

Widersprüchlichkeit eines Unterlassungsantrags führt zu dessen Unbestimmtheit

Bundesgerichtshof

Urteil vom 05.11.2015

Az.: I ZR 50/14

Tenor

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter ..., die Richter ..., ..., ... und ... für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 30. Januar 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien erbringen bundesweit Übersetzungsdienstleistungen.

Der Kläger ist seit dem Jahr 1988 unter dem Namen „ConText“ auf dem Gebiet der Übersetzungsdienstleistungen tätig. Er nutzt seit Ende der 1980er Jahre bis heute den Namen „ConText“ überregional. Der Kläger ist Inhaber der am 29. Januar 2010 angemeldeten und am 10. März 2010 eingetragenen deutschen Wortmarke „ConText“, die Schutz für Schreibdienste und die Anfertigung von Übersetzungen gewährt.

Die Beklagte ist frühestens seit Beginn des Jahres 1990 tätig und nutzte ebenfalls das Zeichen „Context“ für Übersetzungsdienstleistungen. Sie ließ im Jahr 2008 die deutsche Wort-Bild-Marke „Context“ eintragen. Im Jahr 2009 erhob die Beklagte gegen den Kläger vor dem Landgericht Köln eine auf Unterlassung der Zeichennutzung gerichtete Klage, die erfolglos blieb. Der Kläger nahm seine in diesem Rechtsstreit erhobene gegenläufige Widerklage im Februar 2010 zurück. Im Februar 2011 verzichtete die Beklagte nach Aufforderung durch den Kläger auf ihre Marke.

Mit Schreiben vom 8. Juni 2011 forderte der Kläger die Beklagte auf, sich strafbewehrt zu verpflichten, die Verwendung des Zeichens „Context“ in Allein-stellung bei den im nachfolgenden Klageantrag näher bezeichneten Dienstleistungen zu unterlassen. Die Beklagte kam dieser Aufforderung nicht nach.

Der Kläger sieht in der mit seinem Schreiben vom 8. Juni 2011 beanstandeten Zeichennutzung eine Verletzung seines Unternehmenskennzeichens „ConText“.

Der Kläger hat beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

bei Dienstleistungen im Bereich Fremdsprachendienste, Übersetzung, Textkonzeption, Textkreation und Lektorat die Bezeichnung „Context“ in Allein-stellung zu verwenden, insbesondere durch die „Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH“;

2. die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft zu erteilen über die erzielten Umsätze, die unter den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen erzielt wurden, aufgegliedert nach Jahren;

3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die in Ziffer 1

beschriebenen Handlungen bisher entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hat zur Verurteilung der Beklagten geführt. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die zulässige Klage sei aus §§ 5, 15 MarkenG begründet. Die Bezeichnung „ConText“ sei als unterscheidungsfähiger Teil einer Firmenbezeichnung schutzfähig. Der Kläger habe hieran ausweislich des unstreitigen Tatbestands des erstinstanzlichen Urteils die prioritätsälteren Rechte. Da beide Parteien im Übersetzungsbereich tätig seien, bestehe Verwechslungsgefahr. Die Ansprüche des Klägers seien nicht verwirkt.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das angefochtene Urteil kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil der Unterlassungsantrag (Klageantrag 1) nicht hinreichend bestimmt ist (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag – und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung – nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl.

nur BGH, Urteil vom 28. November 2013 – I ZR 7/13, GRUR 2014, 398 Rn. 14 = WRP 2014, 431 – Online-Versicherungsvermittlung; Urteil vom 8. Mai 2014 – I ZR 217/12, BGHZ 201, 129 Rn. 24, jeweils mwN).

b) Der vorliegende Unterlassungsantrag ist gerichtet auf das Verbot, bei den im Antrag näher bezeichneten Dienstleistungen „die Bezeichnung ‚Context‘ in Alleinstellung zu verwenden, insbesondere durch die ‚Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH““. Im vorangestellten abstrakten Teil wird also die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung beschrieben, im „Insbesondere“-Teil hingegen erfolgt die Nennung der Bezeichnung innerhalb der aus mehreren Bestandteilen bestehenden Firma der Beklagten. Diese Verknüpfung ist widersprüchlich und führt zur Unbestimmtheit des Antrags.

