

Titel:

Erfolgreiche Markenverfallsklage

Normenkette:

MarkenG § 26 aF, § 49 Abs. 1 aF, § 52 Abs. 1 S. 2, § 55 Abs. 1 Alt. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 158 Abs. 6 nF

Leitsätze:

1. Der für die Verfallsklage nach § 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1 aF maßgebliche Zeitraum beträgt fünf Jahre, zurückgerechnet ab dem Schluss der letzten mündlichen Verhandlung. (Rn. 33) (redaktioneller Leitsatz)

2. Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Nichtbenutzung der angegriffenen Marken im Rahmen einer Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Kläger. Den Beklagten trifft allerdings eine sekundäre Darlegungslast, wenn die Klageseite keine genaue Kenntnis von den Benutzungsumständen hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären. (Rn. 34) (redaktioneller Leitsatz)

3. Eine Marke kann lediglich durch solche Handlungen rechtserhaltend benutzt werden, die mit Außenwirkung im geschäftlichen Verkehr erfolgen und nicht nur innerbetrieblich in einem Unternehmen oder innerhalb konzernmäßig verbundener Unternehmen stattfinden. (Rn. 38) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Marke, Patent, Wortmarke, Berufung, Dienstleistungen, Beweislast, Feststellungsinteresse, Kennzeichnung, Benutzung, Anlage, Zeichen, Nachweis, Markenamt, Verfahren, Benutzung der Marke, Waren und Dienstleistungen, rechtserhaltende Benutzung

Vorinstanzen:

LG München I, Endurteil vom 22.01.2019 – 33 O 13150/17

LG München I, Endurteil vom 09.10.2018 – 33 O 13150/17

Rechtsmittelinstanz:

BGH Karlsruhe, Urteil vom 14.01.2021 – I ZR 40/20

Fundstelle:

GRUR-RS 2020, 44074

Tenor

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Endurteil des Landgerichts München I vom 22.01.2019, Az. 33 O 13150/17, wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Endurteil des Landgerichts München I vom 22.01.2019, Az. 33 O 13150/17, sowie das vorliegende Urteil sind hinsichtlich der Kostenentscheidung ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Entscheidungsgründe

I.

1

Die Klägerin begehrt die Erklärung des Verfalls der deutschen Wortmarke S. der Beklagten.

2

Die Beklagte ist Inhaberin der am 12.10.1978 angemeldeten und am 11.01.1982 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. ... 401 „S.“ mit Schutz für die Waren „Weine, nämlich Schaumweine“ in Klasse 33 (Registerauszug, Anlage K 1).

3

Die Klägerin ist ein Wettbewerber der Beklagten auf dem Markt für Weine aller Art. Zu ihrem Produktportfolio gehört unter anderem eine „S.“-Produktlinie.

4

Mit Antrag vom 02.05.2017 beantragte die Klägerin die Löschung der Markeneintragung Nr. ... 401 „S.“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (Löschungsantrag, Anlage K 2). Die Beklagte widersprach dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 04.07.2017 (vgl. Mitteilung des DPMA vom 10.07.2017, Anlage K 3).

5

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, welche darauf gerichtet war,

1. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der eingetragenen deutschen Marke Nr. ... 401 für alle Waren einzuwilligen;

sowie

2. festzustellen, dass der Verfall der eingetragenen deutschen Marke Nr. ... 401 am 2. Mai 2017 eingetreten ist.

6

Zur Begründung hat das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, Folgendes ausgeführt:

7

Die Klage sei hinsichtlich des Feststellungsantrags (Klageantrag Ziffer 2) bereits unzulässig, da das hierfür überwiegend für erforderlich gehaltene Feststellungsinteresse fehle. Zwar enthalte der nachgereichte Schriftsatz des Klägers vom 05.11.2018 Sachvortrag, welcher grundsätzlich geeignet erscheine, ein Feststellungsinteresse zu begründen. Der Sachvortrag sei jedoch von der nachgelassenen Schriftsatzfrist nicht umfasst und daher gemäß § 296a ZPO nicht mehr zu berücksichtigen. Die Beklagte habe das Feststellungsinteresse bereits mit Klageerwidern vom 27.10.2017 bestritten. Eine Wiedereröffnung der Verhandlung nach § 156 ZPO hinsichtlich des neuen Vortrags sei nicht geboten gewesen.

8

Hinsichtlich des Antrags zu Ziffer 1. (Einwilligung in die Löschung) sei die Klage unbegründet. Die Klägerin könne von der Beklagten nicht die Einwilligung in die Löschung ihrer deutschen Wortmarke Nr. ... 401 „S.“ aus §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG wegen Verfalls verlangen, da die Beklagte die angegriffene Marke in den letzten fünf Jahren für die eingetragenen Waren im Inland rechtserhaltend benutzt habe. Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG trete Lösungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sei. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG setze voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sei. Hierzu sei es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet werde, für die sie eingetragen sei.

9

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage treffe den Kläger, dem Beklagten könne aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine prozessuale Erklärungspflicht auferlegt sein. Die Beklagte habe ihre sekundäre Darlegungslast im vorliegenden Fall erfüllt, indem sie konkrete Benutzungshandlungen behauptet und hierzu entsprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt habe, die geeignet seien, eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Wortmarke zu begründen. Die Beklagte habe Lieferungen behauptet und durch entsprechende Unterlagen belegt, welche von der deutschen Tochtergesellschaft F. M.S. L. (Germany) GmbH überwiegend an Gesellschaften der Supermarktkette Kaufland erfolgt seien und einen Umfang von insgesamt rund 111.216 Flaschen „ASTI D.O.C.G. DOLCE S.“ im Jahr 2016 sowie - in ähnlicher Größenordnung - in den Jahren 2012 bis 2015 und 2017 erreicht hätten. Sie habe insoweit Rechnungen vorgelegt, aus denen sich regelmäßige Lieferungen in dem genannten Umfang und Zeitraum ergäben (Anlage B 7 und Anlage B 12). Mit Anlage B 6 habe sie ferner einen Internetausdruck des (vormaligen) Online-Shops der K. Warenhandel GmbH & Co KG. vom 20.10.2017 vorgelegt, aus dem hervorgehe, dass

der „Asti“ unter der Bezeichnung „Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolce“ und - hiervon deutlich abgesetzt sowie durch große Lettern grafisch hervorgehoben - „S.“ von ihrer Kundin, der K. Warenhandel GmbH & Co KG., tatsächlich vertrieben worden sei. Aus der als Anlage B 2 vorgelegten Abbildung, welche die auch auf dem Internetauszug (Anlage B 6) abgebildete Flasche in Großaufnahme zeige, sei erkennbar, dass das Flaschenetikett die „F.M.S.L. S.p.A.

M.“ als Herstellerin ausweise. Bei der Unternehmensangabe F.M.S.L. handele es sich unstreitig um die Abkürzung der Firmierung der Beklagten. Nachdem die Beklagte der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast damit nachgekommen sei, könne offen bleiben, ob die Klägerin ihrer primären Beweislast für das Vorliegen einer mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Wortmarke „S.“ durch die bloße Behauptung einer durchgeführten Internetrecherche in ausreichendem Maße genügt habe. Entspreche der Beklagte, wie im vorliegenden Fall, der sekundären Darlegungslast, sei es wieder Sache des Klägers, die für eine Nichtbenutzung der streitgegenständlichen Marke sprechenden Umstände darzulegen und nachzuweisen. Denn die sekundäre Darlegungslast führe weder zu einer Umkehr der Beweislast noch zu einer über die prozessuale Wahrheitspflicht und Erklärungslast (§ 138 Abs. 1 und 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung, dem Kläger alle für seinen Prozesserverfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Der Kläger könne sich insbesondere nicht darauf beschränken, den im Rahmen der sekundären Darlegungslast unterbreiteten Vortrag der Beklagten lediglich zu bestreiten. Soweit die Klägerin - trotz des als Anlage B 6 vorgelegten Internetausdruckes - in Frage stelle, dass die in den Rechnungskopien unter der Bezeichnung „S.“ angeführten Waren tatsächlich unter Benutzung der angegriffenen Marke der Beklagten an die jeweiligen Warenempfänger geliefert worden seien und dass das Etikett gemäß Anlage B 2 unverändert seit 2012 benutzt worden sei, wäre es folglich an ihr gewesen, das Gegenteil vorzutragen und nachzuweisen. Da sie dies unterlassen habe, sei sie insoweit beweisfällig geblieben.

