



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 126/15

Verkündet am:
23. Februar 2017
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PUC

Richtlinie 2008/95/EG Art. 14; Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 34 Abs. 2

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 die Wirkung, dass das nationale Markenrecht erlischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden kann, oder bleibt die nationale Marke auf der Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge, dass sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss?

BGH, Beschluss vom 23. Februar 2017 - I ZR 126/15 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2016 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
 1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 die Wirkung, dass das nationale Markenrecht erlischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden kann, oder bleibt die nationale Marke auf der Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge, dass sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss?

Gründe:

- 1 I. Die Parteien sind gleichnamige, aber voneinander rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen der Bekleidungsbranche.
- 2 Die Klägerin ist Inhaberin der beiden unter den Nummern 648528 und 648526 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marken "PuC" mit Priorität aus dem Jahr 1953, die Schutz für Bekleidungsstücke beanspruchen.
- 3 Die Beklagte war Inhaberin der beiden unter den Nummern 966148 und 1027854 eingetragenen deutschen Wortmarken "PUC", die 1978 und 1982 angemeldet und eingetragen wurden und für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchten.
- 4 Die Klägerin wies die Beklagte mit einem per Telefax am selben Tag übermittelten Schreiben vom 18. November 2004 darauf hin, dass deren deutsche Wortmarken "PUC" wegen Verfalls lösungsreif seien, und forderte sie

vergeblich zur freiwilligen Löschung auf. Die Klägerin erhob am 11. Februar 2005 Löschungsklage. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 7. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung ihrer Marken beantragt hatte, erklärten die Parteien den Rechtsstreit im Juli 2005 in der Hauptsache für erledigt. Die beiden Marken der Beklagten wurden am 9. und am 31. August 2005 gelöscht.

5 Die Beklagte verfügt über eine für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchende, am 6. April 2001 unter der Nummer 242446 eingetragene Unionswortmarke "PUC". Diese Marke nimmt für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland den Zeitrang (die Seniorität) der beiden gelöschten nationalen Marken der Beklagten in Anspruch.

6 Mit ihrer am 12. März 2010 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin das Ziel, dass die Unionsmarke der Beklagten nicht länger die Seniorität der bereits gelöschten nationalen Marken in Anspruch nehmen kann. Die Klägerin macht in erster Linie geltend, die nationalen Marken seien zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aufgrund des Verzichts der Beklagten gelöscht worden seien, bereits wegen Verfalls löschrungsreif gewesen. Hilfsweise beruft sie sich darauf, die Marken hätten zu diesem Zeitpunkt wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin gelöscht werden können. Die Klägerin hat beantragt festzustellen, dass die deutschen Marken "PUC" Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.

7 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Hamburg, Urteil vom 1. Dezember 2011 - 327 O 143/10, juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2015, 437).

8 Dagegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

9 II. Die Entscheidung im vorliegenden Rechtsstreit hängt von der Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ab. Vor einer Entscheidung über die Revision der Beklagten ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.

10 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der deutschen Wortmarken "PUC" der Beklagten wegen Verfalls nach § 125c Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 MarkenG zu. Zur Begründung hat es ausgeführt, die gelöschten deutschen Marken, deren Zeitrang die Unionsmarke der Beklagten "PUC" in Anspruch nehme, seien sowohl zum Zeitpunkt ihrer Löschung als auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits wegen Verfalls löschungsreif gewesen.

11 2. Ist für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 MarkenG oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden, so kann gemäß § 125c Abs. 1 MarkenG auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden. Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt gemäß § 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit. Jedoch kann nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke we-

gen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.

12 Nach Art. 34 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 kann der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, für die Unionsmarke den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen. Art. 35 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 eröffnet dieselbe Möglichkeit noch nach Eintragung der Unionsmarke. Nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens ist die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. Nr. L 341 vom 24. Dezember 2015, S. 21) novelliert und in "Unionsmarkenverordnung" umbenannt worden. Dabei sind auch die im Streitfall maßgeblichen Vorschriften der Art. 34 und 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 durch Art. 1 Nummer 32 und 33 der Verordnung (EU) 2015/2424 ergänzt und geändert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage ist damit allerdings nicht verbunden.

