.“ und das Unternehmensschlagwort „…“ in Deutschland ununterbrochen benutzt. Die Klägerin haben nach dem Jahr 2002 zunächst ihre Produkte über mehrere nicht exklusive Vertriebspartner, darunter auch die Beklagten, vertrieben. Seit dem Jahr 2019 erfolge der Vertrieb nunmehr über ihre Konzerntochter, die … GmbH.

13
Die Klägerin trägt weiter vor, die Anmeldung der streitgegenständlichen deutschen Wortmarke Nr. DE … sei durch den Beklagten zu 1) ohne Kenntnis und Zustimmung der Klägerin erfolgt. Eine Zustimmung ergebe sich auch nicht aus einer vermeintlichen Übertragungserklärung (Anlage K 20), auf welche sich die Beklagten fortlaufend beriefen. Diese Erklärung sei dem für die Klägerin seinerzeit unterzeichnenden Zeugen … bestenfalls untergejubelt worden, weshalb rein vorsorglich die Anfechtung der Zustimmung erklärt werde. Die Unterschriftsleistung durch den Zeugen werde zudem mit Nichtwissen bestritten. Es bestehe im Hinblick auf diese Vereinbarung eine Vielzahl von Ungereimtheiten. Die Zustimmung werde zudem vorsorglich widerrufen, was durch die Klägerin gegenüber dem Beklagten zu 1) bereits erfolgt sei (Schreiben, Anlage K 31). Die Klägerin trägt weiter vor, die Marke des Beklagten zu 1) sei nicht benutzt worden, weil sämtliche Benutzungshandlungen, auf welche sich der Beklagte zu 1) berufe, solche des Zeichens der Klägerin seien.

14
Die Klägerin ist der Auffassung ihr stünde ein markenrechtlicher Übertragungsanspruch in Bezug auf die streitgegenständliche Marke des Beklagten zu 1) zu. Dieser ergebe sich aus §§ 11, 17 MarkenG, da das Zeichen des Beklagten zu 1) eine Agentenmarke sei. Dass eine frühere ungarische Marke der Klägerin mittlerweile nicht mehr bestehe, sei unerheblich. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei der Übertragungsanspruch auch nicht verjährt oder verwirkt, da die Klägerin erstmalig in den Jahren 2018/2019 von der streitgegenständlichen Marke Kenntnis erlangt habe Die streitgegenständliche Marke sei zudem mangels Benutzung verfallen, weshalb ein entsprechender Löschungsanspruch bestehe, der hilfsweise geltend gemacht werde. Dieser Hilfsanspruch werde weiter hilfsweise auf das ältere Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin gestützt.

15
Der Klägerin stehe auch der mit Klageantrag Ziff. II., 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu, der primär auf die eingetragene Unionsmarke „…“ und sekundär auf das Recht der Klägerin am Unternehmenskennzeichen „…“ gestützt werde. Auf ein eigenes Markenrecht könnten sich die Beklagten nicht berufen, weil die deutsche … Marke des Beklagten löschungsreif sei. Der beklagtenseits erhobene Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung gehe fehl.

16
Der mit Klageanspruch Ziff. II. 2. verfolgte Unterlassungsanspruch sei aus § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG begründet. Der Klägerin stehe seit 2002 ein deutsches Unternehmenskennzeichenrecht an der Bezeichnung „…“ zu. Dieses habe die Beklagte zu 2) durch Auftreten als … GmbH und Nutzung der Domain www…..de verletzt. Die Verpflichtung zur Unterlassung treffe auch den Beklagten zu 1), weil insoweit eine Maßnahme in Rede stehe, die typischerweise auf Geschäftsführerebene entschieden werde.

17
Wegen des Vorliegens verschiedener Kennzeichenrechtsverletzungen durch die Beklagten seien auch die geltend gemachten Folgeansprüche auf Auskunftserteilung, Rückruf und Schadensersatzfeststellung begründet. Der mit Ziff. VI. geltend gemachte Löschungsanspruch bzgl. der Firma „… GmbH“ habe seine

Grundlage in § 1004 BGB analog. Schließlich schuldeten die Beklagten Abmahnkostenersatz aus einem Gegenstandswert von insgesamt 100.000 Euro, weil die streitgegenständliche Abmahnung berechtigt und begründet gewesen sei.

18
Die Klägerin hat ursprünglich den mit Ziff. IV. geltend gemachten Auskunftsanspruch in Form der Stufenklage erhoben. An ihrem Antrag, die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben auf Antrag der Klägerin an Eides statt zu versichern, hält sie indes nicht mehr fest und hat diesen in der mündlichen Verhandlung fallengelassen. Die Klägerin hat zudem klargestellt, dass der mit Klageantrag Ziff. II. 1. verfolgte Unterlassungsanspruch primär auf ihre Unionsbildmarke und sekundär auf ein Unternehmenskennzeichenrecht „…“ gestützt werde, mit der Maßgabe, dass im letztgenannten Fall Unterlassung nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begehrt werde.

19
Die Klägerin beantragt zuletzt,

I. den Beklagte zu 1) zu verurteilen, die deutsche Marke Nr. …, angemeldet am 13.08.2004 und eingetragen am 26.11.2004, auf die Klägerin zu übertragen und gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt der Eintragung der Klägerin als Rechtsnachfolgerin des Beklagten zu 1) für sämtliche Waren zuzustimmen;

hilfsweise,

die deutsche Marke Nr. …, angemeldet am 13.08.2004 und eingetragen am 26.11.2004, für nichtig bzw. - soweit der Antrag auf eine fehlende rechtserhaltende Benutzung gestützt wird - für verfallen zu erklären;

II. die Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 2) zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, jeweils für sich zu unterlassen,

1. in der Europäischen Union unter dem Zeichen „…“ Schwimmbecken, Poolabdeckungen sowie Pooltechnik, insbesondere Filteranlagen, Pumpen, Skimmer, Düsen, Ventile und LED Unterwasserscheinwerfer, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter diesem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen und/oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, soweit diese Waren nicht von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

2. in der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Zeichen „…“ einen auf den Vertrieb von Schwimmbecken, Poolabdeckungen sowie Pooltechnik, insbesondere Filteranlagen, Pumpen, Skimmer, Düsen, Ventile und LED Unterwasserscheinwerfer, gerichteten Geschäftsbetrieb zu kennzeichnen, nämlich die Firma … und/oder die Second-Level-Domain … (z.B. www…..de) zu benutzen.

III. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Handlungen gemäß Ziffer II. entstanden ist oder noch entstehen wird.

IV. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses, darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer II. bezeichneten Handlungen begangen haben und zwar unter Angabe von

1. Namen und Anschriften von Herstellern, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

2. Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Warenstücke;#

3. Einkaufsmengen, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;

4. etwaiger weiterer Gestehungskosten;

5. Namen und Anschriften von gewerblichen Abnehmern;

6. Namen und Anschriften von Angebotsempfängern;

7. Zahl und Inhalt von Angeboten;

8. Umsatz, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren;

9. Gewinn, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren;

10. Art und Umfang der betriebenen Werbung; aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren und Werbeträgern, Auflagenhöhe, Verbreitungsgebiet und Verbreitungszeiträumen;

V. die Beklagten zu verurteilen, die nach Ziffer II widerrechtlich gekennzeichneten Waren zurückzurufen, sie endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen sowie solche in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Waren zu vernichten;

VI. die Beklagte zu 2) zu verurteilen, gegenüber dem Handelsregister des Amtsgerichts München in die Löschung ihrer unter HRB … eingetragenen Firma … einzuwilligen.

VII. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin EUR 1.973,90 nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.12.2019 zu zahlen.

20
Die Beklagten beantragen:

Klageabweisung

21
Die Beklagten tragen vor, der Klägerin seien die Entwicklung der Beklagten zu 2) und die Hintergründe ihrer Gründung seit mindestens 15 Jahren bestens bekannt. Schließlich habe sich die Zusammenarbeit zwischen den Parteien über die Jahre hinweg als fruchtbar gestaltet. Mehr noch: Die Klägerin sei vom Beklagten zu 1) entdeckt und groß gemacht worden. Die Klägerin wiederum sei unter dem Zeichen … überhaupt nicht in Deutschland aufgetreten. Wohl ganz bewusst unterlasse es die Klägerin folglich, eine lückenlose Verwendung ihrer Firma bzw. ihres Unternehmensschlagworts nachzuweisen. Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland seien es allein die Beklagte zu 2) bzw. früher ihr Geschäftsführer gewesen, die unter dem Zeichen „…“ im geschäftlichen Verkehr aufgetreten seien. Auch die Eintragung der deutschen Wortmarke … sei mit ausdrücklicher Zustimmung der Klägerin erfolgt. Soweit die Klägerin behaupte, die mit Anlage K 20 vorgelegte Übertragungserklärung sei dem Zeugen … untergejubelt worden, so werde dies bestritten. Entgegen der Behauptung der Klägerin werde diese Marke auch rechtserhaltend benutzt, nicht zuletzt durch die „Verletzungen“, welche die Klägerin mit ihrer Klage zu unterbinden suche.

22
Die Beklagten sind der Auffassung, der Klägerin stünde kein markenrechtlicher Übertragungsanspruch zu, weil die deutsche … Marke des Beklagten zu 1) keine Agentenmarke sei. Hiergegen spreche bereits das Vorliegen einer Zustimmung zur Markenanmeldung seitens der Klägerin, auch fehle es an der Agenteneigenschaft des Markeninhabers, weil der Beklagte zu 1) im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens nicht Alleinimporteur gewesen sei. Auch liege eine Rechtfertigung vor. Schließlich könne die Klägerin auch keine eigene Marke ins Feld führen, die Grundlage eines etwaigen Übertragungsanspruchs sei. In Bezug auf den Übertragungsanspruch werde zudem die Einrede der Verjährung erhoben.

23
Soweit die Klägerin hilfsweise die Löschung der deutschen …-Marke verlange, sei dieses Begehren vollkommen absurd.

24
Die Beklagten sind weiter der Auffassung, der Klägerin stünden auch die verfolgten Unterlassungsansprüche nicht zu. Der mit Ziffer II. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch sei bereits zu weit, weil er Handlungen umfasse, die von den Beklagten nicht begangen worden seien. Außerdem könnten die Beklagten dem Anspruch mit der eigenen …-Marke ein besseres Markenrecht entgegenhalten. An einer Verwechslungsgefahr fehle es ebenfalls. Jedenfalls sei der Unterlassungsanspruch aber verjährt oder verwirkt. Die Klagemarke werde auch nicht rechtserhaltend benutzt, weshalb die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung erhoben werde. Kein Erfolg könne zudem der mit Klageantrag Ziff. II. 2. verfolgte Unterlassungsanspruch haben, weil der Klägerin kein Unternehmenskennzeichenrecht zustehe. Ein solches sei mittlerweile erloschen, mindestens bestehe aber ein Zwischenrecht der Beklagten zu 2) wegen eigener Firmierung als … GmbH seit dem Jahr 2005.

25
In der Konsequenz bestünden auch die von der Klägerin geltend gemachten Folgeansprüche nicht. Die streitgegenständliche Abmahnung stelle sich vielmehr als unberechtigte Schutzrechtsverwarnung dar, weshalb es die Klägerin sei, die den Beklagten Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten für die Beantwortung der Abmahnung aus einem Gegenstandswert von 100.000 Euro, insgesamt also 2.424,80 Euro, schulde.

26
Widerklagend beantragen die Beklagten daher,

die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagten außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.424,80 Euro nebst jährlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Erhebung der Widerklage zu bezahlen.

27
Die Klägerin beantragt:

Abweisung der Widerklage.