10

Der von der Beklagten dargelegte und nach den vorstehenden Erwägungen zu Grunde zu legende Umfang der Benutzung von rund 111.216 Flaschen pro Jahr in den Jahren 2012 bis 2017 reiche aus, um eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke anzunehmen. Ernsthaft sei die Benutzung einer Marke dann, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d.h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, verwendet werde, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Ausgeschlossen seien die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt werde, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke sei anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden könne, also insbesondere: eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werde, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend sei, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hänge somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab. Ausweislich der vorgelegten Rechnungen (Anlage B 12) seien die Lieferungen an die K. Warenhandel GmbH & Co KG mindestens einmal pro Monat und über einen Zeitraum von mehreren Jahren erfolgt. Die Lieferungen beliefen sich auf 570 Flaschen (so z.B. Rechnung Nr. ...597 vom 10.10.17, Anlage B 12) bis zu 5.700 Flaschen (so z.B. Rechnung Nr. ...797 vom 26.01.16, Anlage B 12) pro Lieferung bei einem Listenpreis von 3,32 EUR bzw. 3,06 EUR pro Flasche (vgl. Anlage B 12). Angesichts des Lieferumfanges und der Häufigkeit bzw. Regelmäßigkeit der Lieferungen bestünden keine Anhaltspunkte für eine bloße Scheinbenutzung. Der Umstand, dass der Schaumwein fast ausschließlich an einen einzigen Kunden, die K. Warenhandel GmbH & Co KG, geliefert worden sei, könne für sich allein die Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht in Frage stellen. Darauf, ob die K. Warenhandel GmbH & Co KG alle 100.000 pro Jahr an sie gelieferten Flaschen auch tatsächlich abgesetzt habe, komme es nicht an. Maßgeblich sei lediglich, ob die zu beurteilende Verwendung der Marke objektiv geeignet sei, einen bestimmten Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wie vorliegend der Fall.

11

Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marke stehe auch nicht entgegen, dass die streitgegenständliche Marke „S.“ in den Rechnungen gegenüber der K. Warenhandel GmbH & Co KG nicht ausschließlich, sondern lediglich im Kontext weiterer Zeichen bzw. Zeichenbestandteile verwendet

werde. Weder das Wort-Bild-Logo „C. S. O. F. MARTINI SECONDO L.“ in der Kopfzeile der Rechnung, noch die Bezeichnung des streitgegenständlichen Schaumweines als „ASTI D.O.C.G. DOLCE B STELLA ART 2081“ im Rahmen der Rechnungsposten hindere eine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marke „S.“, da dies nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG führe. Der kennzeichnende Charakter einer Marke werde nicht verändert, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetze, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sehe. Würden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen bzw. die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil verwendet, liege es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblicke. Denkbar sei aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sehe. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reiche auch deren Verwendung als Zweitmarke aus, wobei der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt sei. Ohne Weiteres werde die Verwendung einer Zweitmarke dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handele. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stelle eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere sei es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen könnten sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt würden. Im Übrigen sei darauf abzustellen, ob den hinzugefügten Zeichenbestandteilen keine eigene herkunftshinweisende Funktion zukomme bzw. der Verkehr den hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimesse. Auf den Etiketten der Weinflaschen fänden ausweislich Anlage B 2 und B 6 lediglich die Bezeichnungen „Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolce“ und - hiervon deutlich abgesetzt - „S.“ Verwendung. Das Zeichen „S.“ sei auf dem Etikett in Schriftfarbe, Schriftgröße und Platzierung von der weiteren Bezeichnung „Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolce“ deutlich abgesetzt. Es werde aus Sicht des angesprochenen Verkehrs, nämlich des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, zu dem auch die Mitglieder der erkennenden Kammer gehörten, in Alleinstellung und mithin in der eingetragenen Form markenmäßig zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft des in Rede stehenden Schaumweines benutzt. Soweit in den Rechnungen die Bezeichnung „S.“ mit dem abgesetzten Zusatz „ART 2081“ verwendet werde, fasse der angesprochene Verkehr diesen Zusatz als separate Artikelnummer und nicht als Teil eines Gesamtkennzeichens auf. Dies ergebe sich schon daraus, dass ähnliche Zusätze auch bei den weiteren Rechnungsposten verwendet würden (z.B. „MERLOT S. I.G.T. R 2012 „CANTI“ S. ART...65, Anlage B 12). Das von den einzelnen Rechnungsposten deutlich getrennte, durch die grafische Ausgestaltung und den abweichenden Schrifttyp hervorgehobene Zeichen „CASA SANT'ORSOLA F. M. S. L.“ stelle demgegenüber die auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke dar. Bei der Bezeichnung „S.“ handle es sich im Verhältnis hierzu um eine übliche, selbständige Zweitmarke, die vom maßgeblichen Verkehr auch als solche erkannt werde. Die sowohl auf dem Flaschenetikett, als auch in den Rechnungen befindlichen weiteren Bestandteile „Asti Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolce“ bzw., abgekürzt, „ASTI D.O.C.G. DOLCE“ seien für einen Schaumwein aus Italien rein beschreibende Zusätze und würden von den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen die Mitglieder der erkennenden Kammer gehören, auch in Deutschland ohne weiteres als solche erkannt, nämlich als branchenüblicher Hinweis auf einen süßen italienischen Schaumwein kontrollierter Herkunftsbezeichnung. Einen weiteren Markenbestandteil sehe der Verkehr hierin nicht, so dass im Ergebnis die angegriffene Marke auch auf den Rechnungen in der eingetragenen Form in Alleinstellung benutzt werde. Ein ausreichender Produktbezug sei gegeben. Unschädlich sei schließlich, dass die Belieferung der K. Warenhandel GmbH & Co KG ausweislich der vorgelegten Rechnungen nicht durch die Beklagte selbst, sondern durch ihr Tochterunternehmen, die F. M. S. L. (Germany) GmbH, erfolgt sei. Denn als Benutzung durch den Inhaber gelte gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG auch die Benutzung einer Marke mit Zustimmung des Inhabers. Dass es sich bei der F. M. S. L. (Germany) GmbH um das Tochterunternehmen der Beklagten handele, werde von der Klägerin nicht in Zweifel gezogen. Dass die Zeichennutzung im Konzernverbund mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolge, liege auf der Hand.

Die Klägerin hat gegen das ihr am 31.01.2019 zugestellte Endurteil mit Schriftsatz vom 26.02.2019 (Bl. 118/119 d.A.) Berufung eingelegt, die sie nach antragsgemäßer Fristverlängerung (Bl. 124 d.A.) mit Schriftsatz vom 30.04.2019 (Bl. 127/177 d.A.) begründet hat.

13

Die Klägerin führt zur Begründung ihrer Berufung Folgendes aus:

14

Im Rahmen der Abweisung des Antrags zu Ziffer 2. als unzulässig habe das Landgericht verkannt, dass ein Feststellungsinteresse im Rahmen eines Antrags nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht erforderlich sei. Dies ergebe sich schon aus dem Wortlaut des § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Mitnichten werde ein Feststellungsinteresse entgegen den Ausführungen des Landgerichts auch „überwiegend“ für erforderlich gehalten, wie seitens der Klägerin bereits auf den richterlichen Hinweis im Termin hin mit Schriftsatz vom 05.11.2018, Seiten 2 ff., vorgetragen worden sei. Soweit das Landgericht den Sachvortrag der Klägerin im Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seiten 6 ff.) von der nachgelassenen Schriftsatzfrist als nicht umfasst erachte und nach § 296 a ZPO nicht berücksichtige, verkenne es, dass unstreitiger Sachvortrag stets zu berücksichtigen sei, insbesondere mit Blick auf den richterlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung. Insoweit gälten zu § 296 a ZPO die gleichen Grundsätze, wie vom BGH in ständiger Rechtsprechung zu § 531 Abs. 2 ZPO festgestellt. Angriffs- und Verteidigungsmittel unterfielen - unabhängig ob erstinstanzlich nach Schluss der mündlichen Verhandlung (§ 296 a ZPO) oder erstmals zweitinstanzlich gemäß § 531 Abs. 2 ZPO vorgebracht - stets nur der Präklusion, wenn es sich um streitigen Vortrag handele. Vorliegend betreffe der vom Landgericht nicht berücksichtigte Sachvortrag acht Markenlöschungsverfahren, die von der Beklagten gegen die Klägerin vor dem EUIPO auf Grundlage der im hiesigen Verfahren angegriffenen Marke geführt würden und derzeit aufgrund des hiesigen Verfahrens ausgesetzt seien. Diese Tatsachen seien unstreitig und für jedermann über das Online-Register des EUIPO unter der jeweiligen Markeneintragungsnummer einsehbar und abrufbar. Im Übrigen könne die Beklagte als selbst unmittelbar Beteiligte der genannten Verfahren den diesbezüglichen Sachvortrag schon aufgrund ihrer prozessualen Wahrheitspflicht gemäß § 138 Abs. 1 ZPO nicht bestreiten. Weiterhin hätte das Landgericht vor dem Hintergrund, dass es erst im Termin der mündlichen Verhandlung auf die Frage des Feststellungsinteresses hingewiesen habe, den Sachvortrag der Klägerin im Schriftsatz vom 05.11.2018 berücksichtigen müssen, selbst wenn es sich dabei um neues Vorbringen in einem nachgelassenen Schriftsatz handeln sollte, das nicht durch den Schriftsatznachlass nach § 283 Satz 1 ZPO inhaltlich gedeckt gewesen sein sollte, so dass die Ablehnung der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) darstelle. Indem das Landgericht den Sachvortrag wie auch die rechtlichen Ausführungen der Klägerin zur Frage des Feststellungsinteresses im Hinblick auf Antrag zu Ziffer 2. unberücksichtigt gelassen habe, habe es den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG verletzt.

