



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 40/20

Verkündet am:  
14. Januar 2021  
Uytterhaegen  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: ja  
BGHR: ja

STELLA

MarkenG §§ 26, 49 Abs. 1 Satz 1 und 4, § 52 Abs. 1, §§ 53, 55 Abs. 1 und 2

- a) An der Rechtsprechung, wonach bei der Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke in die Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr entspricht.
- b) Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung der Klage abzustellen.
- c) Ist der Klage auf Erklärung des Verfalls ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG vorausgegangen, so ist in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, sofern die Löschungsklage entsprechend dem in § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers über den Widerspruch des Markeninhabers erhoben worden ist.
- d) An der Rechtsprechung, wonach die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls einer Marke die Klagepartei trifft, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr entspricht.
- e) Der Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung dieser Marke.

BGH, Urteil vom 14. Januar 2021 - I ZR 40/20 - OLG München  
LG München I

ECLI:DE:BGH:2021:140121UIZR40.20.0



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Schmaltz und den Richter Odörfer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 30. Januar 2020 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin der am 12. September 1978 angemeldeten und am 11. Januar 1982 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 1027401 "STELLA" mit Schutz für die Waren "Weine, nämlich Schaumweine" in Klasse 33 (Streitmarke). Die Klägerin ist eine Wettbewerberin der Beklagten auf dem Markt für Weine aller Art. Zu ihrem Produktportfolio gehört unter anderem eine "STELLA"-Produktlinie.

2 Die Klägerin hat mit einem am 2. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag die Löschung der Streitmarke wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung beantragt. Mit am 14. Juli 2017 zugestelltem Schreiben ist die Klägerin über den Widerspruch der Beklagten gegen den Löschungsantrag informiert worden und hat daraufhin am 7. September 2017

Löschungsklage erhoben, die der Beklagten am 19. September 2017 zugestellt worden ist. Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

1. die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene deutsche Marke Nr. 1027401 für alle Waren für verfallen zu erklären;
2. festzustellen, dass der Verfall der eingetragenen deutschen Marke Nr. 1027401 am 2. Mai 2017 eingetreten ist.

3

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

#### Entscheidungsgründe:

4

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Verfallserklärung der Streitmarke lägen nicht vor. Dazu hat es ausgeführt:

5

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Nichtbenutzung der angegriffenen Marke im Rahmen einer Löschungsklage trage die Klägerin. Die Beklagte treffe allerdings eine sekundäre Darlegungslast. Die Feststellungen des Gerichtshofs der Europäischen Union im Verfahren "Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions" (Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013, 1047) zur Beweislast des Markeninhabers im Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) seien für das zivilprozessuale Verfahren nicht heranzuziehen. Ihrer sekundären Darlegungslast habe die Beklagte genügt. Das bloße Bestreiten dieses Vortrags durch die Klägerin genüge nicht. Der Feststellungsantrag sei zulässig, aber unbegründet. Ob der Antrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein besonderes Feststellungsinteresse der Klagepartei erfordere, könne offenbleiben. Ein etwaig erforderliches Feststellungsinteresse wäre hier jedenfalls zu bejahen. Der

Antrag sei jedoch unbegründet, weil ein Verfall der Streitmarke nicht eingetreten sei.

6 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg und führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

7 1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, der Verfallsantrag sei unbegründet, weil die Beklagte die Streitmarke gemäß §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG aF, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nF für die eingetragenen Waren rechtserhaltend benutzt habe.

8 a) Während des Rechtsstreits ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Teilweise sind die bis zum 13. Januar 2019 geltenden Vorschriften weiter anzuwenden (dazu II 1 a aa), teilweise sind die Änderungen für den Streitfall ohne Bedeutung (dazu II 1 a bb) oder hat sich die Vorschrift nicht maßgeblich geändert (dazu II 1 a cc).

9 aa) Nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 6 MarkenG nF sind die Vorschriften des § 49 Abs. 1 und § 26 MarkenG aF weiter anzuwenden, weil die Löschungsklage wegen Verfalls am 19. September 2017 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist.

10           bb) Der das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten regelnde § 55 MarkenG sieht in Absatz 1 Satz 2 der mangels Übergangsvorschrift anzuwendenden neuen Fassung vor, dass die Verfallsklage unzulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 53 MarkenG nF entschieden hat oder ein Verfallsantrag gemäß § 53 MarkenG nF beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde. Damit sollen eine Doppelbefassung und eventuell widerstreitende Entscheidungen vermieden werden (vgl. BeckOK.MarkenR/Kopacek, 23. Edition [Stand 1. Oktober 2020], § 55 MarkenG Rn. 1 und 4). Für den Streitfall kommt dieser Regelung keine Bedeutung zu. Das neu eingeführte materiell-rechtliche Verfallsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt steht erst seit dem Inkrafttreten der neugefassten Vorschrift des § 53 MarkenG am 1. Mai 2020 zur Verfügung. Dass die Klägerin nach diesem Datum einen Antrag nach § 53 MarkenG nF gestellt hätte, ist weder vorgetragen noch ergibt sich ein solcher Antrag aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts. Die Voraussetzungen für die Befugnis zum Erheben der Verfallsklage (§ 55 Abs. 2 MarkenG) sind nicht geändert worden.