aa) Der mit „insbesondere“ eingeleitete Teil eines Unterlassungsantrags dient zum einen der Erläuterung des in erster Linie beantragten abstrakten Verbots, indem er beispielhaft verdeutlicht, was unter der im abstrakten Antragsteil genannten Form zu verstehen ist. Zum anderen kann der Kläger auf diese Weise deutlich machen, dass Gegenstand seines Begehrens nicht allein ein umfassendes, abstrakt formuliertes Verbot ist, sondern dass er – falls er insoweit nicht durchdringt – jedenfalls die Unterlassung des konkret beanstandeten Verhaltens begehrt, wobei allerdings auch dieser „Insbesondere“-Zusatz den allgemeinen Regeln unterliegt und deshalb dem Bestimmtheitsgebot entsprechen muss (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. November 1996 – I ZR 197/94, GRUR 1997, 767, 768 = WRP 1997, 735 – Brillenpreise II; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 22 = WRP 2012, 1222 – Tribenuronmethyl). Wählt der Kläger eine Verallgemeinerungsform, deren abstrakter Inhalt die „Insbesondere“-Variante nicht mehr umfasst, kann der Klage nicht in dieser Variante stattgegeben werden, weil die mit „insbesondere“ beginnenden Teile des Klageantrags keinen

eigenen Streitgegenstand enthalten und daher nicht als echte Hilfsanträge anzusehen sind (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 1997 – I ZR 241/94, GRUR 1997, 672, 673 = WRP 1997, 727 – Sonderpostenhändler; BGH, GRUR 2012, 945 Rn. 22 – Tribenuronmethyl). Vielmehr ist in einem solchen Fall der gesamte Antrag wegen Widersprüchlichkeit unbestimmt (vgl. Büscher in Fezer, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn. 302; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl., § 12 Rn. 2.46; Schwippert in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Aufl., Kap. 51 Rn. 40).

bb) Im vorliegenden Fall widersprechen sich der abstrakte Antragsteil und der „Insbesondere“-Zusatz, weil allgemein die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung verboten werden soll, während der „Insbesondere“-Zusatz eine Verwendungsform beschreibt, die gerade keine Alleinstellung, sondern die Nennung des Zeichens innerhalb einer Gesamtbezeichnung aufweist. Sofern der Kläger mit seiner Antragsfassung zum Ausdruck bringen wollte, die Verwendung innerhalb der Firma erfolge in Alleinstellung, weil die weiteren Bestandteile rein beschreibend seien, wäre der Antrag schon im abstrakten Teil unbestimmt. Die Würdigung, ob Bestandteile einer Gesamtbezeichnung gegenüber einem einzelnen prägenden Bestandteil zurücktreten, ist der konkreten Verwendung vorbehalten und kann durch die Antragsformulierung „in Alleinstellung“ nicht vorweggenommen werden. Es wäre damit unklar, was der Kläger mit „Alleinstellung“ meint.

c) Die Klage kann beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als unzulässig abgewiesen werden. Nach der Rechtsprechung des Senats gebieten bei erstmals in der Revisionsinstanz festgestellten Mängeln des Klageantrags der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren, dem Kläger durch die Wiedereröffnung der Berufungsinstanz Gelegenheit zu geben, den insoweit bestehenden Bedenken durch eine angepasste Antragsfassung Rechnung zu tragen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 8.

März 2012 I ZR 85/10, GRUR 2012, 1153 Rn. 16 = WRP 2012, 1390 Unfallersatzgeschäft; Urteil vom 20. Juni 2013 – I ZR 55/12, GRUR 2013, 1235 Rn. 14 = WRP 2014, 75 – Restwertbörse II; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 45 = WRP 2015, 1487 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; jeweils mwN). Die Frage der Bestimmtheit des Klageantrags ist in den Vorinstanzen nicht angesprochen worden. Somit ist dem Kläger durch eine Zurückverweisung die Möglichkeit zur Anpassung seines Unterlassungsantrags zu geben.

2. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben; es ist bereits wegen des Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 562 Abs. 1 ZPO).

Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe an der Bezeichnung „ConText“ ein nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geschütztes Unternehmenskennzeichenrecht zu, hält den Angriffen der Revision stand.

aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen

unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 Castell/VIN CASTELL).

bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt. Die Revision rügt ohne Erfolg, dass keine der Parteien die Bezeichnung „Context“ in Alleinstellung benutze und dass im Rahmen der Firmenbezeichnung dieser Bestandteil so kennzeichnungsschwach sei, dass die Kombination mit den übrigen Firmenbestandteilen relevant werde.