15

Im Hinblick auf den Klageantrag zu Ziffer 1. habe das Landgericht einen unzutreffenden Maßstab bei der Verteilung der Beweislast zugrunde gelegt, sowie wesentliche Tatsachen unzutreffend festgestellt. Das Landgericht sei rechtsirrig davon ausgegangen, dass die Klägerin die Beweislast für die mangelnde Benutzung trage und die Beklagte als Markeninhaberin lediglich sekundäre Darlegungslasten träfen, wohingegen - ebenso wie im Falle der Einrede der mangelnden Benutzung im Verletzungsprozess gemäß § 25 Abs. 2 MarkenG, der Einrede der mangelnden Benutzung im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 MarkenG und der Einrede der mangelnden Benutzung im auf eine ältere Markeneintragung gestützten Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit gemäß § 55 Abs. 3 MarkenG - auch im Rahmen der Verfallsklage wegen mangelnder Benutzung gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG die Beweislast der Markeninhaber obliege. Wenngleich § 49 MarkenG die Beweislast nicht ausdrücklich regelt, sei dies für das Unionsmarkengericht inzwischen durch die Rechtsprechung des EuGH geklärt und sei wegen des weitgehenden Gleichlaufs von Art. 10 der RL 89/104/EWG bzw. Art. 19 der Richtlinie (EU) 2015/2436 auch die Umsetzung in § 49 Abs. 1 MarkenG so auszulegen, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung beweisen müsse. Wenngleich die vorgenannten Richtlinienvorschriften wie auch die Unionsmarkenverordnung (vgl. Art. 58 UMV/früher: Art. 51 GMV), keine Regelung zur Beweislast enthielten, habe der EuGH mit Urteil vom 26.09.2013 „CENTROTHERM II“ (C-610/11 P, GRUR int. 2013, 1047 Rn. 53 ff.) festgestellt, dass auch im Verfallsverfahren der Markeninhaber den Beweis für ernsthafte Benutzung erbringen müsse. Diese eindeutigen Feststellungen ließen sich ohne Weiteres auch auf das nationale Markenrecht übertragen.

Die Beklagte habe den ihr dann noch obliegenden Beweis für die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke nicht erbracht. Selbst wenn man mit dem Landgericht davon ausgehen würde, dass die Klägerin den Nachweis fehlender Benutzung erbringen müsse und die Beklagte lediglich sekundäre Darlegungspflichten trafen, sei das landgerichtliche Urteil dennoch fehlerhaft, weil die von der Beklagten vorgelegten Beweismittel eine ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG nicht nachwiesen. In Bezug auf die als Anlage B 12 vorgelegten Rechnungskopien habe das Landgericht den Vortrag der Klägerin mit nachgelassenem Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seite 8 ff.) außer Acht gelassen, dass und weshalb dieser Nachweis gänzlich unstrukturiert und deshalb nicht zu berücksichtigen sei und dass es sich bei den Rechnungen lediglich um bloße Kopien aus dem Buchungssystem der Beklagten handele. Einen Beweis, dass die angeblich unter der angegriffenen Marke vertriebenen Waren jemals versandt, geliefert oder bei den Rechnungsempfängern angekommen seien, habe die Beklagte damit nicht erbracht. Die Klägerin habe in der Folge ausdrücklich mit Nichtwissen bestritten, dass die Beklagte die in den Rechnungskopien unter der Bezeichnung „S.“ angeführten Waren tatsächlich unter Benutzung der angegriffenen Marke an die jeweiligen Warenempfänger geliefert habe. Ein solcher Sachverhalt lasse sich den einfachen Rechnungskopien nicht entnehmen und entziehe sich der Kenntnis der Klägerin. Nachdem die vorgelegten Rechnungen insbesondere auch nicht bewiesen, dass das Etikett gemäß Anlage B 2 unverändert seit 2012 benutzt werde - und nachdem die Beklagte bis heute keinen einzigen Lieferschein zu ihren Rechnungen vorgelegt habe - habe die Klägerin zuletzt explizit mit Nichtwissen bestritten, dass das vorgelegte Etikett unverändert seit 2012 für Weine, nämlich Schaumweine in Deutschland benutzt worden sei (vgl. Schriftsatz vom 05.11.2018, Seite 9 ff.). Das Landgericht habe im Rahmen seiner Feststellungen nicht nur die der Beklagten obliegende Beweislast verkannt, sondern auch die klägerischen Einwendungen gegen die Rechnungen in Anlage B 12 in unzulässiger Weise ignoriert, indem es unter Heranziehung von Unterlagen Tatsachen festgestellt habe, die aus diesen nicht hervorgingen und mit einer Bezugnahme auf - in ihrem Beweiswert klägerseits erstinstanzlich ebenfalls nachdrücklich in Zweifel gezogenen - Unterlagen gemäß Anlage B 2 bzw. Anlage B 6 zu kompensieren versuche. Hinsichtlich den Rechnungen gemäß Anlage B 7 habe die Klägerin erstinstanzlich bereits vorgetragen, dass diese eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke als solche bereits nicht belegen könnten, weil es sich lediglich um Rechnungen an die deutsche Tochtergesellschaft der Beklagten, also um konzerninterne Benutzungshandlungen ohne Außenwirkung handele, was keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG begründe. Im Übrigen seien die Unterlagen gemäß Anlage B 7 gänzlich unstrukturiert, bloße Kopien ohne Ein- und/oder Ausgangsstempel aus dem Buchungssystem der Beklagten, so dass sich nicht entnehmen lasse, dass die angeblich unter der angegriffenen Marke „S.“ vertriebenen Waren jemals versandt, geliefert worden und bei den Rechnungsempfängern angekommen seien. Es fehlten namentlich herkömmliche Liefer- bzw. Speditionspapiere. Diese klägerischen Einwendungen habe das Landgericht ebenfalls in unzulässiger Weise ignoriert. Auch hinsichtlich des als Anlage B 6 vorgelegten Screenshots habe das Landgericht missachtet, dass ein Internetauszug vom 20.10.2017 keine Aussage zu einer Benutzung vor dem 20.10.2017, schon gar nicht vor dem 02.05.2017 enthalten könne, wie bereits erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seite 13) vorgetragen. Im Übrigen lasse sich der Anlage B 6 auch nicht entnehmen, ob die dort abgebildete Flasche der Beklagten zuzuordnen sei, wie ebenfalls bereits erstinstanzlich geltend gemacht worden sei. Soweit das Landgericht weiter festgestellt habe, dass das Etikett gemäß Anlage B 2 unverändert seit 2012 benutzt worden sei, übergehe es, dass die Klägerin dies ausdrücklich bestritten habe. Insoweit verkenne das Landgericht, dass das bloße Foto einer etikettierten Sektflasche (Anlage B 2) keinerlei Aussage über Zeit, Ort und Umfang der behaupteten Benutzung erlaube. Schon gar nicht beweise Anlage B 2, dass die dort abgebildete einzelne Flasche mit den in Anlagen B 7 und B 12 deklarierten Produkten übereinstimme, denn diese Anlagen enthielten keinerlei Abbildungen von Flaschen und/oder Etiketten. Ob die Flasche gemäß Anlage B 2 der Flasche gemäß Anlage B 6 entspreche, sei ebenfalls eine bloße Mutmaßung und den Anlagen nicht zu entnehmen. Deshalb sei auch die Feststellung des Landgerichts fehlerhaft, die als Anlage B 2 vorgelegte Abbildung zeige die auch in dem Internetauszug (Anlage B 6) abgebildete Flasche „in Großaufnahme“. Ebenso wenig ließen sich der Anlage B 6 - anders als der Anlage B 2 - die Rückansicht der Flasche und damit ein rückseitiges Flaschenetikett entnehmen. Soweit das Landgericht den Nachweis der behaupteten Benutzungshandlungen letztlich aus einer Zusammenschau von Anlagen B 2, B 6, B 7 und B 12 entnehme, sei dies bereits deshalb fehlerhaft, weil sich die einzelnen Unterlagen weder zeitlich noch inhaltlich miteinander verknüpfen ließen. Vor allem aber sei jeder der vermeintlich belastbaren Nachweise gemäß Anlagen B 2, B 6, B 7 und B 12 für sich

genommen gerade nicht ausreichend. Die Feststellungen des Landgerichts fußten damit ersichtlich auf bloßen Spekulationen und schlichten Annahmen.