11           cc) Der Wortlaut der Vorschrift des § 52 MarkenG nF, der die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit regelt, wurde an Art. 47 der Richtlinie (EU) 2015/2436 angepasst. In Absatz 1 wurde dabei dem Umstand Rechnung getragen, dass es parallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nun ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt (vgl. BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 1). Damit ist keine für den Streitfall maßgebliche Änderung verbunden. § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach in der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt festgesetzt werden kann, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, wurde nicht geändert.

12           b) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

13           aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der für die Beurteilung maßgebliche Zeitraum gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF liege, zurückgerechnet ab dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht, zwischen dem 30. Januar 2015 und dem 30. Januar 2020. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

14           bb) Wann der Zeitraum von fünf Jahren vollendet sein muss, geht aus § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (aF und nF), mit dem Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken umgesetzt worden ist, nicht hervor. Der Bundesgerichtshof ist bislang in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, dass bei der Prüfung des Verfalls einer Marke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019 - I ZR 212/17, GRUR 2019, 1051 Rn. 22 = WRP 2019, 1321 - Bewässerungsspritze, mwN; so auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 49 Rn. 11; siehe jetzt aber Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 49 Rn. 11). An dieser Rechtsprechung hält der Senat nicht fest, weil sie der erforderlichen unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr standhält.

15           cc) Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 55 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG nF) ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage abzustellen (vgl. Thiering in Ströbele/

Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 12; für den Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, juris Rn. 37 und 50 - Husqvarna). Das ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang mit § 52 Abs. 1 MarkenG nF (Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436), der bestimmt, dass die Wirkungen einer eingetragenen Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53 MarkenG) oder - hier - der Erhebung der Klage (§ 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten gelten (Satz 1) und in der Entscheidung auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden kann (Satz 2) (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 11; zu Art. 55 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 über die Unionsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, juris Rn. 38 bis 44 - Husqvarna).

16

dd) Für den Zeitpunkt der Erhebung der Klage im Sinne von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 MarkenG nF ist das Datum der Zustellung der Klage maßgeblich (§ 253 Abs. 1 ZPO; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 5; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, MarkenR, 4. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 7). Ist der Löschungsklage (jetzt: Klage auf Erklärung des Verfalls) - wie hier - ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG aF/nF vorausgegangen, so ist in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG nF/§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, sofern die Löschungsklage entsprechend dem in § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers über den Widerspruch des Markeninhabers (§ 53 Abs. 4 MarkenG aF, jetzt § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG nF; soweit § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nF weiterhin auf § 53 Abs. 4 MarkenG nF verweist, wurde offensichtlich übersehen, dass sich die zuvor in § 53 Abs. 4 MarkenG geregelte



Zustellung des Widerspruchs des Markeninhabers an den späteren Verfallskläger nunmehr in § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG findet, vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 37) erhoben worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 11; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 2; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann aaO § 52 MarkenG Rn. 8; BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 6; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 52 Rn. 9).

17 ee) Da die Löschungsklage im Streitfall am 19. September 2017 und damit innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts über den Widerspruch der Markeninhaberin am 14. Juli 2017 zugestellt worden ist, liegen die Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nF vor und ist auf den am 2. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag der Klägerin abzustellen. Danach kommt es auf den Zeitraum zwischen der Eintragung der Marke am 11. Januar 1982 und dem Eingang des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Mai 2017 an und ist die Marke zu löschen, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vom 2. Mai 2012 bis zum 2. Mai 2017 nicht ernsthaft benutzt worden ist.

18 d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG aF setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist.

19 aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Nichtbenutzung der Streitmarke trage die Klägerin. Die Beklagte treffe allerdings eine sekundäre Darlegungslast, wenn die Klageseite keine genaue Kenntnis von den Benutzungsumständen