Für die Erlangung der Schutzfähigkeit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es nicht darauf an, ob eine Bezeichnung tatsächlich in Alleinstellung benutzt worden ist. Ausreichend ist vielmehr die Eignung der Bezeichnung, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass dem Firmenbestandteil „ConText“ aufgrund seiner Unterscheidungskraft eine solche Eignung zukommt, weil der Verkehr diesen – anders als den weiteren Firmenbestandteil „Communication“ – nicht als beschreibenden Hinweis auf den Unternehmensgegenstand des Klägers auffasst. Die Beurteilung

der Unterscheidungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist lediglich zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 REAL-Chips). Die Beurteilung des Berufungsgerichts genügt diesem Maßstab. Das Berufungsgericht ist weiter zu Recht davon ausgegangen, dass die Bezeichnung „ConText“ geeignet ist, im Verkehr als Name des Unternehmensträgers aufgefasst zu werden. Diese Beurteilung greift die Revision nicht an.

b) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht.

aa) Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 I ZR 158/05, GRUR 2008, 1102 Rn. 15 = WRP 2008, 1530 Haus & Grund I). Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

bb) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe angesichts der Tätigkeit beider Parteien als Übersetzungsunternehmen Branchenidentität, greift die Revision nicht an. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

cc) Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens durch das Berufungsgericht erweist sich ebenfalls als rechtsfehlerfrei. Das Berufungsgericht hat dem Klagezeichen zwar nicht ausdrücklich einen bestimmten Grad an

Kennzeichnungskraft zugesprochen, jedoch festgestellt, dass es namens-mäßige Unterscheidungskraft aufweist. Es hat in diesem Zusammenhang angenommen, der Bestandteil „ConText“ im Klagezeichen sei nicht beschreibend. Die darin liegende Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

dd) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht von Zeichenidentität ausgegangen.

(1) Zu Recht hat das Berufungsgericht der für den Kläger geschützten Unternehmensbezeichnung „ConText“ den Firmenbestandteil „Context“ der Beklagten gegenübergestellt. Die Revision rügt erfolglos, die Bestandteile „ConText“ und „Context“ innerhalb der Firmenbezeichnungen der Parteien seien derart kennzeichnungsschwach, dass bei der Bestimmung des Gesamteindrucks die übrigen Firmenbestandteile relevant würden.

Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 899 = WRP 2002, 1066 defacto, mwN). Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; BGH, GRUR 2002, 898, 899 defacto).

Danach hat das Berufungsgericht dem Klagezeichen „ConText“ zu Recht den Firmenbestandteil „Context“ der Beklagten gegenübergestellt. Die weiteren Bestandteile „Sprachen- und Mediendienste GmbH“ der Firma der Beklagten sind rein beschreibend und treten daher bei der Bestimmung des Gesamteindrucks hinter den allein kennzeichnenden Bestandteil „Context“ zurück.

(2) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, zwischen den zu vergleichenden Zeichen bestehe Identität. Ein Zeichen ist nicht nur dann mit einem geschützten anderen Zeichen identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die das geschützte Zeichen bilden, sondern auch dann, wenn es als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede gegenüber dem geschützten Zeichen aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl. [zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG] EuGH, Urteil vom 20. März 2003 C291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 54 Arthur/Arthur et Félicie; Urteil vom 25. März 2010 C-278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 25 BergSpechte/trekking.at Reisen; Urteil vom 8. Juli 2010 C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 Portakabin/Primakabin). Beschränken sich die Unterschiede auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge, so führen sie regelmäßig aus dem Identitätsbereich noch nicht hinaus (vgl. EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 – Interflora; BGH, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 – Uhrenankauf im Internet). Diese für das Markenrecht geltenden Regeln finden im Rahmen der Prüfung des § 15 Abs. 2 MarkenG ebenfalls Anwendung (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rn. 66).

Die der Beurteilung des Berufungsgerichts zugrundeliegende Annahme, dem Verkehr werde aufgrund der Maßgeblichkeit des

unscharfen Erinnerungseindrucks die unterschiedliche Schreibweise des Klagezeichens „ConText“ und der angegriffenen Bezeichnung „Context“ entgehen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

ee) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen den identischen Bezeichnungen bestehe bei Branchenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagezeichens Verwechslungsgefahr, erweist sich danach als rechtsfehlerfrei.

c) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung „Context“ in Alleinstellung beanspruchen, hält auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revision macht insoweit erfolgreich geltend, die Beklagte habe das Zeichen „Context“ nicht in Alleinstellung, sondern nur als zusammengesetztes Zeichen benutzt.