17

Nachdem die Beklagte somit ihrer sekundären Darlegungslast nicht entsprochen habe, irre das Landgericht, soweit es festgestellt habe, es sei nun wieder Sache des Klägers, die für eine Nichtbenutzung der streitgegenständlichen Marke sprechenden Umstände darzulegen und nachzuweisen und die Klägerin könne sich nicht darauf beschränken, den Vortrag der Beklagten lediglich zu bestreiten. Die Klägerin habe ausführlich und substantiiert zu den diversen Mängeln der von der Beklagten vorgelegten Benutzungsunterlagen unter Aufzeigung der Lücken, Ungereimtheiten und Widersprüche hingewiesen und dargetan, dass und warum die Unterlagen die behaupteten Benutzungshandlungen weder in der Einzelbetrachtung noch in der Gesamtschau belegten. Soweit das Landgericht offen lasse, ob die Recherchen der Klägerin zur Nichtbenutzung der angegriffenen Marke ausreichend gewesen seien, um ihrer primären Darlegungslast zur mangelnden Benutzung zu entsprechen, verkenne es, dass ein über die von der Klägerin durchgeführten Recherchen hinausgehender Nachweis der negativen Tatsache der Nichtbenutzung nicht möglich sei. Selbst die Beklagte sei nicht in der Lage, für Dritte öffentlich zugängliche und damit recherchierbare Nachweise einer ausreichenden Benutzung vorzulegen. Vor diesem Hintergrund sei die Klägerin auf die Offenlegung betriebsinterner Vorgänge angewiesen, für deren Vorlage allein die Beklagte im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast zuständig sei.

18

Eine Würdigung der von der Beklagten vorgelegten Beweismittel ergebe im Übrigen, dass diese einem Nachweis der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke in dem relevanten Zeitraum nicht einmal nahe kämen. Wie bereits erstinstanzlich vorgetragen, handele es sich in Bezug auf die als Anlagen B 7 und B 12 vorgelegten Rechnungen nicht um eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Marke „S.“. Der Verkehr entnehme der aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzten Bezeichnung „ASTI D.O.C.G. DOLCE B. S. ART 2081“ mitnichten eine Benutzung von „S.“, weil die Wahrnehmung der Gesamtbezeichnung maßgeblich auch von den weiteren sechs Bestandteilen beeinflusst werde, die jeweils weder für sich genommen, noch als Gesamtheit beschreibend für Schaumweine seien, wie bereits erstinstanzlich mit Schriftsatz vom 05.11.2018, Seite 15 ff. ausgeführt. Dabei habe das Landgericht insbesondere den nachgelassenen Vortrag der Klägerin übergangen, wonach es sich bei der Produktbezeichnung „ASTI D.O.C.G. DOLCE B. S. ART 2081“ im Vergleich und Unterschied zu dem Zeichen „CASA SANT’ORSOLA F. M. S. L.“ gerade nicht um eine Benutzung als Marke, sondern um eine Produktbeschreibung bzw. Lieferbezeichnung handele. Soweit das Landgericht im Zusammenhang mit der Bezeichnung „ASTI“ ausschließlich von einem „süßen italienischen Schaumwein“ auszugehen scheine, ignoriere es, dass nach den von der Beklagten vorgelegten Produktionsvorschriften (Anlage B 5) die Bezeichnung „ASTI“ gerade auch für die Kennzeichnung stillen Süßweins zugelassen sei. Die Annahme des Landgerichts, dass die konkrete Benutzungsform gemäß Anlagen B 7 und B 12 vom Verkehr genauso wahrgenommen werde, wie die Benutzung auf der Ware selbst, lasse ebenfalls allgemeine Erfahrungssätze außer Acht und verstoße gegen Denkgesetze. Insoweit verkenne das Landgericht namentlich, dass es auf den Gesamtkontext der konkreten Benutzungsform ankomme. Im Ergebnis stelle sich die konkrete Benutzungsform gemäß Anlagen B 7 und B 12 - im Fließtext der einzelnen Rechnungsposten - als bloßes Bestellzeichen dar, was laut der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gerade nicht für eine rechthaltende Benutzung genüge. Insbesondere habe die Beklagte nicht vorgetragen, dass ihre Abnehmer Bestellungen lediglich unter „S.“ tätigen würden. Weiterhin verkenne das Landgericht, dass die von ihm zitierte Rechtsprechung zur Verwendung von Zweitmarken ausnahmslos Sachverhalte betreffe, in denen es um die Benutzung des Zeichens auf Waren bzw. um deren Etikettierung ging und nicht - wie vorliegend im Hinblick auf Anlagen B 7 und B 12 - um die Benutzung der angegriffenen Marke in einem bloßen Fließ- bzw. Rechnungstext als bloßes Bestellzeichen. Im Hinblick auf die Anlagen B 2 und B 6 sei die Annahme des Landgerichts - unabhängig davon, dass diese Anlagen per se ungeeignet seien, eine rechthaltende Benutzung der angegriffenen Marke nachzuweisen - nicht nachvollziehbar, wonach die angegriffene Marke im Zusammenhang mit der Bezeichnung „ASTI D.O.C.G.“ in Alleinstellung wahrgenommen werde. Eine Begründung, weshalb die angegriffene Marke trotz der vielen weiteren Kennzeichnungen, insbesondere der stilisierten „ASTI“-Kennzeichnung, der LOGO-Prägungen (blauer Reiter mit roter Kreuz-Fahne am Flaschenhals) und der wappenartigen Prägung im Etikettenhintergrund in Gestalt eines vierzackigen Sterns in Alleinstellung wahrgenommen werden solle, liefere das Landgericht jedenfalls nicht.

19

Die Klägerin beantragt,

Auf die Berufung der Berufungsklägerin wird das Urteil des Landgerichts München I vom 22.01.2019 - 33 O 13150/17 - abgeändert:

1. Die beim Deutschen Patentamt- und Markenamt eingetragene deutsche Marke Nr. ...401 wird für alle Waren für verfallen erklärt.

2. Es wird festgestellt, dass der Verfall der eingetragenen deutschen Marke Nr. ...401 am 02.05.2017 eingetreten ist.

20

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.

21

Die Beklagte führt unter ergänzender Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Vortrag Folgendes aus:

22

Das Erstgericht habe die Klage ohne Rechtsfehler abgewiesen, weil diese aufgrund der erfolgten Benutzungsnachweise jedenfalls unbegründet sei, wobei vorliegend bereits irrelevant sei, welche Partei die Beweislast trage. Die Klägerin beschränke sich im Hinblick auf die von der Beklagten vorgelegten umfassenden Benutzungsnachweise auf pauschales Bestreiten und komme damit weder einer Beweislast, noch einer sekundären Darlegungslast nach. Tatsächlich habe die Klägerin, wie vom Landgericht zutreffend zugrunde gelegt, die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen und treffe die Beklagte lediglich eine sekundäre Darlegungslast, die im Rahmen von § 138 Abs. 3 ZPO lediglich zu dem Erfordernis des substantiierten Bestreitens einer vorher substantiierten Darlegung einer Nichtbenutzung durch die Klägerin führe. Die Klägerin habe mit der Klageschrift pauschal eine Internetbenutzungsrecherche behauptet, ohne näheres dazu auszuführen und habe auch nachfolgend nicht weiter zu der behaupteten Recherche substantiiert vorgetragen. Sie sei damit schon ihrer Beweislast nicht nachgekommen, obgleich dies ohne Weiteres möglich gewesen wäre, so dass die Beklagte schon nicht sekundär darlegungsbelastet gewesen sei. Gleichwohl habe sie höchstvorsorglich umfassend zur rechtserhaltenden Benutzung der streitgegenständlichen Marke vorgetragen. Selbst wenn die Beklagte die volle Beweislast getragen hätte, was dem Grundsatz der Beweislastverteilung widersprechen würde, bliebe der substantiierte Vortrag der Beklagten prozessual unbestritten. Die bloße Behauptung einer negativen Internetrecherche würde vorliegend nämlich nicht ausreichen, um den Benutzungsnachweisen substantiiert entgegenzutreten. Bei der von der Klägerin zitierten Entscheidung des EuGH „CENTROTHERM II“ sei es allein um die Frage gegangen, ob der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke deren Inhaber obliege, oder vom HABM (jetzt: EUIPO) von Amts wegen zu führen sei. Dies sei mit dem hier vorliegenden Verfahren nicht ansatzweise vergleichbar.

23

Auch soweit die Klägerin Rechtsfehler bei der Bewertung der Benutzungsnachweise erkennen wolle, sei dies nicht nachvollziehbar. Die Beklagte habe Verkäufe ihres Schaumweines unter der Marke „S.“ (Anlage B 2) in sechsstelliger Höhe jährlich dargelegt und mit Rechnungen belegt (vgl. Anlagen B 7 und B 12). Die Beklagte habe weiterhin schlüssig dargelegt, dass die Schaumweine von den in den Rechnungen benannten Abnehmern, z. B. K., auch vertrieben würden (vgl. Anlage B 6). Selbst wenn dies keine ausreichende Darlegung eines Absatzes der verkauften Flaschen z. B. durch K. sein sollte, worauf es nach der Rechtsprechung des BGH „ORION“ (GRUR 2012, 1261, 1262) allerdings nicht ankäme, wäre die streitgegenständliche Marke zudem bereits durch die Bezeichnung innerhalb der Rechnungen (vgl. Anlage B 12) rechtserhaltend benutzt worden. Soweit die Klägerin versuche, ihre Rechtsauffassung anhand einer irreführenden Darstellung der Rechnungsinhalte zu begründen, stelle sie die tatsächliche Gestaltung des Rechnungstextes unzutreffend dar. Nicht zu folgen sei der Klägerin auch, soweit diese die vorstehende Nutzung lediglich als Bestellzeichen begreifen wolle, wie vom Erstgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt. Hierauf komme es aber letztlich ohnehin nicht an, weil die Beklagte die rechtserhaltende Benutzung auch über die Etikettierung auf den Schaumweinen dargelegt und unter Beweis gestellt habe (vgl. Anlagen B 2 und B 6).