13 3. Das Berufungsgericht hat nach Ansicht des Senats zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der deutschen Wortmarken der Beklagten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem diese Marken wegen Verzichts gelöscht worden sind (§ 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Das Berufungsgericht hat die Frage offengelassen, ob für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG auf den Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts (hier 7. Juli 2005) oder auf den Zeitpunkt der aufgrund des Verzichts erfolgten Löschung der Marke im Register (hier 9. und 31. August 2005) abzustellen ist. Nach Ansicht des Senats ist der Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts maßgeb-

lich, weil das Markenrecht bereits aufgrund der Erklärung des Verzichts und nicht erst mit der aufgrund des Verzichts erfolgten Löschung der Marke im Register erlischt (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS; vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 94). Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen waren die Voraussetzungen für die Löschung der deutschen Wortmarken der Beklagten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG zu dem Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts am 7. Juli 2005 gegeben.

14 4. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der Marken wegen Verfalls nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts, sondern auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung im vorliegenden Rechtsstreit vorliegen müssen.

15 a) Der Senat hält diese Auslegung des § 125c Abs. 2 MarkenG für richtig.

16 aa) Aus dem Umstand, dass die Feststellung der Ungültigkeit einer Marke nach der amtlichen Überschrift und dem ersten Absatz des § 125c MarkenG das Ziel hat, eine "nachträgliche" Feststellung der Ungültigkeit der Marke herbeizuführen, lässt sich allerdings für diese Frage nichts ableiten. Mit der Verwendung des Wortes "nachträglich" ist lediglich gemeint, dass die Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Verzichts und damit vor einer gerichtlichen Entscheidung vorgelegen haben müssen.

17 bb) Aus dem Wortlaut von § 125c Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG ergibt sich jedoch, dass die Voraussetzungen des Verfalls zu zwei Zeitpunkten vorliegen müssen. Die Vorschrift des § 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG verweist auf die Lösungsgründe wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) und wegen Nichtigkeit (§§ 50, 51 MarkenG). Für die Entscheidung nach § 49 Abs. 1 MarkenG ist auf

den Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellungsklage abzustellen. Nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann die Ungültigkeit der Marke nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach § 49 Abs. 1 MarkenG "auch schon" zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist. Daraus ergibt sich, dass die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zu dem Zeitpunkt vorliegen müssen, in dem auf die Marke verzichtet worden ist, sondern auch zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit.

- 18 cc) Für diese Auslegung spricht weiterhin die Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Der Gesetzgeber wollte eine Feststellung der auf mangelnde Benutzung gestützten Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nicht schon dann ermöglichen, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 MarkenG im Zeitpunkt der Entscheidung über den Feststellungsantrag vorliegen. Vielmehr sollte zusätzlich erforderlich sein, dass die nationale Marke schon im Zeitpunkt ihrer Löschung im Register erfolgreich mit einem Löschungsantrag wegen mangelnder Benutzung hätte angegriffen werden können (Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996, BT-Drs. 13/3841, S. 13). Danach erfordert die Feststellung der Ungültigkeit einer Marke, für die eine identische Unionsmarke die Seniorität beansprucht, eine Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Dementsprechend gelten für den Erfolg einer Klage auf Feststellung der Ungültigkeit einer gelöschten nationalen Marke, deren Seniorität eine Unionsmarke in Anspruch nimmt, höhere Anforderungen als für den Erfolg der Klage auf Löschung nach § 49 Abs. 1 MarkenG (Fuchs-Wisseemann in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 125c MarkenG Rn. 3; Reinartz, GRUR Int. 2012, 493, 495; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 125c Rn. 13 f.).

19 b) Es erscheint jedoch fraglich, ob diese Auslegung von § 125c MarkenG mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar ist. Hierauf zielt die erste Vorlagefrage.

20 aa) § 125c MarkenG dient der Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG und ist daher richtlinienkonform auszulegen.

21 bb) Wird bei einer Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch genommen, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, so kann nach Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG die Ungültigkeit oder der Verfall der Marke nachträglich festgestellt werden. Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG enthält keinerlei Vorgaben für die Anforderungen, unter denen nach dem nationalen Recht die Ungültigkeit oder der Verfall der erloschenen nationalen Marke nachträglich festgestellt werden können.

22 cc) Am 12. Januar 2016 ist die Richtlinie (EU) 2015/2436 (ABl. Nr. L 336 vom 23. Dezember 2015, S. 1) in Kraft getreten, mit der die Richtlinie 2008/95/EG neu gefasst worden ist. Die Richtlinie (EU) 2015/2436 enthält in Art. 6 eine mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vergleichbare, jedoch in einem Punkt davon abweichende Regelung.

23 Wird bei einer Unionsmarke der Zeitrang einer nationalen Marke oder einer auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in dem betreffenden Mitgliedstaat eingetragenen Marke, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder die erloschen ist, in Anspruch genommen, so kann die Nichtigkeit oder der Verfall der Marke, die die Grundlage der Beanspruchung des Zeitrangs bildet, nach Art. 6 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436 nachträglich festgestellt werden, sofern die Nichtigkeit oder der Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens hätte erklärt werden können. In diesem Fall entfaltet der Zeitrang nach Art. 6 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 keine Wirkung mehr.

24 Danach reicht es für den Erfolg der auf die nachträgliche Feststellung des Verfalls gerichteten Klage aus, wenn die Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Verzichts vorgelegen haben. Nach Erwägungsgrund 33 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 sollte eine Anfechtung der Gültigkeit der den Zeitrang der Unionsmarke begründenden Marke auf Situationen beschränkt werden, in denen die Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem sie im Register gelöscht wurde, für verfallen oder für nichtig hätte erklärt werden können. Unter der Geltung dieser Regelung wäre es nach Ansicht des Senats nicht zulässig, für die Feststellung der Ungültigkeit der nationalen Marke zusätzlich zu fordern, dass die Voraussetzungen des Verfalls auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellungsklage vorliegen müssen.

25 Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie (EU) 2015/2436 zwar noch nicht umgesetzt. Die Umsetzungsfrist für diese Richtlinie läuft noch. Deshalb ist für die Beurteilung des Streitfalls noch auf § 125c Abs. 1 und 2 MarkenG und Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG abzustellen. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob Art. 6 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436 eine Neuregelung der Anforderungen an die nachträgliche Feststellung des Verfalls enthält oder ob mit der Festlegung, dass die Voraussetzungen des Verfalls nur im Zeitpunkt des Verzichts vorgelegen haben müssen, lediglich eine Klarstellung der bereits unter der Geltung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG für die nachträgliche Feststellung des Verfalls bestehenden Voraussetzungen erfolgt, so dass es für die nachträgliche Feststellung des Verfalls der erloschenen nationalen Marke allein auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Verzichts ankommt.

26 5. Sollte die vom Senat für zutreffend gehaltene Auslegung des § 125c MarkenG mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG in Einklang stehen, ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Verfalls auch noch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die auf nachträgliche Feststellung des Verfalls gerichtete

Klage vorliegen. Dafür kommt es darauf an, ob die Beklagte ihre deutschen Marken, nachdem sie auf diese am 7. Juli 2005 verzichtet hat, rechtserhaltend benutzen konnte und benutzt hat.

27 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, Benutzungshandlungen nach dem Verzicht der Beklagten auf ihre deutschen Marken am 7. Juli 2005 könnten nicht berücksichtigt werden. Den von der Beklagten behaupteten nachfolgenden Benutzungshandlungen in den Jahren 2005 bis 2014 komme keine Heilungswirkung zu. Nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 werde der gesamte materielle Inhalt der älteren Markeneintragung nach deren Wegfall in die Unionsmarke aufgenommen. Könne die Löschung der nationalen Marke in einem anhängigen Lösungsverfahren im Zeitpunkt des Verzichts nicht mehr verhindert werden, bestehe dieser Zustand weiter, auch wenn die nationale Marke nunmehr Teil der Unionsmarke sei. Die durch das Lösungsverfahren ausgelöste Sperrwirkung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG lebe in Bezug auf die unionsmarkenrechtliche Seniorität fort.

28 b) Der Senat geht - anders als das Berufungsgericht - davon aus, dass das von der Klägerin eingeleitete Lösungsverfahren einer rechtserhaltenden Benutzung der nationalen Marke der Beklagten nach der Beendigung des Lösungsverfahrens im Juli 2005 nicht entgegensteht. Das Lösungsverfahren ist ohne gerichtliche Entscheidung zu Ende gegangen. Die übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien haben dazu geführt, dass die Rechtshängigkeit des Lösungsantrags entfallen ist (vgl. BGH, Urteil vom 8. Februar 1989 - IVa ZR 98/87, BGHZ 106, 359, 366). Damit endete zugleich die Wirkung des Heilungsausschlusses des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, weil der hierfür erforderliche Lösungsantrag nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entfallen war. Die nationalen Marken hätten daher nach der übereinstimmenden Erklärung der Erledigung des Lösungsverfahrens grundsätzlich wieder rechtserhaltend benutzt werden können.

29 c) Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe ihre nationalen Marken nach dem Verzicht auf die Markenrechte am 7. Juli 2005 nicht mehr rechtserhaltend nutzen können, im Ergebnis zutrifft. Dies hängt davon ab, welche Wirkung die Inanspruchnahme des Zeitrangs der älteren nationalen Marke durch die Unionsmarke nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 hat. Dies ist Gegenstand der zweiten Vorlagefrage.

30 aa) Nach Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 hat der Zeitrang (die Seniorität) die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere nationale Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.

31 bb) Nach einer Ansicht wird der Fortbestand der älteren (nationalen) Marke lediglich fingiert (Ingerl/Rohnke aaO § 125c Rn. 5; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 125c MarkenG Rn. 1; BeckOK MarkenR/Rohlfing-Dijoux, 8. Edition, Stand 1. Oktober 2016, Art. 34 VO [EG] Nr. 207/2009 Rn. 16 f.; Reinartz, GRUR Int. 2012, 493, 494). Eine erloschene Marke kann danach nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden. Nach dem Verzicht auf die nationale Marke kann vielmehr nur noch die Unionsmarke rechtserhaltend benutzt werden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 125c Rn. 13; Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 125c Rn. 5). Nach dieser Auffassung könnte die Beklagte nicht geltend machen, sie habe ihre beiden nationalen Marken nach ihrem Verzicht am 7. Juli 2005 rechterhaltend benutzt.

32 cc) Nach anderer Ansicht hat der Zeitrang die Wirkung, dass das nationale Markenrecht auf der Grundlage der Registrierung der Unionsmarke aufrecht erhalten bleibt, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats

nicht mehr existiert, und die nationale Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss (HABM, MittdschPatAnw 2001, 516; vgl. Meister, WRP 1997, 1022, 1028). Falls die Inanspruchnahme der Seniorität der älteren nationalen Marke durch die Unionsmarke das nationale Markenrecht unangetastet lässt und damit im Ergebnis lediglich zu einer Zusammenführung der nationalen Registrierung und der Registrierung der Unionsmarke in einem Register führt, könnte die Beklagte sich nach dem Verzicht auf ihre nationalen Marken am 7. Juli 2005 im vorliegenden Verfahren darauf berufen, sie habe diese Marken rechtserhaltend benutzt.

33 6. Die Beantwortung der Vorlagefragen erübrigt sich nicht deshalb, weil die Klägerin den Klageanspruch verwirkt hat. Nach Auffassung des Senats kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf eine Verwirkung berufen.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

RiBGH Dr. Löffler ist in
Urlaub und kann daher
nicht unterschreiben.

Koch

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 01.12.2011 - 327 O 143/10 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 21.05.2015 - 3 U 2/12 -