28
Die Klägerin ist der Ansicht, die ausgesprochene Abmahnung sei berechtigterweise erfolgt, weshalb keine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliege.

29
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 03.08.2021 (Bl. 160/164 d.A.) Bezug genommen.

30
Am 13.10.2021 ist ein nicht nachgelassener Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom gleichen Tag bei Gericht eingegangen. Am 19.10.2021 ist ein nicht nachgelassener Schriftsatz des Klägervertreters vom gleichen Tag bei Gericht eingegangen.

Entscheidungsgründe

31
Die zulässige Klage hat auch in der Sache überwiegend Erfolg. Die zulässige Widerklage ist hingegen unbegründet.

32
A. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das angerufene Gericht gemäß Art. 125 Abs. 1 UMV i.V.m. Art. 124 lit. a) UMV international, gem. § 140 Abs. 1 MarkenG sachlich und gem. §§ 12, 13, 17 Abs. 1 ZPO örtlich zuständig.

33
B. Die Klage ist ganz überwiegend begründet. Der Klägerin steht ein markenrechtlicher Übertragungsanspruch aus §§ 11, 17 MarkenG zu (nachfolgend I.), weshalb es einer Entscheidung über den insoweit gestellten Hilfsantrag nicht mehr bedurfte. Daneben stehen ihr kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche wegen Verletzung ihres Rechts am Unternehmensschlagwort „…“, nicht aber wegen Verletzung ihrer Unionsbildmarke „…“ zu (nachfolgend (II.). Die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung und Rückruf bestehen ebenfalls im Umfang des Unterlassungsanspruchs (nachfolgend III. bis V.). Der Klägerin steht ferner ein Anspruch gegenüber der Beklagten zu 2) auf Zustimmung zur Löschung ihrer Firma zu (nachfolgend VI.). Schließlich ist auch der Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten für eine kennzeichenrechtliche Abmahnung der Beklagten gegeben (nachfolgend VII.).

34
I. Der Klägerin steht gegen den Beklagten zu 1) ein Anspruch auf Übertragung der deutschen Wortmarke DE … für sämtliche im Register eingetragenen Waren zu, weil die streitgegenständliche Marke sich als Agentenmarke erweist. Nach § 17 Abs. 1 MarkenG kann, soweit eine Marke entgegen § 11 für den Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden ist, der Inhaber der Marke von dem Agenten oder Vertreter die Übertragung des durch die Anmeldung oder

Eintragung der Marke begründeten Rechts verlangen. Bei der Marke des Beklagten zu 1) handelt es sich um eine Agentenmarke i.S.d. § 11 MarkenG, weil der Beklagte zu 1) im Zeitpunkt der Anmeldung „Agent“ der Klägerin war, der Klägerin im Zeitpunkt der Anmeldung selbst ein „Markenrecht“ an dem Zeichen zustand, die Eintragung ohne Zustimmung der Klägerin erfolgte und das Verhalten des Beklagten zu 1) insoweit auch nicht gerechtfertigt war.

35
1. Der Beklagte zu 1) war im Zeitpunkt von Anmeldung und Eintragung der deutschen …-Marke „Agent“ der Klägerin.

36
a. Agent i.S.d. § 11 ist, wer auf Grund eines Arbeits- oder sonstigen Verhältnisses zu dem Markeninhaber dessen Interessen im geschäftlichen Verkehr wahrzunehmen hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 11 Rn. 7). Das Tatbestandsmerkmal „Agent oder Vertreter“ ist dabei weit auszulegen, wobei eine wirtschaftliche Betrachtungsweise vorzunehmen ist (BeckOK MarkenR/Eckhartt, MarkenG, 26. Ed. § 11 Rn. 15). Daraus folgt, dass für die Annahme eines Agentenverhältnisses Vertretungsmacht im Rechtssinne nicht erforderlich ist. Auch schlichte Handelsvertreter oder Vertragshändler können daher Agenten nach § 11 MarkenG sein. Nicht erforderlich ist ferner, dass die Verpflichtung zur Interessenwahrnehmung im Mittelpunkt der vertraglichen Beziehung zwischen Geschäftsherrn und Agenten steht; eine entsprechende Nebenpflicht i.S.d. § 241 Abs. 2 BGB ist bereits ausreichend (BGH GRUR 2008, 611, 613 - audison).

37
b. Ausgehend hiervon war der Beklagte zu 1) im Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen … Marke Agent der Klägerin. Zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 1) bestand seit Januar 2004, also zeitlich vor Anmeldung und Eintragung der streitgegenständlichen deutschen … Marke, ein Vertriebsvertrag (Anlage K 15). Durch diesen Vertrag, in dem der Beklagte zu 1) explizit als „Vertriebspartner“ bezeichnet wird, wurde dem Beklagten zu 1) in § 2 u.a. die Pflicht auferlegt, sämtliche ihm zugehenden Aufträge ordnungsgemäß und umgehend zur Zufriedenheit der Klägerin zu bearbeiten und für das Zustandekommen und die ständige Entwicklung eines Vertriebsnetzes in Deutschland zu sorgen. Der Beklagte zu 1) war deshalb im Rahmen seiner Vertriebsaktivitäten als Vertragshändler der Klägerin jedenfalls auch zur Wahrung der Vertriebsinteressen der Klägerin verpflichtet.

38
2. Die Klägerin kann sich gegenüber dem Beklagten zu 1) auch auf ein prioritätsälteres Markenrecht berufen, da Rechte am Unternehmensschlagwort „…“ zugunsten der Klägerin in Deutschland spätestens im Jahr 2002 wirksam entstanden sind.