24

Im Hinblick auf die Unbegründetheit des Klageantrags zu Ziffer 1. komme es auf die Frage des erforderlichen Feststellungsinteresses bezüglich Klageantrag zu Ziffer 2. nicht mehr an. Ungeachtet dessen sei zu einem Feststellungsinteresse nicht rechtzeitig vorgetragen worden, weshalb das Erstgericht die Klage rechtsfehlerfrei als unzulässig abgewiesen habe. Die Beklagte habe ein Feststellungsinteresse bereits mit Klageerwidern vom 27.10.2017 bestritten, dennoch habe die Klägerin mit ihrer Replik vom 23.03.2018 nichts zu einem Feststellungsinteresse vorgetragen. Nachdem das Erstgericht im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 09.10.2018 auf die daraus resultierenden Zulässigkeitsbedenken hingewiesen habe, habe der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hierfür weder eine Schriftsatzfrist beantragt, noch habe das Gericht hierfür eine Schriftsatzfrist gewährt. Erst mit insoweit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 05.11.2018 trage die Klägerin nunmehr zu einem Feststellungsinteresse vor. Diese Umstände hätte sie bereits in nicht präkludierter Zeit vortragen können und müssen. Das Erstgericht habe daher rechtsfehlerfrei die Präklusion dieses Vortrags gemäß § 296 a Satz 1 ZPO angenommen. Vorsorglich werde bestritten, dass der Klägerin eine sofortige Erklärung zu dem Hinweis des Landgerichts unmöglich gewesen sei und weiter vorsorglich werde entsprechender Vortrag, der bereits in insoweit nachgelassenem Schriftsatz vom 05.11.2018 möglich gewesen wäre, ausdrücklich als verspätet gerügt.

25

Die Klägerin erwidert hierauf, hinsichtlich der vorgetragenen Umstände zum Feststellungsinteresse zu Antrag zu Ziffer 2. - dessen Erforderlichkeit vom Gesetzgeber allerdings nicht vorgesehen sei - verkenne die Beklagte, dass unstreitiger Sachvortrag per se nicht präkludiert sei und im Übrigen es der Klagepartei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht obliegen habe, auf den Hinweis des Landgerichts im Termin eine sofortige Erklärung zum Feststellungsinteresse abzugeben.

26

In Bezug auf die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast verkenne die Beklagte, dass die Entscheidung des EuGH „CENTROTHERM II“ genauso wie das vorliegende Verfahren ein Verfallsverfahren betroffen habe, das auf die Entfernung einer eingetragenen Marke aus dem amtlichen Register aufgrund fehlender Benutzung gerichtet sei, so dass es sich um gleiche Verfahrenskonstellationen mit identischem Rechtsschutzziel handele. Auch die jüngste - der Rechtsangleichung dienende - Modernisierung des deutschen Markenrechts, wonach das frühere Lösungsverfahren umbenannt und dem Verfallsverfahren weitestgehend angeglichen worden sei, zeige, dass die Existenz der verschiedenen Markensysteme in ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten überführt werden sollte. Für die Beweislast im neu eingeführten, amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nach dem deutschen Markenrecht könne insoweit nichts anderes gelten, als es der EuGH in der Entscheidung „CENTROTHERM II“ für das Verfallsverfahren auf europäischer Ebene vor dem EUIPO festgestellt habe. Das für den Kläger bzw. Antragsteller geschaffene Wahlrecht, ob er sich an das DPMA oder an ordentlichen Gerichten wenden sollte, würde konterkariert, wenn im gerichtlichen Verfahren der Kläger die negative Tatsache der Nichtbenutzung der angegriffenen Marke darlegen und beweisen müsste, während im Amtsverfahren der Markeninhaber darlegungs- und beweisbelastet ist.

27

Weiterhin verkenne die Beklagte, dass die von ihr vorgelegten und in Bezug genommenen Unterlagen weder zur Erfüllung einer Beweislast, noch etwa wenigstens einer sekundären Darlegungslast tauglich seien. Die Klägerin habe auch die vorgelegten Rechnungsinhalte nicht falsch dargestellt, denn tatsächlich werde die angegriffene Marke stets nur in der Postenbezeichnung und in ganz unmittelbarer Nähe zu den sonstigen Zeichen genannt, ohne dass eine optische Hervorhebung ersichtlich sei. Die Verschiebung der einzelnen Bestandteile der Postenbezeichnung sei offenbar formatierungsbedingt und gerade nicht zur bewussten Hervorhebung des angeblichen Markennamens erfolgt. Die anderen Posten auf den vorgelegten Rechnungen seien nämlich allesamt gänzlich anders formatiert und enthielten teilweise auch nicht den Zusatz „ART“.

28

Ergänzend wird auf die von den Prozessbevollmächtigten eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 30.01.2020 verwiesen.

II.

29

Die nach § 511 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere gemäß §§ 519 Abs. 1, Abs. 2, 517 ZPO form- und fristgerecht eingelegte und gemäß § 520 Abs. 2, Abs. 3 ZPO begründete Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.

A.)

30

Der zulässige Klageantrag zu Ziffer 1., den die Klägerin auf Hinweis des Senats unter Berücksichtigung der seit dem 14.01.2019 geltenden Regelung des § 55 Abs. 1 Alt. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dahingehend umformuliert hat, dass die Erklärung der Beklagtenmarke als verfallen begehrt wird, ist nicht begründet.

31

Ein Verfall der angegriffene deutschen Wortmarke Nr. 1 027 401 „S.“, angemeldet am 12.10.1978 und eingetragen am 11.01.1982, mit Schutz für die Waren „Weine, nämlich Schaumweine“ in Klasse 33 (Registerauszug, Anlage K 1), ist nicht eingetreten. Das Landgericht hat nach den zugrundeliegenden Feststellungen eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke gem. §§ 49 Abs. 1, 26 MarkenG (in der Fassung bis 13.01.2019, vgl. § 158 Abs. 6 MarkenG n. F.) im Ergebnis zutreffend bejaht.

32

Die hiergegen von Klageseite erhobenen Einwendungen verhelfen ihrer Berufung nicht zum Erfolg.

33

1. Eine rechtserhaltende Benutzung gem. § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. setzt voraus, dass die Verwendung des Zeichens der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (BGH GRUR 2009, 60, Rn. 22 - Lottocard; EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 36 - Ansul/Ajax; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 26 Rn. 4). Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung ist es ausreichend aber auch erforderlich, dass die Marke im maßgeblichen Zeitraum in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH GRUR 2009, 60, Rn. 22 - Lottocard; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 26 Rn. 28). Vorliegend liegt der für die Beurteilung maßgebliche Zeitraum gem. § 49 Abs. 1 S. 1, S. 2 MarkenG a. F. bei fünf Jahren, zurückgerechnet ab dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat (vgl. BGH GRUR 2019, 1051 Rn. 22 - Bewässerungsspritze m.w.N.; BGH a.a.O. Rn. 18 - Lottocard), also zwischen dem 30.01.2015 und dem 30.01.2020.

34

2. Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Nichtbenutzung der angegriffenen Marken im Rahmen einer Löschungsklage nach §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG trägt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Klägerin (vgl. etwa BGH GRUR 2009, 60, Rn. 19 - Lottocard; BGH GRUR 2012, 1261, Rn. 11 - Orion; BGH GRUR 2015, 685 Rn. 10 - STAYER; BGH Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16, BeckRS 2017, 126762 Rn. 6 - Glückskäse). Die Beklagte trifft allerdings nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine prozessuale Erklärungspflicht im Sinne einer sekundären Darlegungslast, wenn die Klageseite keine genaue Kenntnis von den Benutzungsumständen hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (BGH a.a.O. Rn. 19 - Lottocard; BGH a.a.O. Rn. 11 - Orion BGH GRUR a.a.O. Rn. 10 - STAYER; BGH a.a.O. Rn. 6 - Glückskäse). Dabei handelt es sich nicht um den Fall einer Beweislastumkehr, sondern lediglich um eine abgestufte Darlegungslast (vgl. BGH GRUR 2017, 386 Rn.15 - Afterlife; BGH GRUR 2016, 1280 Rn. 33 - Everytime we touch; BGH Urt. vom 18.12.2019, XII ZR 13/19 Rn. 35). Die von Klageseite angeführten Feststellungen des EuGH in der Entscheidung „CENTROTHERM II“ vom 26.09.2013 (Az. C-610/11 P, GRUR Int. 2013, 1047), welche sich auf einen Verfallsantrag vor dem HABM (bzw. nunmehr EUIPO) bezogen, sind im vorliegenden zivilprozessualen Verfahren nicht heranzuziehen. Der EuGH hatte sich in dem vorgenannten Verfahren mit der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Verhältnis des Markeninhabers gegenüber dem Amt zu befassen, welche im Lichte des Amtsermittlungsgrundsatz gem. Art. 76 Abs. 1 S. 1 VO 207/2009 a. F./ nunmehr Art. 95 Abs. 1 S. 1 (EU) 2017/1001 zu beurteilen war (vgl. auch v. Kapff, GRUR-Prax 2014, 5 ff.). Insoweit hat der EuGH festgestellt, dass „die Vernunft und ein elementares Erfordernis der Verfahrenseffizienz“ hier eine Ausnahme von Art. 76 Abs. 1 S. 1 VO 207/2009 a. F. gebieten würden, nachdem außer Frage stehe, „dass der Markeninhaber am besten und in bestimmten Fällen sogar als Einziger in der Lage ist, den Nachweis