Nach der Rechtsprechung des Senats geht ein Antrag, der auf Unterlassung der Benutzung des Firmenbestandteils gerichtet ist, weiter als ein Verbotsantrag, der auf Verwendung der Gesamtbezeichnung abzielt (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 27 = WRP 2013, 1038 – Culinaria/Villa Culinaria). Soll die Verwendung des Firmenbestandteils untersagt werden, muss daher eine Begehungsgefahr für die Benutzung des Firmenbestandteils bestehen. Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich nicht sicher entnehmen, dass die Beklagte den Bestandteil „Context“ nicht nur im Rahmen ihrer gesamten Firmenbezeichnung, sondern auch isoliert benutzt hat.

d) Eine Verwirkung der Ansprüche des Klägers gemäß § 21 Abs. 2 MarkenG kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht verneint werden.

aa) Nach der Vorschrift des § 21 Abs. 2 MarkenG hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die

Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. Einer Kenntnis steht es gleich, wenn sich der Inhaber des älteren Kennzeichenrechts einer Kenntnisnahme verschließt. Dagegen reicht grob fahrlässige Unkenntnis nicht aus (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 21 Rn. 20; Kochendörfer, WRP 2005, 157, 163 f.).

bb) Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Annahme, die Ansprüche des Klägers seien nicht verwirkt, ausgeführt, der dem Kläger vom Landgericht zur Last gelegte Vortrag aus dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln rechtfertige die Annahme der Verwirkung nicht. In jenem Verfahren hatte der Kläger gegenüber der Inanspruchnahme durch die Beklagte zu seiner Verteidigung geltend gemacht, die Parteien seien sich durch ihre jeweilige Arbeit mit dem Internet-Dienst „www.p.com“ bekannt, den die Beklagte (in jenem Verfahren in der Parteirolle der Klägerin) schon seit 2002 sehr aktiv nutze und bei dem die Parteien seit November 2003 nebeneinander angeführt seien. Das Berufungsgericht hat eine Kenntnis des Klägers ausgeschlossen, weil er im Verfahren vor dem Landgericht Köln später – im Rahmen der Widerklage – vortragen habe, ihm sei die Beklagte zuvor nicht bekannt gewesen. Auch die Rücknahme der Widerklage begründe keine Verwirkung, ebenso wenig der Zeitablauf zwischen dem Kölner Verfahren und der vorliegenden Klage. Dieser Begründung kann nicht zugestimmt werden.

cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe ein gegenüber der Zeichennutzung durch die Beklagte prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen „ConText“ zu, greift die Revision nicht an.

dd) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, dass das Berufungsgericht den Vortrag der Beklagten nicht hinreichend

gewürdigt hat, der Kläger habe Kenntnis von der Zeichennutzung durch die Beklagte besessen.

(1) Die Annahme des Berufungsgerichts, die seit November 2003 bestehende Listung beider Parteien im Internet-Portal „www.p.com“ lasse nicht auf eine positive Kenntnis des Klägers von der Zeichennutzung durch die Beklagte schließen, erweist sich im Hinblick auf den widersprüchlichen Vortrag des Klägers im Verfahren vor dem Landgericht Köln und dem vorliegenden Verfahren als nicht tragfähig.

Zwar ist eine Partei nicht gehindert, ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern, insbesondere zu präzisieren, zu ergänzen oder zu berichtigen. So kann etwa die Prozessentwicklung Anlass geben, bisher nur beiläufig Vorgetragenes zu präzisieren (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juli 1995 KZR 15/94, GRUR 1995, 700, 701 = WRP 1995, 819 Sesamstraße-Aufnäher; Zöller/ Greger, ZPO, 31. Aufl., § 286 Rn. 14). Hat eine Partei im Laufe des Prozesses ihr Vorbringen geändert, so kann dieser Umstand allerdings im Rahmen der Beweiswürdigung Bedeutung erlangen. Dasselbe kann für die Bewertung streitigen Vorbringens einer Partei in einem Rechtsstreit gelten, wenn diese in einem Vorprozess abweichend vorgetragen hat.

Das Berufungsgericht hat den Umstand, dass der Kläger sich im Verfahren vor dem Landgericht Köln zunächst auf eine wechselseitige Kenntnis der Parteien durch ihre Präsenz auf dem Internetportal „www.p.com“ berufen hat, allein mit Blick darauf nicht für durchgreifend erachtet, dass der Kläger im weiteren Verfahrensverlauf geltend gemacht hat, die Beklagte nicht gekannt zu haben. Das Berufungsgericht hat nicht gewürdigt, dass der Wandel im Vortrag des Klägers erkennbar prozesstaktische Züge aufweist. Zunächst hielt der Kläger der Beklagten, die ihn im Verfahren vor dem Landgericht Köln auf Unterlassung in Anspruch nahm, die wechselseitige Kenntnis aufgrund der „jeweiligen Tätigkeit“ der Parteien mit dem Portal „www.p.com“ entgegen, um sich seinerseits auf

Verwirkung berufen zu können. Im Rahmen der Widerklage, mit der der Kläger einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte verfolgte, stellte er dann pauschal eine eigene Kenntnis in Abrede. Im vorliegenden Verfahren hat der Kläger nunmehr seinen Vortrag bezüglich des Portals „www.p .com“ dahingehend modifiziert, dass zwar die Beklagte vom Kläger, nicht aber – umgekehrt – der Kläger von der Beklagten gewusst habe. Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch die Behauptung des Klägers berücksichtigen müssen, der vor dem Landgericht Köln zunächst gehaltene Vortrag sei auf ein Missverständnis seines Prozessbevollmächtigten zurückzuführen, und hierbei zu würdigen haben, dass eine ausdrückliche Richtigstellung des nach seiner Behauptung zunächst falschen Vortrags über die wechselseitige Kenntnis der Parteien voneinander im Kölner Verfahren nicht erfolgt ist. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht in seine Beurteilung einzubeziehen haben, dass die vom Kläger detailliert vorgetragene Indizien für eine wechselseitige Kenntnis der Parteien sprechen und dass Gründe für ein Abrücken von diesem Vortrag nicht plausibel dargelegt sind.

(2) Das Berufungsgericht hat sich ferner nicht mit dem Vortrag der Beklagten befasst, der Kläger kenne sie aufgrund einer von einer Mitarbeiterin des Klägers im Jahr 1998 durchgeführten Werbeaktion. Die Revision verweist auch hier auf Vortrag des Klägers im Verfahren vor dem Landgericht Köln. Dort hatte der Kläger geltend gemacht, die Beklagte kenne ihn aufgrund einer Werbeaktion aus dem Jahr 1998, bei der der Kläger mehrere tausend Firmen, darunter die Beklagte, angeschrieben und alle Adressaten einschließlich der Beklagten

durch die Mitarbeiterin Frau H. habe anrufen und unter Nennung einer

Kontaktperson in eine Datenbank habe eintragen lassen.

Das Berufungsgericht wird sich mit der Frage zu befassen haben, ob dem Kläger die Kenntnisnahme der mit der Werbeaktion

beschäftigten Mitarbeiterin im Rahmen des § 21 Abs. 2 MarkenG zugerechnet werden kann. In Betracht kommt hier die Anwendung der Grundsätze über die Wissenszurechnung analog § 166 Abs. 1 BGB. Danach ist Wissensvertreter jede Person, die nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzugeben (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 1992 – V ZR 262/90, BGHZ 117, 104, 106; Palandt/Heinrichs, BGB, 75. Aufl., § 166 Rn. 6). Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob die Mitarbeiterin eine entsprechende Position innehatte.

(3) Das Berufungsgericht wird ferner zu prüfen haben, ob dem von ihm bisher nicht berücksichtigten Vortrag der Beklagten hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme zu entnehmen sind, dass sich dem Kläger die Zeichennutzung durch die Beklagte hätte aufdrängen müssen und er sich somit einer offenkundigen Tatsache treuwidrig verschlossen hat.

e) Das angegriffene Urteil hält der rechtlichen Nachprüfung auch insoweit nicht stand, als die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs des Klägers nach allgemeinen Grundsätzen gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB in Betracht kommt.

aa) Nach § 21 Abs. 4 MarkenG lassen die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat allerdings ausgesprochen, dass Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen

älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 C-482/09, Slg. 2011, I-8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 33 Budweiser). Im Schrifttum wird vor diesem Hintergrund der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 MarkenRL angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 MarkenG in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des deutschen Rechts kein Raum, soweit § 21 MarkenG in Art. 9 MarkenRL vorgegebene Tatbestände umsetzt (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 72 f.; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 1; Koch, GRUR 2012, 1092, 1094 f.; Palzer/Preisendanz, EuZW 2012, 134, 138 f.; Müller, WRP 2013, 1301, 1305 f.).

Vorliegend bedarf diese Frage keiner Entscheidung. Im Streitfall steht die Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen in Rede, die nicht in den durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Bereich fällt (vgl. BGH, Urteil vom 14. April 2011 – I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 58 = WRP 2011, 886 – Peek & Cloppenburg).

bb) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, Urteil vom 23. September 1992 I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 1993, 101 Universitätseblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237; Urteil vom 28. September 2011 I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 Rn.

50 = WRP 2012, 1271 Landgut Borsig). Eine Kenntnis von der Verletzung ist nicht erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht (BGH, Urteil vom 10. November 1965 Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623, 626 Kupferberg; Urteil vom 2. Februar 1989 I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 = WRP 1989, 717 Maritim; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 50). Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zugunsten des Verletzers auswirken (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 59). Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist (BGH, GRUR 1993, 151, 153 Universitätseblem). Bei der Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt, ist zwischen Einzel- und Dauerhandlungen zu differenzieren. Wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen, die zeitlich unterbrochen auftreten können, lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen daher die für die Beurteilung des Zeitmoments maßgebliche Frist jeweils neu beginnen (BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 Rn. 22 = WRP 2012, 1104 Honda-Grauimport). Hingegen ist bei Dauerhandlungen etwa der Nutzung einer Bezeichnung als Name eines Unternehmens oder einer Internet-Domain auf den Beginn der erstmaligen Benutzung abzustellen (BGH, Urteil vom 15. August 2013 I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 24, 29 Hard Rock Cafe).

cc) Nicht zu beanstanden ist die von der Revision gerügte Annahme des Berufungsgerichts, eine Verwirkung der Ansprüche in der Zeit zwischen dem Kölner Verfahren bis zur Einleitung des vorliegenden Verfahrens komme weder aufgrund des eingetretenen Zeitablaufs noch aufgrund der Rücknahme der Widerklage durch den Kläger in Betracht. Zwischen der

Rücknahme der Widerklage im Kölner Verfahren am 4. Februar 2010 und der vorgerichtlichen Abmahnung in dieser Sache vom 8. Juni 2011 liegen weniger als zwei Jahre. Angesichts des Umstands, dass die Beklagte nach dem Ausgang des Kölner Verfahrens vom prioritätsälteren Zeichenrecht des Klägers Kenntnis hatte und deshalb bösgläubig war und der Kläger bereits im Februar 2011 von der Beklagten verlangte, auf ihre eigene Marke zu verzichten, war ein in dieser Zeit von der Beklagten gebildetes Vertrauen darauf, dass der Kläger aus seinem Zeichenrecht dauerhaft nicht mehr vorgehen werde, auch mit Blick auf die Rücknahme der Widerklage des Klägers nicht schutzwürdig.

dd) Das Berufungsgericht wird allerdings zu prüfen haben, ob der Kläger wenn er wirklich seit dem Jahr 2003 keine Kenntnis von der Zeichennutzung durch die Beklagte hatte sich jedenfalls in fahrlässiger Unkenntnis befand und aus Sicht der Beklagten die Annahme gerechtfertigt war, der Kläger dulde die Zeichennutzung. In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht neben dem Vortrag der Beklagten zur Nutzung des Internetportals „www.p .com“ und der Werbeaktion des Klägers im Jahr 1998 (oben 2 d) dd), Rn. 39 ff.) weiteren im angefochtenen Urteil bisher nicht berücksichtigten Vortrag der Beklagten zu beachten haben. Die Beklagte hat darauf verwiesen, der Kläger habe im Kölner Verfahren vorgetragen, sein Unternehmen sei seit 2002 im Internet nicht mehr zu übersehen und aufgrund von ihm betriebener Suchmaschinenoptimierung leicht aufzufinden gewesen und er habe seit zehn Jahren massiv mit einem Aufwand von 100.000 € bei Google geworben. Diese Bemühungen des Klägers um den Internetauftritt seines Unternehmens, die seit November 2003 nebeneinander bestehende Präsenz der Parteien im Internet-Portal „www.p .com“ sowie die Verwendung der Internetadresse „www.c .de“ durch die Beklagte seit Ende 2001 könnten dafür sprechen, dass sich der Kläger fahrlässig in Unkenntnis der Zeichennutzung durch die Beklagte befunden und den Anschein erweckt hat, er dulde die Zeichennutzung durch die Beklagte.