



**BUNDESGERICHTSHOF**  
**IM NAMEN DES VOLKES**  
**URTEIL**

I ZR 212/17

Verkündet am:  
22. Juli 2021  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Bewässerungsspritze II

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 15 Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Buchst. a

Der für die Feststellung maßgebliche Zeitpunkt, ob der in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 genannte ununterbrochene Nichtbenutzungszeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, ist derjenige der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls (Anschluss an EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, GRUR 2021, 613 = WRP 2021, 325 - Husqvarna).

BGH, Urteil vom 22. Juli 2021 - I ZR 212/17 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Dr. Schwonke, den Richter Feddersen, die Richterinnen Dr. Schmaltz und Wille

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. November 2017 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als darin hinsichtlich der Widerklage zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 5. Oktober 2016 zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Klägerin 5/6 und die Beklagte 1/6 zu tragen. Die Gerichtskosten des Revisionsverfahrens hat die Beklagte zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und des Revisionsverfahrens haben die Klägerin 64% und die Beklagte 36% zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin stellt Geräte für die Garten- und Landschaftspflege her. Im Jahr 2006 erwarb sie die G. GmbH. Diese vertreibt seit 1968 das "Original G. System", ein Gartenschlauchsystem, zu dessen Steck-Set eine Bewässerungsspritze sowie eine Schnellkupplung zur Verbindung der Bewässerungsspritze mit dem Gartenschlauch gehören.
- 2 Die Klägerin ist Inhaberin der am 31. Januar 1997 angemeldeten und am 26. Januar 2000 in den Farben orangerot-grau-hellgrau für die Ware "Bewässerungsspritze" eingetragenen dreidimensionalen Unionsmarke Nr. 456244 (Klagemarke). Die grafische Wiedergabe dieser Marke im Register zeigt eine Bewässerungsspritze, die aus drei Teilen besteht, nämlich einem Verbindungsstück, einem Handlauf und einer Spitze. Der Handlauf ist grau und kegelförmig und verfügt über eine fein geriffelte Oberfläche. Die Spitze ist schmaler und länger als der Handlauf. Sie ist ebenfalls kegelförmig und nach vorn hin verjüngend ausgestaltet, verfügt über leichte, ellipsenförmige Vertiefungen und ist in einer dunkel-orangen Farbe gehalten.
- 3 Die Klagemarke ist im Register wie folgt grafisch wiedergegeben:



4 Die von der Klägerin jedenfalls bis Mai 2012 vertriebene Bewässerungsspritze mit der Artikelnummer 941 entspricht der Klagemarke.

5 Die Beklagte ist eine Gesellschaft des L. -Konzerns, die für das Online-Angebot der Discounter-Kette und den Betrieb des Onlineshops zuständig ist. Seit Anfang Juli 2014 bis zumindest Januar 2015 bot die Beklagte in ihrem Onlineshop ein Spiralschlauch-Set an, das aus einem Spiralschlauch, einer Bewässerungsspritze und einer Kupplungshülse für eine Schlauch-Schnellkupplung bestand.

6 Die Klägerin hat dieses Angebot als Verletzung ihrer Unionsmarke angesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen. Die Beklagte hat widerklagend die Löschung der Unionsmarke wegen Verfalls beantragt. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen (LG Düsseldorf, Urteil vom 5. Oktober 2016 - 2a O 34/15, BeckRS 2016, 136670). Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen und auf die Widerklage die Unionsmarke Nr. 456244 ab dem 31. Mai 2017 für verfallen erklärt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 23. November 2017 - 20 U 137/16, juris).

7 Der Senat hat die Revision zugelassen, soweit hinsichtlich der Widerklage zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Die Klägerin erstrebt mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit darin die Widerklage abgewiesen worden ist.

8 Der Senat hat dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78 vom 24. März 2009, S. 1) und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, Beschluss vom 6. Juni

2019 - I ZR 212/17, GRUR 2019, 1051 = WRP 2019, 1321 - Bewässerungsspritze I):

1. Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums maßgeblich ist, von den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Unionsmarkenverordnung erfasst?
2. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

9

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese Fragen wie folgt beantwortet (EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, GRUR 2021, 613 = WRP 2021, 325 - Husqvarna):

Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass im Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke der Zeitpunkt, auf den für die Feststellung, ob der in dieser Bestimmung genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, abzustellen ist, der Zeitpunkt der Erhebung dieser Klage ist.

#### Entscheidungsgründe:

10

I. Das Berufungsgericht hat die Widerklage für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

11

Die Klagemarke sei mit Wirkung vom 31. Mai 2017 für verfallen zu erklären. Für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung sei nicht die Erhebung der Widerklage im September 2015, sondern der Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017 maßgeblich. Die Klägerin habe die Marke bis zu diesem Zeitpunkt nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ernsthaft benutzt, weil die

Bewässerungsspritze mit der Artikelnummer 941 nur bis Mai 2012 vertrieben worden sei.

12 II. Die Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der mit der Widerklage geltend gemachte Löschungsanspruch wegen Verfalls nicht zuerkannt werden.

13 1. Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV, dem Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV entspricht, wird die Unionsmarke auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

14 a) Der für die Feststellung, ob der in dieser Bestimmung genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, maßgebliche Zeitpunkt ist - wie der Europäische Gerichtshof auf die im Streitfall erfolgte Vorlage entschieden hat - derjenige der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls (vgl. EuGH, GRUR 2021, 613 Rn. 37 und 50 - Husqvarna; zu § 49 Abs. 1 MarkenG BGH, Urteil vom 14. Januar 2021 - I ZR 40/20, GRUR 2021, 736 Rn. 15 = WRP 2021, 623 - STELLA).

15 b) Eine Marke wird im Sinne der Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für

die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul).

16           2. Nach diesem Maßstab kann im Streitfall das Vorliegen der Verfallsvo-  
raussetzungen nicht angenommen werden.

17           a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Widerklage im  
September 2015 erhoben worden. Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt,  
dass die Klägerin die der Klagemarke entsprechende Bewässerungsspritze mit  
der Artikelnummer 941 bis Mai 2012 vertrieben hat.

18           b) Danach kann der Verfall der Klagemarke nicht angenommen werden,  
weil die Klagemarke im Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage noch nicht, wie  
für den Verfall erforderlich, für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren  
nicht ernsthaft benutzt war. Der bis Mai 2012 vorgenommene Vertrieb der der  
Klagemarke entsprechenden Bewässerungsspritze mit der Artikelnummer 941  
stellt eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung dar.

19           III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben. Der Senat hat in der  
Sache selbst zu entscheiden, da die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechts-  
verletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis er-  
folgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3  
ZPO).

20 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Löschungsklage abzuweisen, weil die Voraussetzungen des Verfalls nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV nicht vorliegen. Die Klagemarke war im Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage noch nicht für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt.

21 Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Koch

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Wille

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 05.10.2016 - 2a O 34/15 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.11.2017 - I-20 U 137/16 -