konkreter Handlungen zu erbringen, die die Behauptung stützen, dass er seine Marke ernsthaft benutzt habe, oder berechnete Gründe für ihre Nichtbenutzung darzulegen“ (EuGH a.a.O. Rn. 61, 62). Diese Ausführungen des EuGH führen jedoch im hier vorliegenden kontradiktorischen Zivilverfahren nicht zu einer Abweichung von den allgemein geltenden Grundsätzen der Beweislastverteilung. Auch der Bundesgerichtshof hat sich nach Erlass der vorzitierten EuGH-Entscheidung nicht dazu veranlasst gesehen, von der bisher in ständiger Rechtsprechung festgestellten Beweislastverteilung abzuweichen (vgl. BGH GRUR 2015, 685 Rn. 10 - STAYER; BGH Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16, BeckRS 2017, 126762 Rn. 6 - Glückskäse). Dabei tragen die hier anzuwendenden Regeln zur sekundären Darlegungslast der Beklagtenpartei den vom EuGH angestellten Erwägungen, wonach der Markeninhaber am ehesten in der Lage ist, die Benutzung seiner Marke darzutun, hinreichend Rechnung (so auch Thiering in Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 55 Rn. 47). Denn der Markeninhaber kann sich nicht darauf beschränken, die (substantiierte) Behauptung der Nichtbenutzung des Klägers einfach zu bestreiten, sondern er muss im einzelnen zu Art und Umfang der Benutzung vortragen, sofern die Klagepartei die ihr zur Verfügung stehenden zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die Benutzungslage selbst aufzuklären (Thiering a.a.O., § 26 Rn. 44, 45).

35

3. Die Klägerin hat mit der Klageschrift (Seite 4) ausgeführt, sie habe eine Benutzungsrecherche durchgeführt, die „insbesondere diverse, intensive Internetrecherchen“ umfasst habe, ohne dass sich ein Hinweis auf eine Benutzung der Bezeichnung S. im von Beklagtenseite behaupteten Umfang ergeben habe. Dieser Vortrag lässt - wie von Beklagtenseite zutreffend gerügt wurde - hinreichend konkrete Angaben zu Umfang, Inhalt und Ergebnis der behaupteten Recherche vermissen. Soweit der Klägervertreter im Termin vor dem Senat hierzu weitere Ausführungen gemacht hat, kann dahingestellt bleiben, ob und mit welchem Ergebnis die Klägerin die ihr zur Verfügung stehenden, zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um den Sachverhalt von sich aus aufzuklären, weil die Beklagte jedenfalls - wie nachfolgend ausgeführt werden wird - ihrer sekundären Darlegungslast genügt hat.

4. Die Beklagte hat zum Umfang der von ihr behaupteten Benutzung im Einzelnen vorgetragen. Insbesondere hat sie ausgeführt, dass sie allein im Jahr 2016 über 100.000 Flaschen Schaumwein unter der Bezeichnung „S.“ nach Deutschland geliefert habe. Das Etikett auf der Vorderseite der Flasche weise den Schriftzug „S.“ auf, wie auf dem Lichtbild in Anlage B 2 wiedergegeben (vgl. LGU, Tatbestand, Seite 6). Der Schaumwein sei unter anderem an die K. Warenhandel GmbH & Co. KG geliefert worden, die das Produkt u. a. in ihrem Online-Shop angeboten habe, wie in dem Internetausdruck gemäß Anlage B 6 wiedergegeben (vgl. LGU, Tatbestand, Seite 7). Rechnungen, aus denen sich die Lieferung u. a. an die K. Warenhandel GmbH & Co. KG ergebe und in denen jeweils das Produkt mit der Bezeichnung „VINO BIANCO ASTI DOCG DOLCE S.“ aufgelistet sei, fänden sich in Anlage B 7. Dort seien unter der Überschrift „Goods Destination“ die Zielorte der jeweiligen Warenlieferungen angegeben, wobei neben Gesellschaften der K. Supermarktkette z. B. auch Adressen entsprechender Lager angegeben seien (vgl. LGU, Tatbestand Seite 7). Außerdem hat die Beklagte als Anlagenkonvolut B 12 Rechnungen der deutschen Tochtergesellschaft der Beklagten, der F. M.S. L.(Germany) GmbH, adressiert überwiegend an Gesellschaften der Supermarktkette Kaufland, aus den Jahren 2012 bis 2018 vorgelegt und ausgeführt, die Verkäufe des Produkts „ASTI D.O.C.G. DOLCE S.“ kumulierten sich in 2016 auf insgesamt 111.216 Flaschen. Ähnlich folge dies aus den Rechnungen (Anlage B 12) für die Jahre 2012 bis 2015 und 2017 (vgl. LGU Seiten 7 unten/8 oben).

36

5. Wie das Landgericht zutreffend zugrunde gelegt hat, genügt das bloße klägerische Bestreiten dieses im Rahmen der sekundären Darlegungslast unterbreiteten Vortrags der Beklagten nicht. Vielmehr ist es Sache der primär beweisbelasteten Klägerin, die Unrichtigkeit des Vorbringens der Beklagten zu den angeblichen Benutzungshandlungen darzutun und hierfür Beweis zu erbringen (vgl. Thiering a.a.O., § 55 Rn. 44 m.w.N.). Soweit die Klägerin in Abrede stellt, dass die in den vorgelegten Rechnungskopien angeführten Waren tatsächlich an die jeweiligen Warenempfänger geliefert wurden und dass das Etikett gemäß Anlage B 2 unverändert seit 2012 benutzt worden ist, hätte es ihr obliegen, das Gegenteil vorzutragen und nachzuweisen. Denn die Beklagte hat insoweit die Lieferkette sowie Art und Umfang der Benutzungshandlungen anhand der vorgelegten Unterlagen stimmig dargelegt. Die als Anlage B 12 vorgelegten Rechnungen der deutschen Tochtergesellschaft der Beklagten weisen unter anderem eine Zollnummer, eine Lieferscheinnummer und ein Lieferdatum, sowie den Namen des Spediteurs auf, also

sämtlich Anhaltspunkte dafür, dass die dort aufgeführten Waren auch tatsächlich an den jeweils genannten Kunden geliefert worden sind. Die Art und Weise der seitens der Beklagten behaupteten Benutzung des Zeichens S. auf den Schaumweinprodukten selbst ist aus den Abbildungen in Anlage B 2 ersichtlich. Der als Anlage B 6 vorgelegte Internetauszug aus dem Online-Shop der K. Warenhandel GmbH & CoKG datiert vom 20.10.2017, also innerhalb des hier maßgeblichen, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat liegenden Benutzungszeitraums (vgl. BGH GRUR 2019, 1051 Rn. 22 - Bewässerungsspritze m.w.N.; BGH a.a.O. Rn. 18 - Lottocard). Dass die von Beklagtenseite derart substantiiert behaupteten Benutzungshandlungen tatsächlich so nicht stattgefunden haben, hat die Klägerin demgegenüber nicht dargetan und unter Beweis gestellt.

37

6. Vor diesem Hintergrund ist der schlüssige Sachvortrag der Beklagten zugrunde zu legen und rechtfertigt dieser entsprechend den Ausführungen des Landgerichts die Annahme einer ernsthaften Zeichenbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG.

38

a) Eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. setzt eine markenmäßige Zeichenverwendung voraus, also dass sich diese für den angesprochenen Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft darstellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 4 m.w.N. aus der Rspr.). Im Hinblick auf diese maßgebliche Herkunftsfunktion kann eine Marke lediglich durch solche Handlungen rechtserhaltend benutzt werden, die mit Außenwirkung im geschäftlichen Verkehr erfolgen und nicht nur innerbetrieblich in einem Unternehmen oder innerhalb konzernmäßig verbundener Unternehmen stattfinden (vgl. Ströbele, a.a.O., § 26 Rn. 32, Rn. 33), so dass die Rechnungen in Anlagenkonvolut B 7 für sich genommen nicht geeignet wären, eine rechtserhaltende Markenbenutzung zu begründen. Allerdings stellen die mit den Rechnungen in Anlagenkonvolut B 7 dokumentierten Lieferungen zwischen der Beklagten und ihrem deutschen Tochterunternehmen, der F. M. S. L. (Germany) GmbH, jeweils Vorbereitungshandlungen einer nachfolgenden Zeichenverwendung gegenüber Drittabnehmern dar, also insbesondere gegenüber den Gesellschaften der Supermarktkette K. und deren Kunden, wie sich aus den weiteren Darlegungen der Beklagten ergibt (dazu sogleich).