39
a. Der Löschungsanspruch des § 11 MarkenG setzt ein prioritätsälteres Markenrecht des Geschäftsherrn voraus (BGH GRUR 2008, 611, Rn. 15 - audison). Erforderlich ist, dass dieses Markenrecht im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Geschäftsherrn besteht und nicht löschungsreif ist (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 11 Rn. 15). Ob es sich um eine eingetragene Marke oder um eine Benutzungsmarke handelt, ist dabei ebenso unerheblich wie das Gebiet, in dem der Markenschutz begründet wurde. Das ältere Recht des Geschäftsherrn kann daher in jedem Drittstaat bestehen (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 11 Rn. 16). Auch ein im Inland erworbenes Recht am Unternehmensschlagwort kann wegen seiner Markenähnlichkeit als Grundlage des Übertragungsanspruchs gem. §§ 11, 17 MarkenG ausreichen. Denn der Inhaber eines durch Benutzung erworbenen Zeichenrechts ist in gleicherweise schutzwürdig wie etwa der Inhaber einer in- oder ausländischen Benutzungsmarke (so i.E. auch BeckOK MarkenR/Eckhartt, MarkenG, 26. Ed. § 11 Rn. 31).

40
b. Vorliegend kann sich die Klägerin auf ein prioritätsälteres und jedenfalls verwechslungsfähiges (zu dieser Voraussetzung etwa Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, MarkenG § 11 Rn. 15) Zeichenrecht am Unternehmensschlagwort „…“ berufen. Dieses ist im Jahr 2002, also noch vor dem Prioritätstag der angegriffenen Bezeichnung des Beklagten zu 1), in der Bundesrepublik Deutschland wirksam entstanden.

41

aa. Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens gem. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG entsteht grundsätzlich bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr, unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH GRUR 2013, 1150, 1152 - Baumann). Ein Schutz besteht darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt des Firmenschlagworts an eigenen unterscheidungskräftigen Bestandteilen der Gesamtfirma, die geeignet erscheinen, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Auf eine tatsächliche Benutzung kommt es hingegen nicht an (vgl. BGH GRUR 2018, 935 Rn. 28 - goFit).

42
Auf Grundlage der vorstehenden Erwägungen ist ein Unternehmenskennzeichenrecht … Kft. sowie - für den vorliegenden Fall von Relevanz - ein Recht am Unternehmensschlagwort „…“ in Person der ungarischen Klägerin jedenfalls ab dem Jahr 2002 in Deutschland entstanden. In diesem Jahr hat die Klägerin unbestritten unter ihrer Firmenbezeichnung auf der Messe Interbad in Düsseldorf teilgenommen (vgl. auch E-Mail, Anlage K 7). Dass die Klägerin auch in den darauf folgenden Jahren auf dem gesamten deutschen Markt tätig war, ist ersichtlich aus den Bildern der Messeauftritte 2003 und 2004 (Anlage K 28), dem Zeitschrifteninserat aus dem Jahr 2002 (Anlage K 9, S. 1 und 2) und den mit Anlage K 29 vorgelegten Werbebroschüren.

43
bb. Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die Rechte am Unternehmenskennzeichen der Klägerin und am entsprechenden Firmenschlagwort „…“ in der Folgezeit auch nicht erloschen. Sie bestehen vielmehr unverändert fort.

44
Nach ganz herrschender Meinung ist der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG an den Bestand eines lebenden Unternehmens geknüpft (vgl. statt aller BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom; Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 4. Auflage 2018, § 10 Rn. 41 m.w.M.). Daraus folgt zwangsläufig, dass der Schutz jedenfalls dann erlischt, wenn das Unternehmen sich endgültig nicht mehr am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 1997, 749, 752 - L’Orange; BGH GRUR 2002, 967, 969 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2005, 871, 872 - Seicom). Das endgültige Einstellen der geschäftlichen Tätigkeit ist dabei gleichbedeutend mit der endgültigen Aufgabe des Unternehmens. Dem gleichgestellt ist eine plötzliche und übergangslose wesentliche Änderung des Geschäftsgegenstandes, die dazu führt, dass der Verkehr das neue Unternehmen nicht mehr als Fortsetzung des alten ansieht (BGH GRUR 2016, 1066, 1067 - mt-perfect, Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 5 Rn. 7, 8). Dabei sind an die für die Aufrechterhaltung des Schutzes erforderliche Nutzung keine höheren Anforderungen zu stellen als an die für die anfängliche Entstehung erforderlichen Benutzungshandlungen (BGH GRUR 2016, 1066 Rn. 23 - mt-perfect). Ob eine nur vorübergehende Unterbrechung oder eine endgültige Aufgabe des Geschäftsbetriebs vorliegt, ist aber stets anhand sämtlicher Umstände des Einzelfalles zu ermitteln, wobei dem Vorliegen von Fortsetzungswillen und Fortsetzungsmöglichkeit entscheidende Bedeutung beizumessen ist (BGH GRUR 2016, 1066, 1067 - mt-perfect).

45
Überträgt man diese Grundsätze auf den Streitfall kann von einem Erlöschen des Rechts am Unternehmensschlagwort „…“ nicht ausgegangen werden. Vielmehr hat die Klägerin in ausreichendem Maße eine fortgesetzte Beteiligung am geschäftlichen Verkehr in Deutschland und damit den Fortbestand des Unternehmensschlagworts „…“ nachgewiesen.

46
Entscheidende Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den mit Anlagen K 15 bis K 18 vorgelegten Vertriebsverträgen mit der Beklagten zu 2) bzw. ihrem Geschäftsführer aus den Jahren 2004 - 2014 zu, aus denen ein Auftreten der Klägerin im geschäftlichen Verkehr der Bundesrepublik Deutschland hinreichend deutlich erkennbar ist (in den Vertriebsvereinbarungen wird ein inländischer Erfüllungsort und Gerichtsstand vereinbart, vgl. OLG München 6 U 450/20, S. 12, Anlage K 26). Daneben erfolgten nach unbestritten gebliebenen Vortrag Lieferungen der Klägerin mittels LKWs eines Drittunternehmens, auf denen Planen angebracht waren, die augenfällig die Bezeichnung „…“ enthalten (Anlage K 33).

47
3. Die Anmeldung der streitgegenständlichen deutschen …-Marke des Beklagten zu 1) erfolgte auch ohne Zustimmung der Klägerin. Es kann vorliegend dahinstehen, ob der mit Anlage K 20 vorgelegte „Entwurf

Übertragungserklärung“ die Anforderungen an eine wirksame Zustimmung i.S.d. § 11 MarkenG erfüllt, weil die Klägerin eine etwaig erteilte Zustimmung wirksam widerrufen hat.

48
a. Ob eine einmal erteilte Zustimmung zur Markenanmeldung nach Eintragung des betreffenden Zeichens rückwirkend widerrufen werden kann, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten.

49
Teilweise wird gefordert, die einmal erteilte Zustimmung müsse über die Dauer der Eintragung bestehen und entfalle, wenn der Markeninhaber diese widerrufe (hierfür OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 269, 271 - SNOMED; Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 11 Rn. 32). Nach der Gegenmeinung soll der Widerruf einer erteilten Zustimmung jedenfalls nach der Eintragung keinesfalls in Betracht kommen, weil es Sache des Geschäftsherrn sei, sich durch entsprechende vertragliche Abreden im Hinblick auf etwaige Übertragungen der eingetragenen Marke abzusichern (vgl. Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, MarkenG § 11 Rn. 18; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 11 Rn. 23). Nach einer vermittelnden Ansicht kommt ein Widerruf nach Eintragung dann in Betracht, wenn die Zustimmung zur Markenanmeldung durch den Geschäftsherrn von vornherein im Umfang begrenzt war; da vernünftigerweise nicht anzunehmen sei, dass ein Verzicht des Geschäftsherrn auf die Rechte der §§ 11, 17 über den Zeitraum des Agentenverhältnisses hinaus erstreckt werden sollte, sei das Aufleben des Löschungsanspruchs mit Beendigung des Agentenverhältnisses im Regelfall anzunehmen, sofern der Verzicht nicht ausdrücklich über die Dauer des Agentenverhältnisses hinaus erklärt wurde (BeckOK MarkenR/Eckhartt, MarkenG, 26. Ed. § 11 Rn. 44). Der letztgenannten Ansicht gebührt nach Auffassung der erkennenden Kammer der Vorzug, denn sie enthält einen gerechten Ausgleich der insoweit kollidierenden Interessen des Markeninhabers und des Geschäftsherrn. Gegen eine grundsätzliche Widerrufsmöglichkeit, wie sie in Teilen des Schrifttums vertreten wird, spricht schon der historische Gesetzgeberwille. Denn die amtliche Begründung zu § 11 MarkenG (BT-Drs. 12/6581, S. 73) geht explizit von einer solchen Möglichkeit aus. Für die Widerrufsmöglichkeit bzw. das Wiederaufleben des Löschungsanspruchs nach § 11 MarkenG und damit gleichzeitig des Übertragungsanspruchs nach § 17 MarkenG spricht ferner die mangelnde Schutzwürdigkeit des Agenten jedenfalls in dem Fall, in dem die Zustimmung ausdrücklich oder implizit an das Bestehen des Agentenverhältnisses geknüpft war. In einem solchen Fall kann er nicht darauf vertrauen, das in Kenntnis eines prioritätsälteren Zeichenrechts zur Anmeldung gebrachte Zeichen werde ihm unabhängig vom Bestand der Beziehung zum Geschäftsherrn zugewiesen sein.

50
b. Auf Grundlage der vorstehenden Überlegungen ist der Übertragungsanspruch der Klägerin mit der außerordentlichen Kündigung des Vertriebsvertrags im Jahr 2019, spätestens aber mit der ausdrücklichen Erklärung vom 25.05.2020 des Widerrufs der Zustimmung (Anlage K 31) entstanden. Denn selbst bei unterstelltem wirksamen Zustandekommen der mit Anlage K 20 vorgelegten Übertragungserklärung ergibt sich aus dieser eindeutig, dass die Zustimmung zur Markenanmeldung an den Bestand der Geschäftsbeziehung zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 1) geknüpft war. So wird in einer Art Präambel der Übertragungserklärung festgehalten, dass der Vertrieb der Produkte der Klägerin in Deutschland über den Beklagten zu 1) erfolgt und der Beklagte zu 1) „zum Schutz seiner Geschäftsaktivitäten in Deutschland eine Marke „… anmelden“ möchte. Aus dieser Formulierung ist deutlich zu erkennen, dass die Zustimmung an das Bestehen des Vertragsverhältnisses zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 1) geknüpft ist. Anhaltspunkte dafür, dass dem Beklagten zu 1) entsprechende Zeichenrechte unabhängig von einer Zusammenarbeit der Parteien eingeräumt werden sollten, sind der Vereinbarung hingegen nicht zu entnehmen.

51
4. Der Beklagte zu 1) kann sich gegenüber der Klägerin auch auf keinen Rechtfertigungsgrund i.S.d. § 11 MarkenG berufen. Ein eigenes anerkennenswertes Interesse des Beklagten zu 1) an der Nutzung des Zeichens … vermag die Kammer nicht zu erkennen. Eine Rechtfertigung kann nämlich allein in solchen Konstellationen vorliegen, in denen der Agent die Marke bereits vor Aufnahme seiner Tätigkeit für den Geschäftsherrn benutzt hat. Dieser Fall liegt hier erkennbar nicht vor. Nicht ausreichend ist demgegenüber, dass der Agent den Markt für die betreffende Marke erschlossen und insoweit einen eigenen Besitzstand erworben hat (Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 11 Rn. 25).

52

5. Entgegen der beklagtenseits vorgebrachten Ansicht steht dem Übertragungsanspruch auch weder die Einrede der Verjährung noch der Einwand der Verwirkung entgegen. Nach Ansicht der Kammer ist der Übertragungsanspruch nach §§ 17, 11 MarkenG frühestens mit Ausspruch der außerordentlichen Kündigung im Jahr 2019 entstanden, weshalb die dreijährige Regelverjährungsfrist des § 195 BGB frühestens am 31.12.2019 zu laufen begann (§ 199 Abs. 1 BGB) und damit im Zeitpunkt der Klageerhebung am 02.04.2020, die zur Hemmung der Verjährung führt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB), noch nicht abgelaufen war. Aufgrund des soeben dargelegten kurzen Zeitmoments, ist auch für die Annahme von Verwirkung kein Raum.

53
II. Der Klägerin steht auch der mit Klageantrag Ziff. II. 1. verfolgte Unterlassungsanspruch zu, allerdings dringt sie mit ihrem Begehren nur insoweit durch, als sie dieses hilfsweise auf ein prioritätsälteres Recht am Unternehmensschlagwort … stützt. Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch aus Art. 130 Abs. 1 i.V.m. Art 9 Abs. 2 lit. b) UMV steht ihr hingegen nicht zu. Weil sich die Klägerin allerdings gegenüber den Beklagten auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichenrecht berufen kann, steht ihr der mit Klageantrag Ziff. II. 2. geltend gemachte Unterlassungsanspruch, mit dem sie eine firmenmäßige Benutzung des Zeichens „…“ angreift, ebenfalls zu.

54
1. Der Klägerin steht gegen die Beklagten wegen der unstreitig erfolgten Verwendung des Zeichens … kein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch gem. Art. 130 Abs. 1 UMV aus der Unionsbildmarke Nr. … zu, weil die Beklagten der Inanspruchnahme aus diesem Zeichen erfolgreich den Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung nach Art. 127 Abs. 3 UMV i.V.m. Art. 18 UMV entgegenhalten können. Die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin (grundlegend zur Beweislast des Markeninhabers EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 79 f. - Ferrari/DU [testarossa]; zur Einrede der Nichtbenutzung BeckOK MarkenR/Grüger, 26. Ed. 1.7.2021, UMV 2017 Art. 127 Rn. 19) hat es versäumt, auf den mit der Klageerwiderung vom 12.05.2020 erhobenen Einwand der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung (Bl. 61 d.A.) hinreichende Nachweise für eine Benutzung der Klagemarke im maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage (vgl. EUGH GRUR 2021, 613 Rn. 50 - Husqvama/Lidl [Bewässerungsspritze] zu Art. 128 UMV) vorzulegen.

55
a. Nach Art. 18 Abs. 1 UMV muss der Inhaber einer Unionsmarke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, ernsthaft in der Union benutzen. Die erforderliche Ernsthaftigkeit der Benutzung ist dann gegeben, wenn die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2009, 60 - LOTTOCARD; EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 33 f. - Ferrari/DU [testarossa]). Ernsthaft ist die Benutzung einer Marke mithin dann, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall vorliegen, ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 925 - VOODOO m.w.N.; EuGH GRUR 2020, 1301 Rn. 33. - Ferrari/DU [testarossa]).

56
b. Dem Vortrag der Klägerin lässt sich eine ernsthafte Benutzung ihrer Unionsbildmarke „…“ im Zeitraum von 03.04.2015 bis 02.04.2020 nicht entnehmen.

57
Hinsichtlich des genannten Zeitraums fehlt es bereits an jeglichem substantiierten Vortrag zur Benutzung der Marke. Die Klägerin hat insoweit mit Schriftsatz vom 25.05.2020 unter Verweis auf S. 8 f. der Klageschrift lediglich vorgetragen, sie sei seit 2002 in Deutschland unter der Marke … sowie dem Unternehmenskennzeichen „…“ geschäftlich aktiv. Zum Nachweis hat sie auf verschiedene Unterlagen verwiesen, die zum großen Teil außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums liegen (Inserate aus Zeitschriften aus dem Jahr 2002, Anlage K 9, Fotos von Messeteilnahmen aus den Jahren 2002 - 2004,

Anlagenkonvolut K 28, Werbebroschüren aus den Jahren 2002 bis 2007, Anlagenkonvolut K 29, Fotos von Teilnahmen auf internationalen Messen, Anlagenkonvolut K 30, von denen nur wenige in den relevanten Benutzungszeitraum fallen). Darüber hinaus hat die Klägerin lediglich pauschal behauptet, sie habe ihre Produkte stets ab Werk in Ungarn mit ihrer Marke gemäß Anlagen 3.1 bis 3.3 wiederholt und zudem auch mit ihrem Werbeslogan gekennzeichnet. Die Kennzeichnung und der Slogan hätten sich zudem auf den Lkws der Klägerin befunden, mit denen die Produkte - auch nach Deutschland - ausgeliefert worden seien. Zum Beleg für ihre Behauptungen, aus denen sich zudem eine Benutzung im relevanten Zeitraum nicht entnehmen lässt, verweist sie auf Anlagen K 8 und K 9 - also drei Lichtbilder von Messeauftritten und eine vermeintliche Werbeanzeige - sowie Anlagen K 33 und K 33. Letztgenannte Anlagen enthalten Fotografien von Lkws und Pkws, nicht aber Belege dafür, dass die Marke auch auf den beanspruchten Waren angebracht gewesen wäre. Die Klägerin lässt schließlich jeglichen Vortrag zu abgesetzten Stückzahlen und etwaig erzielten Umsätzen von mit „…“-Marken gekennzeichneten Waren in der Europäischen Union vermissen, so dass letztlich auch nicht beurteilt werden kann, ob die Zeichennutzung überhaupt einen relevanten Umfang erreicht hätte.

58
Etwaige Benutzungen der Beklagten können der Klägerin als Markeninhaberin nicht zugerechnet werden, weshalb die Frage dahinstehen kann, ob derartige Benutzungshandlungen überhaupt einen relevanten Umfang erreichen. Denn Anhaltspunkte für das Vorhandensein eines Fremdbenutzungswillens der Beklagten im Zusammenhang mit Verwendungen von …-Zeichen bestehen nicht. Vielmehr geht die Kammer davon aus, dass die Beklagten insoweit mit der Absicht handelten, die eingetragene deutsche Wortmarke … des Beklagten zu 1) zu benutzen.

59
2. Der Klägerin steht aber, begrenzt auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der hilfsweise geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 4 MarkenG wegen der Verletzung des Rechts am Unternehmensschlagwort … zu.

60
a. Die Klägerin ist als Inhaberin eines entsprechenden Zeichenrechts (vgl. oben B. I. 2. b.) zur Geltendmachung des Anspruchs aktivlegitimiert.

61
b. Die mit der Klage angegriffenen Zeichennutzungen durch die Beklagte zu 2) - das Anbieten von Schwimmbecken, Schwimmbadüberdachungen/Poolabdeckungen sowie Pooltechnik unter der Marke … - erfolgte markenmäßig. Dies stellen auch die Beklagten nicht in Abrede.

62
c. Die Zeichennutzung durch die Beklagte zu 2) verletzt das prioritätsältere Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin, weil es geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen (§ 15 Abs. 2 MarkenG).

63
aa. Die Verwechslungsgefahr i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung besteht zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 - Peek & Cloppenburg).

64
bb. Auf Grundlage dessen ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das Klagezeichen verfügt jedenfalls über originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind hochgradig ähnlich, zumal die Beklagte zu 2) das prägende Wortelement „…“ lediglich in einer bestimmten graphischen Gestaltung benutzt. Ferner besteht zwischen den Tätigkeitsgebieten Branchenidentität. Beide Zeichen werden zur Kennzeichnung von Unternehmungen der Schwimmbadbranche verwendet.

65
d. Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben.

66

e. Der Beklagte zu 1) haftet als Alleingeschäftsführer der Beklagten zu 2) selbständig für die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen, weil mit den angegriffenen Zeichenverwendungen solche Maßnahmen in Frage stehen, die üblicherweise auf Geschäftsführerebene entschieden werden (vgl. BGH GRUR 2017, 397 Tz. 110 - World of Warcraft II m.w.N.; Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 14 Rn. 475 ff.).

67
3. Soweit die Klägerin sich mit Klageantrag Ziff. II. 2. gegen eine firmenmäßige Benutzung des Zeichens „…“ durch die Beklagten wendet, dringt sie mit ihrem Begehren ebenfalls durch. Der Unterlassungsanspruch folgt ebenfalls aus § 15 Abs. 4 MarkenG, weil die Firmierung der Beklagten zu 2) als … GmbH sowie die Benutzung der Domain www….de das prioritätsältere Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin verletzen.

68
a. Die Klägerin ist als Inhaberin eines Unternehmenskennzeichenrechts … aktivlegitimiert. Dieses ist auch prioritätsälter als ein kollidierendes Zeichenrecht der Beklagten zu 2), weil ihre Gründung und Eintragung in das Handelsregister erst 2004 und damit zeitlich nach dem Entstehen des Rechts der Klägerin im Jahr 2002 erfolgten (vgl. oben B. I. 2. b.).

69
b. Aufgrund der Firmierung als …. GmbH sowie der Nutzung der entsprechenden Internetwebseite www…..de als Firmenhomepage hat die Beklagte zu 2) die angegriffene Bezeichnung auch firmenmäßig benutzt.

70
c. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr gem. § 15 Abs. 2 MarkenG wegen bestehender Zeichen- und Branchenidentität. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte zu 2) betreiben ein Unternehmen mit Gegenstand Schwimmbadherstellung und - handel.

71
d. Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben.

72
e. Der Beklagte zu 1) haftet für die vorliegende Rechtsverletzung als Alleingeschäftsführer der Beklagten zu 2) selbständig, weil mit Firmierung und Internetauftritt Maßnahmen in Rede stehen, die typischerweise auf Leitungsebene entschieden werden.

73
4. Die der Klägerin zustehenden Unterlassungsansprüche sind auch weder verjährt noch verwirkt.

74
a. Für den mit Ziff. II. 1. geltend gemachten Unterlassungsanspruch folgt dies aus der Überlegung, dass sich die Klägerin explizit gegen Verletzungen aus dem November 2019 über die Homepage der Beklagten zu 2) wendet. Insoweit ist die dreijährige Regelverjährungsfrist (§ 195 BGB) im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht abgelaufen. Für die Annahme von Verwirkung fehlt es damit zugleich am erforderlichen Zeitmoment.

75
b. Aber auch soweit die Klägerin mit Klageantrag Ziff. II. 2. eine firmenmäßige Benutzung angreift, liegen die Voraussetzungen der Einrede der Verjährung nicht vor. Die Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs mit einer bestimmten Bezeichnung stellt eine Dauerhandlung dar. Die Verjährungsfrist beginnt damit nicht zu laufen, solange der Eingriff fortdauert. Sie beginnt damit erst in dem Moment, in dem die Dauerhandlung endet (BGH GRUR 2003, 448, 450 - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft; Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 20 Rn. 11). Für einen Abschluss der Dauerhandlung ist vorliegend nichts ersichtlich. Vielmehr räumen auch die Beklagten ein, dass die angegriffenen Bezeichnungen in der beanstandeten Art und Weise weiter verwendet werden. Auch für die Annahme einer Verwirkung ist vorliegend kein Raum. Eine solche scheitert zwar nicht am erforderlichen Zeitmoment (vgl. hierzu GRUR 2013, 1161 Rn. 24 - Hard Rock Cafe), jedoch fehlt es am Umstandsmoment. Aufgrund der wirtschaftlich engen Zusammenarbeit der Parteien, die auch in dem mit Anlage K 20

vorgelegten Entwurf einer Übertragungserklärung zum Ausdruck kommt und sich zudem in diversen, teilweise exklusiven Vertriebsverträgen manifestiert, konnten und durften die Beklagten nicht darauf vertrauen, auch nach dem Ende der Geschäftsbeziehung mit der Klägerin zur Nutzung der streitgegenständlichen Bezeichnung berechtigt zu sein.

76
III. Der mit Klageantrag Ziff. III verfolgte Schadensersatzfeststellungsanspruch hat seine Rechtsgrundlage in § 15 Abs. 5 S. 1 MarkenG. Die Beklagten handelten im Hinblick auf die angegriffenen Zeichenverwendungen jedenfalls fahrlässig. Denn spätestens mit der außerordentlichen Kündigung des zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2) bestehenden Vertriebsvertrags hätten sie erkennen können und müssen, dass sie fortan weder zur markennoch zur firmenmäßigen Benutzung des Zeichens „…“ berechtigt sind (zu den im Kennzeichenrecht geltenden strengen Sorgfaltsanforderungen vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14 Rn. 687 f.).

77
IV. Der mit Klageantrag Ziff. IV. verfolgte Auskunftsanspruch beruht auf § 19 Abs. 1 MarkenG, soweit er als selbständiger Hilfsanspruch geltend gemacht wurde, und § 242 BGB, soweit die Auskünfte zur Bezifferung eines etwaigen Schadens der Klägerin erforderlich sind.

78
V. Die geltend gemachten Rückruf- und Vernichtungsansprüche haben ihre Rechtsgrundlage in § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG. Gründe, die Rückruf und Vernichtung als unverhältnismäßig erscheinen lassen würden (§ 18 Abs. 3 MarkenG) sind weder dargetan noch sonst ersichtlich.

79
VI. Der mit Klageantrag Ziff. VI. verfolgte Anspruch auf Einwilligung in die (vollständige) Löschung der unter HRB … eingetragenen Firma „…“ folgt wegen seines Charakters als Störungsbeseitigungsanspruch aus einer analogen Anwendung des § 1004 Abs. 1 BGB i.V.m. § 19d MarkenG (vgl. auch BGH GRUR 2013, 833, 835 - Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering/Hacker, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 15 Rn. 113). Die Einrede der Verjährung des Anspruchs greift nicht durch. Die Eintragung der Firma im Handelsregister stellt insoweit einer Dauerhandlung dar. Die Verjährung beginnt nicht vor Abschluss dieser Dauerhandlung (Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 20 Rn. 15).

80
VII Der Klägerin steht auch Ersatz für die Abmahnung der Beklagten vom 18.11.2019 (Anlage K 24) zu, allerdings nur in Höhe von 1.677,81 Euro.

81
1. Die Abmahnung war berechtigt, denn sie war erforderlich, um dem Schuldner einen Weg zu weisen, den Gläubiger ohne Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen (vgl. BGH GRUR 2010, 354 - Kräutertee).

82
2. Die Abmahnung war nur teilweise begründet, weil die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche primär auf ihre Unionsmarke „…“ stützte und bereits mit der Abmahnung ein unionsweites Verbot der Benutzung des Zeichens … verlangte. Ein solcher unionsweiter Verbotsanspruch besteht aber mangels Nachweises einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke nicht (vgl. oben B. 2. 1.).

83
3. Die von der Klägerin angesetzte 1,3 Geschäftsgebühr ist ebenso wie der zugrunde gelegte Gegenstandswert in Höhe von insgesamt 100.000,- Euro für die Verletzung eines Unternehmenskennzeichens nicht zu beanstanden. Weil die Abmahnung aber nur teilweise begründet war, war nach BGH GRUR 2010, 744 - Sondemewsletter eine entsprechende Quote zu bilden. Die Kammer erachtete einen Abzug von 15 % für sachgerecht, weshalb der Klägerin Abmahnkosten in Höhe von insgesamt 1.677,81 Euro zustehen.

84
VIII. Der zuerkannte Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen ist gemäß §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 288 Abs. 1 BGB begründet.

85

C. Die zulässige Widerklage ist unbegründet, weil den Beklagten wegen der Abmahnung der Klägerin kein Anspruch auf Ersatz ihrer vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus § 823 Abs. 1 BGB zusteht.

86
I. Es ist zwar allgemein anerkannt, dass eine materiell unberechtigte Verwarnung des Verletzers aus einem Schutzrecht Schadensersatzansprüche des Verwarnten gegen den Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gem. § 823 Abs. 1 BGB begründen kann (BGH GRUR 2005, 882 - Unberechtigte Schutzrechtsverwamung I; Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14 Rn. 813). Zentrale Voraussetzung des Anspruchs aus § 823 Abs. 1 BGB ist aber eben das Vorliegen einer tatsächlich unberechtigten Schutzrechtsverwarnung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2018, § 14 Rn. 818 ff.).

87
II. Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung liegt auch vor, allerdings nur soweit die Klägerin ihre Ansprüche auf ihre Unionsbildmarke … stützt.

88
III. Allerdings fehlt es am erforderlichen Verschulden. Im Zusammenhang mit unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen dürfen die Sorgfaltsanforderungen nicht überspannt werden (Ströbele/Hacker/Thiering/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 14 Rn. 819). Der ihn treffenden Sorgfaltspflicht entspricht der Markeninhaber regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist. Dies ist hier der Fall. Die Klägerin durfte davon ausgehen, zur Abmahnung berechtigt zu sein, zumal im Zeitpunkt der Abmahnung die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung von den Beklagten noch nicht erhoben worden war.

89
IV. Soweit die nachgereichten Schriftsätze der Beklagten vom 13.10.2021 und der Klägerin vom 19.10.2021 anderes als bloße Rechtsausführungen enthalten, waren sie gemäß § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen (vgl. Zoller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 132 Rdnr. 4). Eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO hinsichtlich des neuen Vertrags war nicht geboten (vgl. auch BGH NJW 2000, 142 f. und Zöller/Greger, ZPO, 32. Auflage, § 156 Rdnr. 4 und 5).

90
D. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 100 Abs. 2, 269 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in §§ 708 Nr. 11, 709 S. 1 und S. 2, § 711 ZPO.