habe und nicht über die Möglichkeit verfüge, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären. Ob die Klägerin die ihr zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um den Sachverhalt von sich aus aufzuklären, könne dahingestellt bleiben, weil die Beklagte jedenfalls ihrer sekundären Darlegungslast genügt habe, indem sie zum Umfang der von ihr behaupteten Benutzung im Einzelnen vorgetragen habe. Insbesondere habe sie ausgeführt, allein im Jahr 2016 über 100.000 Flaschen Schaumwein unter der Bezeichnung "STELLA" nach Deutschland geliefert zu haben. Das Etikett auf der Vorderseite der Flasche weise den Schriftzug "STELLA" auf (Anlage B 2). Der Schaumwein sei unter anderem an die K. Warenhandel GmbH & Co. KG geliefert worden, die das Produkt ausweislich des Internetausdrucks (Anlage B 6) auch in ihrem Online-Shop angeboten habe. Rechnungen, aus denen sich die Lieferung an die K. Warenhandel GmbH & Co. KG ergebe und in denen das Produkt mit der Bezeichnung "VINO BIANCO ASTI DOCG DOLCE STELLA" aufgelistet sei, fänden sich in Anlage B 7. Die Beklagte habe außerdem Rechnungen ihrer deutschen Tochtergesellschaft vorgelegt, überwiegend adressiert an Gesellschaften der Supermarktkette K. aus den Jahren 2012 bis 2018 (Anlage B 12), und ausgeführt, die Verkäufe des Produkts "ASTI D.O.C.G. DOLCE STELLA" beliefen sich in 2016 auf insgesamt 111.216 Flaschen. Ähnliches folge aus den Rechnungen für die Jahre 2012 bis 2015 und 2017. Das bloße Bestreiten dieses Vortrags durch die primär beweisbelastete Klägerin genüge nicht. Soweit sie in Abrede stelle, dass die in den Rechnungskopien angeführten Waren tatsächlich an die jeweiligen Warenempfänger geliefert worden seien und das Etikett unverändert seit 2012 benutzt worden sei, hätte es ihr obliegen, das Gegenteil vorzutragen und nachzuweisen. Der schlüssige Sachvortrag der Beklagten, der danach zugrunde zu legen sei, rechtfertige die Annahme einer ernsthaften Zeichenbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG.

20 bb) Die Revision macht gegen diese Beurteilung mit Erfolg geltend, die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der (Nicht-)Benutzung der Streitmarke im Rahmen einer Klage auf Erklärung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG trage entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht die Klagepartei, sondern der Markeninhaber.

21 (1) Der Bundesgerichtshof ist allerdings bislang in Übereinstimmung mit der Literatur davon ausgegangen, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls die Klagepartei trifft. Den Beklagten einer Löschungsklage treffe nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB nur eine prozessuale Erklärungspflicht, wenn der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke habe und auch nicht über die Möglichkeit verfüge, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 19 = WRP 2008, 1544 - Lottocard; Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 - Orion; Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13, GRUR 2015, 685 Rn. 10 = WRP 2015, 874 - STAYER; Beschluss vom 18. Mai 2017 - I ZR 178/16, MarkenR 2017, 551 Rn. 6, jeweils mwN; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 55 MarkenG, Rn. 10; Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rn. 12; BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 55 MarkenG Rn. 11; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 55 MarkenG, Rn. 62; Kochendörfer, WRP 2007, 258, 260; kritisch Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 55 MarkenG Rn. 46).

22 (2) An dieser Rechtsprechung hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr entspricht. Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 MarkenG dient der Umsetzung von Art. 12 Abs. 1

der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt Art. 19 Abs. 1 und 2 der Richtlinie [EU] 2015/2436). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union obliegt es im Rahmen von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG grundsätzlich dem Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls ist, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Dieser ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH, GRUR Int. 2013, 1047 Rn. 63 - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM]; EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13, C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 70 = WRP 2014, 940 - Oberbank u.a.; Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18, C-721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 = WRP 2021, 37 - Ferrari [testarossa]).

23

2. Die Abweisung des Feststellungsantrags kann danach ebenfalls keinen Bestand haben.

24

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Feststellungsantrag sei zulässig. Ob der Antrag gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein besonderes Feststellungsinteresse erfordere, weil die Feststellung der Rückwirkung auf einen bestimmten Zeitpunkt nicht im Allgemeininteresse, sondern im Einzelinteresse der jeweiligen Klagepartei liege, könne offenbleiben. Ein solches Feststellungsinteresse sei zu bejahen, weil die Klägerin eine langjährige Wettbewerberin der Beklagten sei und die Beklagte aus der Streitmarke in Lösungsverfahren vor dem EUIPO, die aufgrund des vorliegenden Rechtsstreits ausgesetzt seien, gegen jüngere Marken der Klägerin mit dem Zeichenbestandteil "STELLA" vorgehe. Der Antrag sei jedoch unbegründet, weil ein Verfall der angegriffenen Marke nicht eingetreten sei. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

25 b) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von der Zulässigkeit des Feststellungsantrags ausgegangen.

26 aa) Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nF gelten die Wirkungen einer eingetragenen Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53 MarkenG) oder der Erhebung der Klage (§ 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. Nach dem unverändert gebliebenen § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann in der Entscheidung auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

27 bb) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, im Streitfall könne offenbleiben, ob für den Antrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein berechtigtes Interesse der Klagepartei im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO gegeben sein müsse (so die herrschende Meinung, vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 6; Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 6; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 52 MarkenG Rn. 9; BeckOK.Markenrecht/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 10; Weiser/Kirchgäßner, GRUR-Prax 2015, 272, 273; OLG Köln, MarkenR 2017, 84, 87; offengelassen von OLG München, GRUR-RR 2005, 375, 378 [juris Rn. 65]; LG Düsseldorf, Urteil vom 29. Juni 2011 - 2a O 408/10, juris Rn. 22; einschränkend Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 52 Rn. 13, der im Wortlaut keinen Anhaltspunkt für das Erfordernis eines Feststellungsinteresses sieht und in jedem Fall nur geringe Anforderungen an das Feststellungsinteresse stellen will; zum Feststellungsantrag nach Markenverzicht im Lösungsverfahren vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339; zur nachträglichen Feststellung des Verfalls gemäß § 125c MarkenG vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15, GRUR 2019, 527 Rn. 16 = WRP 2019, 617 - PUC II). Im Streitfall liegt ein berechtigtes Interesse der Klägerin auf der Hand, weil sie eine Wettbewerberin der Beklagten

ist und diese vor dem EUIPO aus der Streitmarke gegen jüngere Marken der Klägerin vorgeht.

28 c) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF beantragte Feststellung des Eintritts des Verfalls der Streitmarke jedoch nicht abgelehnt werden, weil es für den Nachweis der (fehlenden) rechtserhaltenden Benutzung von einer fehlerhaften Verteilung der Darlegungs- und Beweislast ausgegangen ist. Begründet ist der Antrag, wenn einer der Verfallsgründe zu einem früheren Zeitpunkt als dem in § 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF allein genannten Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Erklärung des Verfalls eingetreten ist. Im Streitfall kommt dafür der Zeitpunkt der Antragstellung (§ 53 MarkenG aF) in Betracht.

29 3. Das Urteil des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).

30 a) Die Verfallsklage ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht schon deshalb abzuweisen, weil sie mangels hinreichenden Klagevortrags unschlüssig ist. Ein Sachvortrag ist schlüssig, wenn er in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet ist, das geltend gemachte Recht als entstanden erscheinen zu lassen. Dabei ist unerheblich, wie wahrscheinlich die Darstellung ist; der Substantiierungspflicht ist nur dann nicht genügt, wenn das Gericht auf Grund des Vorbringens nicht beurteilen kann, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfolge erfüllt sind (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2002 - II ZR 68/00, NJW 2002, 2862, 2863 [juris Rn. 11]; Beschluss vom 26. März 2019 - VI ZR 163/17, VersR 2019, 835 Rn. 11). Danach ist für die Schlüssigkeit einer Klage auf Erklärung des Verfalls die bestimmte Behauptung erforderlich und ausreichend, die Streitmarke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden. Diesen Anforderungen genügt der Vortrag der Klägerin.

31

b) Der Beklagten kann auch nicht zugestimmt werden, wenn sie meint, die Klägerin habe ihren Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke nur unsubstantiiert ins Blaue hinein bestritten, so dass dieser gemäß § 138 Abs. 2 und 3 ZPO unstreitig zu stellen sei. Das Berufungsgericht hat - mit Blick auf die frühere Rechtsprechung des Senats folgerichtig - insoweit lediglich angenommen, das bloße Bestreiten der Klägerin genüge nicht, weil sie beweisbelastet und es deshalb an ihr gewesen sei, die Unrichtigkeit des Vorbringens der Beklagten zu den angeblichen Benutzungshandlungen darzutun und hierfür Beweis zu erbringen. Die Klägerin hat insbesondere substantiiert bestritten, dass sich die von der Beklagten vorgelegten Rechnungen (Anlagen B 7 und B 12) tatsächlich auf Flaschen mit der Etikettengestaltung gemäß Anlage B 2 bezogen haben. Sie hat vorgetragen, die Anlage B 2 beweise nicht, dass die dort abgebildete, einzelne Flasche mit den in den Rechnungen gemäß Anlage B 7 und Anlage B 12 deklarierten Produkten übereinstimme. Diese Anlagen enthielten keinerlei Abbildungen von Flaschen oder Etiketten.

32

III. Das angegriffene Urteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke unter



Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung des Senats zum maßgeblichen Beurteilungszeitraum und zur Darlegungs- und Beweislastverteilung im Verfallsverfahren bedarf der erneuten Prüfung und eventuellen Beweisaufnahme durch das Berufungsgericht.

Koch

Löffler

Schwonke

Schmaltz

Odörfer

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 22.01.2019 - 33 O 13150/17 -

OLG München, Entscheidung vom 30.01.2020 - 6 U 948/19 -