39

b) Die Benutzung des Zeichens S. auf den von der Beklagten vertriebenen Schaumweinen selbst erfolgte bei Zugrundlegung ihres Vortrags seit 2015 gemäß den Abbildungen in Anlage B 2. Wie aus diesen Abbildungen ersichtlich ist, war das Zeichen S. auf dem vorderen und hinteren Etikett des Flaschenbauches sowie am Flaschenhals angebracht, also in einer für Produktkennzeichnungen bei alkoholischen Getränken, insbesondere Schaumweinen, üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Weise. Die angesprochenen Durchschnittsverbraucher, zu denen auch die Mitglieder des Senats gehören, sehen diese Form der Verwendung des Zeichens S. - welchem in Bezug auf das gekennzeichnete Produkt (Schaumwein) keine beschreibende Bedeutung zukommt - an hierfür typischer Stelle als Unterscheidungs- bzw. Herkunftskennzeichen an. Demgegenüber stellen sich die weiteren, von dem Zeichen S. räumlich und grafisch deutlich abgesetzten Bestandteile der Flaschenetikettierung aus der Sicht des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers nicht als Teil der Herkunftskennzeichnung dar. Die Bezeichnung „Asti“ steht nach den Feststellungen des Landgerichts, die insoweit auch klägerseits nicht in Abrede gestellt werden, (zumindest auch) für eine gattungsmäßige Beschreibung eines süßen italienischen Schaumweines (vgl. auch Anlagen B 3, B 4, B 5 - soweit die Klägerin moniert, das Landgericht habe ignoriert, dass aus Anlage B 5 ersichtlich die Bezeichnung „Asti“ auch für die Kennzeichnung eines stillen Süßweins zugelassen sei, trifft dies nur mit der Spezifikation „Moscato d’Asti“ zu und ändert im Übrigen nichts an der Qualifikation des Begriffs „Asti“ als Gattungsbegriff), wobei der angesprochene Durchschnittsverbraucher, also ein mit durchschnittlichen Kenntnissen über italienische Weine bewandelter Käufer, dies erkennen kann. Die weiteren auf dem Flaschenetikett unterhalb des Begriffs „Asti“ angebrachten Zusätze „Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolce“ weisen auf das Vorliegen einer kontrollierten Herkunftsbezeichnung für Weine hin, was auch ein nicht italienischsprachiger Verbraucher insbesondere anhand der Begriffe „Origine“, „Controllata“ und „Garantita“ abzuleiten vermag. Das italienische Wort „dolce“ im Sinne von „süß“ ist im deutschen Sprachraum ebenfalls weitgehend bekannt (vgl. etwa „dolce vita“). Soweit das Flaschenetikett gemäß der Abbildung in Anlage B 2 neben den Wortbestandteilen auch bildliche Elemente aufweist, ist der angesprochene Verkehr grundsätzlich daran gewöhnt, dass ihm auf Getränketiketten bildliche Bestandteile mit dekorativem Charakter begegnen (vgl. BGH GRUR 2013, 725 Rn. 23 - Duff Beer).

Vor diesem Hintergrund wird der angesprochene Durchschnittsverbraucher vorliegend in den Bildbestandteilen der Etikettierung, welche keinen bestimmenden Einfluss auf die Gestaltung des Zeichens S. haben, lediglich Verzierungen ohne kennzeichnende Wirkung sehen, die nicht geeignet sind, den kennzeichnenden Charakter der Marke S. zu verändern im Sinne von § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG a. F..

40

c) Wie das Landgericht ebenfalls zu Recht angenommen hat, stellt auch die Zeichenverwendung in den Rechnungen gemäß Anlagenkonvolut B 12 eine Benutzung der angegriffenen Marke S. im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. durch die Tochtergesellschaft der Beklagten mit deren Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG a. F. dar (vgl. dazu Ströbele, a.a.O., § 26 Rn. 148). In den vorgelegten Rechnungen (Anlagenkonvolut B 12) wird das Produkt jeweils als ASTI D.O.C.G. DOLCE B S. ART ...81 aufgeführt. Dabei ist bei der Beurteilung, wie die Verwendung des Zeichens S. in diesem Zusammenhang erfolgt, auf das Verständnis des angesprochenen Verkehrs abzustellen, hier also auf die in den Rechnungen adressierten gewerblichen Abnehmer. Diesen kann in Bezug auf die hier in Rede stehenden Weinprodukte eine gewisse fachliche Kenntnis unterstellt werden, so dass für sie die beschreibende Bedeutung der Begriffe „ASTI D.O.C.G. DOLCE“ erkennbar sein wird. Das „B“, welches sich auch bei anderen Weinprodukten findet, wird der angesprochene Abnehmer als Abkürzung für „bianco“ (Weißwein) verstehen, im Gegensatz zu der bei anderen Weinen befindlichen Kennzeichnung „R“ als Abkürzung für „rosso“ (Rotwein). Bei dem Zusatz „ART 2081“, der sich ebenfalls auch bei anderen Weinprodukten (mit anderer Nummer) findet, handelt es sich - wie vom Landgericht festgestellt - ersichtlich um die jeweilige Artikelnummer des Produkts. Der Einlassung der Klagepartei, dass der angesprochene Verkehr diese Bezeichnung auch im Sinne von „engl.: Kunst“ auffassen könnte, nachdem dieser Begriff insbesondere im Zusammenhang von künstlerisch oder von Künstlern entworfenen Weinetikettierungen „auf Etiketten zahlreicher in Deutschland vermarkteter Weine ... markenmäßig benutzt“ werde (vgl. Schriftsatz vom 05.11.2019, Seite 15, letzter Abs., Bl. 76 d. A.), kann insoweit nicht gefolgt werden. Unabhängig davon, dass die von Klageseite vorgetragene Verwendung des Begriffs „ART“ im Sinne von „Kunst“ in Bezug auf ein künstlerisches Wirken ebenfalls beschreiben wäre, geht es vorliegend nicht um eine Verwendung der Bezeichnung „ART“ auf den jeweiligen Flaschenetiketten, sondern um dessen Verwendung in Handelsrechnungen (Anlagenkonvolut B 12), wo es nahe liegt, dass der Begriff „ART“ unter nachfolgender Verwendung einer Nummer die jeweilige Artikelnummer bezeichnet. Somit stellt sich aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs im Rahmen der Zeichenverwendung in den Rechnungen gemäß Anlagenkonvolut B 12 das Zeichen S. als diejenige Bezeichnung dar, die als Unterscheidungshinweis in Bezug auf das bezeichnete Produkt dient, während sämtliche weiteren verwendeten Begriffe, wie der angesprochene Verkehr aus vorgenannten Gründen erkennen wird, als allgemeine Sachangaben nur beschreibende Bedeutung haben und daher auch nicht zu einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der verwendeten Marke S. führen können im Sinne von § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG a. F. (vgl. Ströbele, a.a.O., § 26 Rn. 180 m.w.N.). Weiterhin wird das Zeichen S. entgegen dem Dafürhalten der Klägerin vorliegend auch nicht als bloßes Artikel-, Typen- oder sonstiges Bestellzeichen verwendet. Dies würde voraussetzen, dass die jeweilige Bezeichnung nicht im Sinne eines Herkunftshinweises zur Unterscheidung von Produkten anderer Unternehmen, sondern lediglich zur Unterscheidung und Identifizierung der eigenen Waren dient (vgl. Ströbele, a.a.o., § 26 Rn. 76). Vorliegend ist das Zeichen S. - wie oben bereits festgestellt - aber nach dem zugrunde zu legenden Vortrag der Beklagten auch auf den jeweiligen Weinprodukten selbst markenmäßig verwendet worden, so dass die Annahme, dass es sich dabei um ein bloßes Bestellzeichen handeln würde, aus der Sicht der angesprochenen Rechnungsadressaten ausscheidet (vgl. auch BGH GRUR 1980, 52, 53 - Contiflex). Weiterhin dient vorliegend für den angesprochenen Verkehr erkennbar - wie bereits ausgeführt - als Bestellnummer die jeweilige Artikelnummer „ART 2081“. Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend begründet hat (vgl. LGU Seiten 15 ff.), wird der angesprochene Verkehr von diesem Verständnis auch nicht dadurch weggeführt, dass in der jeweiligen Kopfzeile der Rechnungen die räumlich abgegrenzte Bezeichnung „CASA SANT`ORSOLA - FRATELLI M. S. L.“ vorhanden ist, denn diese stellt sich nach dem Gesamtzusammenhang als ein Unternehmenskennzeichen bzw. als eine auf das Unternehmen der Beklagten hinweisende Hauptmarke dar, wohingegen die Kennzeichnung S. als Unterscheidungskennzeichnung des konkreten Weinproduktes dient. Wie der Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen hat, liegt aus der Sicht des Verkehrs die Verwendung einer Zweitmarke insbesondere dann nahe, wenn der Verkehr in einem der beiden Zeichen den Namen eines Unternehmens erkennt (vgl. BGH GRUR 2017, 1043, Rn. 30 - Dorzo; BGH GRUR 2011, 623 Rn. 20 - Peek & Cloppenburg II; BGH GRUR

2007, 592 Rn. 14 - bodo Blue Night, BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 - PROTI II), so dass die weitere Marke aus der Sicht des Verkehrs zur Identifizierung des konkreten Produkts dient. Dass es sich bei der Bezeichnung S. um eine derartige markenmäßige Produktkennzeichnung handelt, wird den angesprochenen Rechnungsadressaten wiederum auch dadurch ersichtlich, dass die jeweils betroffenen Produkte, wie oben bereits festgestellt, ebenfalls markenmäßig mit der Bezeichnung S. gekennzeichnet sind (vgl. Anlage B 2).

41

d) Das Landgericht hat weiterhin rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der von der Beklagten dargelegte und vorliegend zu Grunde zu legende Umfang der Benutzung in den Jahren 2015 bis 2017 für die Annahme einer ernsthaften Benutzung - in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung - ausreicht. § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. setzt eine „ernsthafte“ Benutzung im Inland voraus, d. h. die Markenverwendung muss insgesamt gesehen dazu dienen, für die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH GRUR 2009, 410, Rn. 18 - Silberquelle). Erforderlich ist also, dass die Marke auf dem Markt der durch sie geschützten Waren und Dienstleistungen benutzt wird, um Marktanteile für diese Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, und dass nicht nur eine symbolische Benutzung allein zum Zwecke der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (BGH GRUR 2009, 60, Tz. 37 - Lottocard; BGH Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16, BeckRS 2017, 126762 Rn. 6 - Glückskäse; Ströbele, a.a.O., 12. Aufl. 2018, § 26 Rn. 10, 13). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere die wirtschaftliche Relevanz der Nutzung, die Art der betroffenen Waren, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EUGH GRUR 2006, 582 Rdnr. 70 ff. - VITAFRUIT; EUGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 43 - Ansul/Ajax; Ströbele, a.a.O., 12. Aufl. 2018, § 26 Rn. 104 ff.), wobei selbst eine geringfügige Benutzung als ernsthaft anzusehen sein kann, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (BGH Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16, BeckRS 2017, 126762 Rn. 18 - Glückskäse; EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 72 - VITAFRUIT). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist auch nicht mit Blick auf Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen (BGH Beschluss vom 18.5.2017 - I ZR 178/16, BeckRS 2017, 126762 Rn. 18 - Glückskäse).

42

Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen Grundsätze ist der hier vorgetragene Absatz von jährlich ca. 100.000 Flaschen des mit der Marke S. gekennzeichneten Schaumweines, der nach den Feststellungen des Landgerichts (vgl. LGU Seite 13 unter bb)) ausweislich der vorgelegten Rechnungen (Anlagenkonvolut B 12) mindestens einmal pro Monat erfolgte, wobei sich der Umfang der Lieferungen auf jeweils 570 Flaschen (so z.B. Rechnung Nr. ...597 vom 10.10.2017, Anlage B 12) bis zu 5.700 Flaschen (so z.B. Rechnung Nr. ...797 vom 26.01.2016, Anlage B 12) belief (bei einem Listenpreis von 3,32 EUR bzw. 3,06 EUR pro Flasche, vgl. Anlage B 12), als ausreichend für die Annahme eines tatsächlichen Interesses der Beklagten an einer Markterschließung anzusehen. Auch steht der Annahme einer ernsthaften Zeichennutzung nicht entgegen, dass die Lieferbeziehung im Wesentlichen nur zu einem Kunden besteht (BGH a.a.O. Rn. 12 - Glückskäse; BGH GRUR 2012, 1261 Rn. 17 - Orion; s.a. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 76 - VITAFRUIT). Vor diesem Hintergrund ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass es sich um eine bloß symbolische Scheinbenutzung allein zum Zwecke der Erhaltung der Markenrechte der Beklagten handeln würde (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 36 - Ansul/Ajax; EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 75 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2009, 60 Rn. 37 - Lottocard).

B.)

43

Der Klageantrag zu Ziff. 2, gerichtet auf die Feststellung, dass der Verfall der angegriffenen Marke am 02.05.2017 eingetreten ist, ist zulässig, aber nicht begründet.

44

1. Die Zulässigkeit des Antrags ist - jedenfalls unter Einbeziehung der hierzu ergangenen Ausführungen der Klägerin mit erstinstanzlichem Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seite 7, Bl. 66 d. A.), die im vorliegenden Berufungsverfahren als unstreitiger Sachvortrag zu berücksichtigen sind - zu bejahen, so dass dahingestellt

bleiben kann, ob der Antrag nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG das Vorliegen eines besonderen Feststellungsinteresses gebietet.

45

a) Nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt des Verfallseintritts als der der Erhebung der Löschungsklage (vgl. § 52 Abs. 1 S. 1 MarkenG) festgesetzt werden. Dabei wird vertreten, dass für den Antrag nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG ein besonderes Feststellungsinteresse der Klagepartei gegeben sein muss, weil anders als die Löschung einer verfallenen Marke (§ 52 Abs. 1 S. 1 MarkenG) die Feststellung der Rückwirkung auf einen bestimmten Zeitpunkt nicht im Allgemeininteresse, sondern im Einzelinteresse des jeweiligen Klägers liegt, so dass die Gründe für die Popularklagebefugnis des § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hier insoweit nicht greifen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 52 Rn. 6; Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 52 Rn. 6; LG Düsseldorf, Urt. vom 03.09.2014, 2a O 360/13 - BeckRS 2015, 12251; BeckOK MarkenR/Kopacek, 19. Ed. 01.10.2019, MarkenG § 52 Rn. 10; a. A. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 52 Rn. 7; offen gelassen von Thiering in Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 52 Rn. 10; offen gelassen von OLG München, 29. Senat, GRUR-RR 2005, 375, 378 - 800-FLOWERS).

46

b) Im Streitfall kann diese Frage offen bleiben, denn ein etwaig erforderliches Feststellungsinteresse - an das grundsätzlich keine hohen Voraussetzungen zu stellen wären (vgl. Thiering a.a.O., 3 52 Rn. 10) - wäre jedenfalls unter Einbeziehung der hierzu ergangenen Ausführungen der Klägerin mit erstinstanzlichem Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seite 7, Bl. 66 d. A.) zu bejahen. Denn die Klägerin hat mit erstinstanzlichem Schriftsatz vom 05.11.2018 (Seite 7, Bl. 66 d. A.) - unbestritten - vorgetragen, dass es sich bei der Klägerin um einen langjährigen Wettbewerber der Beklagten auf dem Markt für Weine aller Art handele, wobei zu deren Produktlinie auch „die bekannte S. Produktlinie“ gehöre und dass die Beklagte aus der streitgegenständlich angegriffenen Marke in diversen EUIPO Löschungsverfahren gegen jüngere Marken der Klägerin, die den Zeichenbestandteil „S.“ aufweisen, vorgehe (vgl. Anlagenkonvolut K 6). Diese Löschungsverfahren seien aufgrund des hiesigen Rechtsstreits ausgesetzt.

47

Dieser als solcher von Beklagtenseite nicht bestrittene Sachvortrag ist im vorliegenden Berufungsverfahren zu berücksichtigen. Denn die Präklusionsregelung des § 531 Abs. 2 ZPO gilt zwar grundsätzlich auch für Vorbringen, das - wie im Streitfall - in erster Instanz gem. § 296 a S. 1 ZPO unberücksichtigt geblieben ist und auf das eine Partei in der Berufungsinstanz Bezug nimmt (vgl. MüKoZPO/Rimmelspacher, 5. Aufl. 2016, ZPO § 531 Rn. 4; vgl. auch BGH NJW-RR 1998, 1514; BGH NJW 2018, 1686, Rn. 19). § 531 Abs. 2 ZPO findet aber keine Anwendung auf unstreitige Tatsachen, vielmehr hat das Berufungsgericht Unstreitiges und damit nicht beweisbedürftiges Vorbringen seiner Entscheidung ohne Weiteres nach § 529 Abs. 1 ZPO zugrunde zu legen (vgl. BGH NJW 2008, 3434; BGH NJW 2009, 2532; BeckOK ZPO/Wulf, 34. Ed. 1.9.2019, ZPO § 531 Rn. 8). Somit kommt es vorliegend auch nicht darauf an, ob das Landgericht - wie die Klägerin meint - zu Unrecht von einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gem. § 156 ZPO abgesehen hat.

48

2. Der Antrag ist jedoch unbegründet, da ein Verfall der angegriffenen Marke - wie oben unter A. bereits ausgeführt - nicht eingetreten ist.

III.

49

1. Die Kostenentscheidung ergeht aufgrund § 97 ZPO.

50

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 S. 1, S. 2, 709 S. 2 ZPO.

51

3. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO nicht vorliegen. Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter II. zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall.