

- 1174209 -
Eing: 02.02.2021

C-62/21-1

Anonymisierte Fassung

C-62/21-1

Rechtssache C-62/21

Vorabentscheidungsersuchen

Eingangsdatum:

2. Februar 2021

Vorlegendes Gericht:

Bundesgerichtshof (Deutschland)

Datum der Vorlageentscheidung:

19. November 2020

Klägerin und Revisionsklägerin:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Beklagte und Revisionsbeklagte:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

[OMISSIS] [Or. 2]

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat [OMISSIS]

beschlossen:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

DE

II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 56 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Führt der in Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, zur Unwirksamkeit einer vertraglichen Vereinbarung, mit der sich ein Dritter gegenüber dem Inhaber einer Unionsmarke verpflichtet, keinen Antrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum auf Erklärung des Verfalls dieser Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zu stellen?
2. Bewirkt der in Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person so [Or. 3] wie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, dass ein rechtskräftiges Urteil des Gerichts eines Mitgliedstaats, das den Beklagten verpflichtet, den von ihm selbst oder über eine von ihm beauftragte Person gestellten Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zurückzunehmen, im Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum und den Unionsgerichten nicht zu beachten ist?

Gründe:

- 1 A. Die Beklagte zu 1 ist ein im Bereich der Schmuckproduktion und des Schmuckhandels tätiges Unternehmen. Die Beklagten zu 2 bis 4 sind Gesellschafter und Geschäftsführer der Beklagten zu 1.
- 2 Zur Weiterführung des Uhrengeschäfts der Beklagten zu 1 wurde im Jahr 2010 die Klägerin in Form einer Kommanditgesellschaft gegründet. Von ihren Kommanditanteilen übernahmen die Beklagten zu 2 bis 4 zusammengerechnet 1% und der Investor AO 99%.
- 3 Im Zuge der Gründung schlossen die Parteien weitere Verträge:
- 4 Gemäß einem Markenteilübertragungsvertrag übertrug die Beklagte zu 1 der Klägerin die deutsche Wortmarke Nr. 30163462 „Leinfelder“ gegen Zahlung von 1.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer für die Waren „Uhren und
2

Anonymisierte Fassung

Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, für Uhren und Zeitmessinstrumente“. Der Vertrag bestimmt in § 5.1:

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Teilmarke weder selbst anzugreifen noch Dritte beim Angriff auf die Teilmarke zu unterstützen.

- 5 Zudem vereinbarten die Beklagte zu 1 und die Klägerin in einem Asset-Kaufvertrag gegen Zahlung von 235.348,50 € zuzüglich Mehrwertsteuer den Verkauf und die Übertragung verschiedener Vermögensgegenstände, die gemäß § 1 Nr. 1 Buchst. b dieses Vertrags auch die „zum Leinfelder-Uhrengeschäft gehörenden immateriellen Wirtschaftsgüter der Verkäuferin ... einschließlich ... gewerblicher Schutzrechte ... gemäß Anlage 1.1.b“ umfassten. Der Vertrag regelt in § 7 Abs. 3:

Die Verkäuferin verpflichtet sich, sowohl (i) registrierte immaterielle Vermögensgegenstände als auch (ii) die Nutzung immaterieller Vermögensgegenstände weder selbst anzugreifen noch Dritte bei einem solchen Angriff zu unterstützen. **[Or. 4]**

- 6 Durch zwei Firmenlizenzverträge räumte die Beklagte zu 1 der Klägerin und ihren Gesellschaftern ferner unentgeltlich das Recht zur Nutzung der Bezeichnung „Leinfelder“ als Bestandteil der Firma der Klägerin und ihrer Komplementärin ein. Auch diese Verträge enthalten in § 3 jeweils Nichtangriffsabreden.
- 7 Im Jahr 2011 wurde für die Klägerin auf deren Anmeldung die Unionsbildmarke Nr. 009808205

LEINFELDER

MERIDIAN

für die Waren „Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten“ eingetragen.

- 8 Im Jahr 2015 fiel bei der Klägerin auf, dass der Markenteilübertragungsvertrag des Jahres 2010 im Register nicht umgesetzt worden war. Die deutsche Marke Nr. 30163462 war zwischenzeitlich erloschen, nachdem die Beklagte zu 1 im Jahr 2011 die Wortmarke „Leinfelder“ als Unionsmarke Nr. 009804981 mit der **[Or. 5]** Seniorität der deutschen Marke angemeldet hatte. Im Jahr 2015 übertrug die Beklagte zu 1 diese Unionsmarke für die Waren „Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, für Uhren und Zeitmessinstrumente“ an die Klägerin; hieraus entstand die Unionsmarke Nr. 013975461. Darüber hinaus übertrug die Beklagte zu 1 die von ihr im Jahr 2011 angemeldete Unionsbildmarke Nr. 009805326



(„EL“ in grafischer Gestaltung) für dieselben Waren an die Klägerin; hieraus entstand die Unionsmarke Nr. 013975453.

- 9 Die Beklagten zu 2 bis 4 ließen in der Gesellschafterversammlung der Klägerin vom 28. Juli 2016 ankündigen, ihre Beteiligung an der Klägerin demnächst zu kündigen und Löschanträge gegen die „Leinfelder“-Marken der Klägerin zu stellen. Sie sprachen eine zum 31. Dezember 2017 wirksame ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrags der Klägerin aus.
- 10 Am 10. August 2016 stellte Rechtsanwalt XQ beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (jetzt: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, nachfolgend auch: EUIPO) Verfallsanträge wegen Nichtbenutzung gegen die Unionsmarken Nr. 013975461, 013975453 und 009808205 der Klägerin.
- 11 Die Klägerin hat mit ihrer deswegen erhobenen Klage zuletzt beantragt,

die Beklagten zu 1 bis 4 – hilfsweise die Beklagten zu 2 bis 4 sowohl als Geschäftsführer der Beklagten zu 1 als auch persönlich – zu verurteilen, Rechtsanwalt XQ anzuweisen, die von ihm am 10. August 2016 beim EUIPO gestellten Anträge auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarken Nr. 013975461 und Nr. 013975453 zurückzunehmen;

festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Anträge des XQ auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarken Nr. 013975461 und 013975453 und 009808205 entstanden ist und künftig noch entsteht. [Or. 6]
- 12 Der zuerst genannte Antrag hatte ursprünglich auch die Unionsmarke Nr. 009808205 umfasst. Die Parteien haben ihn insoweit übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem der diesbezügliche Verfallsantrag durch eine Entscheidung der Lösungsabteilung des EUIPO für „Armbanduhren“ bestandskräftig zurückgewiesen worden war.
- 13 Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.
- 14 B. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung von Art. 56 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) und von Art. 63 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) ab. Vor einer

Entscheidung über die Revision ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.

- 15 I. Das Berufungsgericht hat den auf Verurteilung der Beklagten zur Erteilung einer Weisung an Rechtsanwalt XQ gerichteten Leistungsantrag der Klägerin sowohl in der Fassung des Haupt- als auch des Hilfsantrags mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig angesehen. Nach der Rechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union (Urteil vom 16. November 2017 -T-419/16, [OMISSIS] – Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) könne ein nationales Gericht nicht anordnen, dass ein beim EUIPO gestellter Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke zurückgenommen werde. Da ein Verfallsantrag beim EUIPO kein Rechtsschutzbedürfnis erfordere, könne sich eine Nichtangriffsabrede nicht auf seine Zulässigkeit auswirken. Selbst wenn man die Nichtangriffsabrede als wirksam ansehe und auf die streitgegenständlichen Marken erstrecke, sei sie daher für die Zulässigkeit der Verfallsanträge unbeachtlich und eine auf ihre Rücknahme gerichtete Klage nicht möglich. Hieran ändere auch der [Or. 7] Umstand nichts, dass die Klägerin „nur“ die Anweisung der Rücknahme gegenüber einem Dritten als Strohmann begehre. Im Falle einer Stattgabe würden letztlich von der Unionsmarkenverordnung nicht vorgesehene Zugangshürden für das Stellen von Verfallsanträgen aufgebaut. Die Unzulässigkeit folge auch aus den Grundsätzen des Bundesgerichtshofs zum Fehlen des Rechtsschutzbedürfnisses für Klagen auf Unterlassung von Äußerungen in gerichtlichen Verfahren.
- 16 Ob bezüglich des Feststellungsantrags ein Feststellungsinteresse der Klägerin bestehe, könne dahinstehen, weil die Klage insoweit jedenfalls unbegründet sei. Ein Verstoß gegen eine unbeachtliche Nichtangriffsabrede könne von vornherein nicht zum Schadensersatz verpflichten, da dies faktisch der Durchsetzung eines von der Rechtsordnung nicht gebilligten Anspruchs auf Umwegen gleichkomme. Es fehle zudem an der erforderlichen Kausalität, weil adäquat kausal für einen Schaden nicht der Verfallsantrag wäre, sondern die Verfallserklärung aufgrund der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung durch die Klägerin selbst.
- 17 II. Für den Erfolg der Revision kommt es darauf an, ob für den Leistungsantrag der Klägerin, der darauf gerichtet ist, die Beklagten zu verurteilen, Rechtsanwalt XQ zur Rücknahme der von ihm gestellten Verfallsanträge gegen die Unionsmarken Nr. 013975461 und Nr. 013975453 anzuweisen, ein Rechtsschutzbedürfnis besteht. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Klägerin mit einem dem Leistungsantrag stattgebenden rechtskräftigen Urteil im Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum oder den Unionsgerichten unter keinen Umständen einen schutzwürdigen Vorteil erlangen kann. In diesem Zusammenhang stellen sich klärungsbedürftige Fragen zur Auslegung von Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV.
- 18 1. Nach dem deutschen Zivilprozessrecht ist eine Klage als unzulässig abzuweisen, wenn für sie kein Rechtsschutzbedürfnis besteht. [Omissis:

Ausführungen zum Rechtsschutzbedürfnis nach deutschem Verfahrensrecht] [OMISSIS] [Or. 8] [OMISSIS].

- 19 2. Für die vom Senat zu treffende Revisionsentscheidung ist in tatsächlicher Hinsicht zu unterstellen, dass die zwischen den Parteien des Rechtsstreits geschlossenen Verträge den von der Klägerin mit dem Leistungsantrag geltend gemachten Anspruch umfassen und dass Rechtsanwalt XQ die streitgegenständlichen Verfallsanträge im Auftrag der Beklagten gestellt hat. Aus Sicht des Berufungsgerichts kam es hierauf nicht entscheidend an, weil es bereits aus rechtlichen Gründen davon ausgegangen ist, dass für den Leistungsantrag der Klägerin kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Im Falle einer Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache wird das Berufungsgericht hierzu daher weitere Feststellungen zu treffen haben.
- 20 3. Das Rechtsschutzbedürfnis für den Leistungsantrag der Klägerin fehlt, wenn sie aus im Unionsmarkenrecht liegenden Gründen mit ihrer Klage unter [Or. 9] keinen Umständen einen schutzwürdigen Vorteil erlangen kann. Das ist zum einen dann der Fall, wenn eine vertragliche Vereinbarung, mit der sich ein Dritter gegenüber dem Inhaber einer Unionsmarke verpflichtet hat, keinen Antrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum auf Erklärung des Verfalls dieser Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zu stellen, mit dem Unionsmarkenrecht generell unvereinbar ist [OMISSIS]. Zum anderen besteht auch dann kein Rechtsschutzbedürfnis für den Leistungsantrag der Klägerin, wenn ein dem Leistungsantrag stattgebendes rechtskräftiges Urteil im Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum oder den Unionsgerichten unbeachtlich wäre [OMISSIS].
- 21 a) Das Berufungsgericht hat sich für seine Annahme, dem Leistungsantrag der Klägerin fehle das Rechtsschutzbedürfnis, maßgeblich auf ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 16. November 2017 (T-419/16, [OMISSIS] – Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) gestützt.
- 22 Danach sind Nichtangriffsabreden im Verfallsverfahren (Art. 51, 56 Abs. 1 Buchst. a GMV/Art. 58, 63 Abs. 1 Buchst. a UMV) vor dem EUIPO und in den Verfahren vor den Unionsgerichten, die die Entscheidung des EUIPO überprüfen, unbeachtlich und wirken sich nicht auf die Zulässigkeit des Verfallsverfahrens aus (vgl. EuG, [OMISSIS] Rn. 30 bis 35 – Carrera Brands/EUIPO [Carrera]). [OMISSIS]
- 23 Nach dem Urteil des Gerichts der Europäischen Union ist die Auslegung einer Nichtangriffsabrede durch ein nationales Gericht für das EUIPO beziehungsweise die Unionsgerichte nicht bindend und das Stellen eines Verfallsantrags entgegen einer Nichtangriffsabrede nicht rechtsmissbräuchlich (vgl. EuG, [Or. 10] [OMISSIS] Rn. 36 bis 43 – Carrera Brands/EUIPO [Carrera]). In diesem Zusammenhang hat das Gericht der Europäischen Union angemerkt, dass die nationalen Gerichte keine Befugnis nach nationalem Recht hätten, den Verfallsantragsteller zur Rücknahme seines beim EUIPO gestellten Antrags auf

Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke zu verpflichten (EuG, [OMISSIS] Rn. 39 – Carrera Brands/EUIPO [Carrera]). [OMISSIS]

- 24 b) Das Rechtsschutzbedürfnis für den Leistungsantrag der Klägerin fehlt, wenn sich die Beklagten von vornherein nicht wirksam dazu verpflichten konnten, die streitgegenständlichen Unionsmarken Nr. 013975461 und Nr. 013975453 der Klägerin nicht wegen Verfalls durch Nichtbenutzung anzugreifen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der in Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV geregelte Umstand, dass ein solcher Verfallsantrag von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, zur Unwirksamkeit einer vertraglichen Vereinbarung führt, mit der sich ein Dritter gegenüber dem Inhaber einer Unionsmarke verpflichtet, keinen Antrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum auf Erklärung des Verfalls dieser Unionsmarke wegen Nichtbenutzung zu stellen. Dies soll mit der Vorlagefrage 1 geklärt werden.
- 25 aa) Die Revision macht geltend, die zwischen den Parteien des Streitfalls geschlossene Nichtangriffsabrede enthalte als privatautonome Vereinbarung einen Verzicht auf das Stellen eines Löschungsantrags. Die bestehende Dispositionsbefugnis des Antragstellers, der entscheiden könne, ob er einen Verfallsantrag stelle oder später zurücknehme, zeige, dass auch eine vertragliche Vereinbarung über diese zur Disposition des Antragstellers stehenden Rechte zulässig sein müsse. **[Or. 11]**
- 26 bb) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bislang – soweit ersichtlich – vor allem unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten über die Vereinbarkeit von Nichtangriffsabreden mit dem Unionsrecht entschieden. Eine markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung, die auch eine Nichtangriffsabrede enthielt, hat er als grundsätzlich zulässig und zweckmäßig anerkannt, jedoch wegen ihres wettbewerbsbeschränkenden Zwecks als unionsrechtswidrig angesehen (vgl. EuGH, Urteil vom 30. Januar 1985 – 35/83, [OMISSIS]– BAT Cigaretten-Fabriken/Kommission). Demgegenüber hat der Gerichtshof der Europäischen Union die in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede bei kostenloser Lizenzerteilung oder bei Lizenzierung eines technisch überholten Verfahrens nicht als Wettbewerbsbeschränkung angesehen (vgl. EuGH, Urteil vom 27. September 1988 – 65/86, [OMISSIS] Bayer und Maschinenfabrik Hennecke).
- 27 cc) Aus Sicht des Senats sollten Nichtangriffsabreden, die das Stellen eines Verfallsantrags gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung ausschließen, zulässig und wirksam sein, soweit sie nicht im Einzelfall gegen das Kartellrecht verstoßen.
- 28 (1) Nach der überwiegenden Auffassung in der Rechtsprechung und Literatur zu den Löschungstatbeständen des deutschen Markengesetzes, die mit denen der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Unionsmarkenverordnung weitgehend

deckungsgleich sind, verstoßen Nichtangriffsabreden nicht grundsätzlich gegen das Markenrecht [OMISSIS] **[Or. 12]** [OMISSIS]

- 29 Teilweise wird nach den von einer Nichtangriffsabrede erfassten Lösungsgründen differenziert: Während relative Gründe [OMISSIS] nur das Verhältnis zwischen verschiedenen Marken betreffen und daher zur Disposition der jeweiligen Markeninhaber stünden, dienen absolute Schutzhindernisse [OMISSIS] überwiegend dem öffentlichen Interesse an der Bereinigung des Registers und seien der Parteidisposition daher entzogen [OMISSIS] Die Verfallsgründe [OMISSIS] werden im Grundsatz der zweiten Gruppe zugeordnet [OMISSIS] Dennoch soll es nach überwiegender Auffassung möglich sein, vertraglich auf die Geltendmachung des – im Streitfall betroffenen – Verfallsgrunds der Nichtbenutzung ([OMISSIS]Art. 58 Abs. 1 Buchst. a [der Verordnung 2017/1001]) zu verzichten [OMISSIS] **[Or. 13]** [OMISSIS]
- 30 Dem stimmt der Senat zu. Das Markenrecht hat die Durchsetzung des Benutzungszwangs der Parteiinitiative unterstellt. Da aus den hierfür maßgeblichen Regelungen kein zwingendes Verbot folgt, nicht rechtserhaltend benutzte Marken im Register zu belassen, muss auch eine privatautonome Vereinbarung über die Geltendmachung der Nichtbenutzung einer Marke grundsätzlich möglich sein [OMISSIS] Zudem hat der Umstand, dass das Markenrecht jedem das Recht einräumt, die Löschung einer Marke wegen Verfalls zu betreiben, nicht zur Folge, dass ein Vertragspartner, der zusagt, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, gemäß § 134 BGB gegen ein gesetzliches Verbot verstößt oder gemäß § 138 BGB sittenwidrig handelt [OMISSIS]
- 31 2) Auf Marken bezogene Nichtangriffsabreden können jedoch wegen Verstoßes gegen § 1 GWB oder Art. 101 Abs. 1 AEUV nach § 134 BGB nichtig sein (vgl. EuGH, [OMISSIS] – BAT Cigaretten-Fabriken/Kommission; [OMISSIS]). Hierzu wird vertreten, Nichtangriffsabreden seien nur als kartellrechtsneutral anzusehen, soweit sie sich auf die Geltendmachung relativer Schutzhindernisse bezögen [OMISSIS] Dieser generalisierenden Betrachtungsweise ist in der Literatur jedoch mit Recht entgegengehalten worden, dass aus einer Nichtangriffsabrede noch kein Verbot des Vertragspartners folgt, identische oder ähnliche Zeichen zu benutzen. Insbesondere wird der Handlungsspielraum möglicher Wettbewerber mit Blick auf den im Streitfall **[Or. 14]** relevanten Lösungsgrund der Nichtbenutzung nicht bereits durch den Verzicht auf einen deswegen möglichen Verfallsantrag beeinflusst, sondern erst dann, wenn der Vertragspartner auch auf die einredeweise Geltendmachung des Verfalls gegen Verletzungsansprüche verzichtet oder der Vertrag eine eigenständige, von Verletzungsansprüchen unabhängige Nichtbenutzungspflicht vorsieht [OMISSIS] Auch dann ist aber auf den konkreten Einzelfall bezogen zu prüfen, ob der die Nichtangriffsabrede enthaltende Vertrag eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt [OMISSIS]

- 32 (3) Auch im Patentrecht sind Nichtangriffsabreden grundsätzlich beachtlich, soweit das Kartellrecht ihnen nicht entgegensteht [OMISSIS]. [Or. 15]
- 33 dd) Die Vereinbarkeit der zwischen den Parteien des Rechtsstreits geschlossenen Nichtangriffsabreden mit dem Unionsmarkenrecht ist entscheidungserheblich. Die Revisionserwiderung behauptet lediglich pauschal ihre Kartellrechtswidrigkeit. Der Umstand, dass die Beklagte zu 1 ihr Uhrengeschäft an die Klägerin ausgegliedert hat, deutet aber eher darauf hin, dass die Gesellschaften zumindest bei Abschluss der Verträge nicht in tatsächlichem oder potenziellem Wettbewerb zueinander standen. Das Berufungsgericht hat diesbezüglich keine Feststellungen getroffen.
- 34 c) Auch wenn Nichtangriffsabreden, die das Stellen eines Verfallsantrags gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung ausschließen, mit dem Unionsmarkenrecht vereinbar sind, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis für den Leistungsantrag der Klägerin dann, wenn sie aus im unionsrechtlichen Verfallsverfahren liegenden Gründen mit ihrer Klage unter keinen Umständen einen schutzwürdigen Vorteil erlangen kann. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der in Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, zur Unbeachtlichkeit eines dem Leistungsantrag stattgebenden rechtskräftigen Urteils im Verfallsverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum oder den Unionsgerichten führt. Dies soll mit der Vorlagefrage 2 geklärt werden.
- 35 aa) Die Revision macht geltend, die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union ([OMISSIS] Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) sei nicht auf den Streitfall übertragbar. Die Klage zielle auf die Verurteilung der Beklagten zu einer Handlung, zu deren Vornahme sie sich vertraglich verpflichtet hätten. Sie sei nicht auf eine gerichtliche Anordnung zur Rücknahme der beim EUIPO gestellten Verfallsanträge gerichtet; daher stelle sich die Frage nach der Zuständigkeit des nationalen Gerichts für eine solche Anordnung im Streitfall nicht. Würde gemäß der Verurteilung gehandelt, bestünde die rechtliche Folge [Or. 16] darin, dass nach Rücknahme der Verfallsanträge über diese nicht mehr zu befinden wäre. Darin sei kein unzulässiger Eingriff in das Verfallsverfahren zu sehen, da es der Dispositionsmaxime entspreche, dass der Antragsteller seinen Antrag jederzeit zurücknehmen könne. Hieran ändere auch nichts, dass ein Verfallsantrag von jedermann ohne Erforderlichkeit eines Rechtsschutzbedürfnisses gestellt werden könne. Im vom Gericht der Europäischen Union entschiedenen Fall sei die Nichtangriffsabrede demgegenüber im Verfahren vor dem EUIPO mit dem Ziel geltend gemacht worden, das Rechtsschutzbedürfnis für den Verfallsantrag in Frage zu stellen. Demnach seien die rechtlichen Auswirkungen einer Nichtangriffsabrede auf die Zulässigkeit des Verfallsantrags zu prüfen gewesen. Der Umstand, dass für den Verfallsantrag kein Rechtsschutzbedürfnis erforderlich sei, stehe nicht der Möglichkeit entgegen, dass ein Verfallsantrag im konkreten Einzelfall rechtsmissbräuchlich sein könne.

- 36 bb) Der Senat teilt im Grundsatz die Auffassung der Revision, dass die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union (EuG, [OMISSIS] Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) eine andere Konstellation betrifft als die des Streitfalls. Allerdings kann das Rechtsschutzbedürfnis für den Leistungsantrag der Klägerin nicht losgelöst von der Frage beurteilt werden, ob ein hierauf ergehendes rechtskräftiges Urteil aus Sicht des Unionsrechts im Verfallsverfahren beachtlich wäre.
- 37 (1) Im Ausgangspunkt zutreffend merkt die Revision an, dass die Klägerin vertragliche Ansprüche geltend macht, um eine Rücknahme der noch nicht beschiedenen Verfallsanträge zu erreichen. Die Rücknahme eines Verfallsantrags im laufenden Verfahren ist aufgrund der Dispositionsmaxime jederzeit möglich und führt zur Beendigung des Verfahrens [OMISSIS] Ein Eingriff in das autonome System des Unionsmarkenrechts ist damit nicht verbunden. **[Or. 17]**
- 38 (2) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann ein dem Leistungsantrag stattgebendes Urteil ohne Weiteres vollstreckt werden. [OMISSIS]
- 39 (3) Auf den voraussichtlichen Vollstreckungserfolg kommt es jedoch [OMISSIS] für die Beurteilung des Rechtsschutzbedürfnisses einer Klage im Erkenntnisverfahren nicht an. Maßgeblich hierfür ist, ob mit der Klage ein schutzwürdiger Vorteil erlangt werden kann. Die Schutzwürdigkeit des erstrebten Vorteils ist aus Sicht des für das Verfallsverfahren maßgeblichen Unionsrechts zu beurteilen.
- 40 (4) Nach Auffassung des Senats sollte das rechtskräftige Urteil eines Mitgliedstaats im unionsrechtlichen Verfallsverfahren beachtlich sein.
- 41 Der in Art. 56 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 63 Abs. 1 Buchst. a UMV geregelte Umstand, dass ein Verfallsantrag gegen eine Unionsmarke wegen deren Nichtbenutzung von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem prozessfähigen Interessenverband gestellt werden kann, schließt – wie die Revision mit Recht ausführt – nicht aus, dass die Antragstellung im konkreten Einzelfall aus anderen Gründen, wie zum Beispiel wegen der Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung, rechtsmissbräuchlich sein kann. Hieran ändert nichts, dass **[Or. 18]** andere Personen jederzeit einen Verfallsantrag stellen könnten. Da die Zeiträume, für die eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden muss, nach Maßgabe des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a UMV (auch) vom Zeitpunkt der Verfallsantragstellung abhängen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei Rücknahme des Verfallsantrags eine für den Markeninhaber günstigere Situation ergibt, selbst wenn sofort danach ein neuer Verfallsantrag gestellt wird oder ein solcher bereits anhängig ist.
- 42 Darüber hinaus belastet es das unionsrechtliche Verfallsverfahren nicht, wenn die Reichweite einer Nichtangriffsabrede – wie im Streitfall – von den Gerichten der Mitgliedstaaten geklärt wird. Der Streitfall unterscheidet sich insoweit von der

vom Gericht der Europäischen Union entschiedenen Konstellation, als dort eine Nichtangriffsabrede direkt im Verfallsverfahren geltend gemacht wurde (EuG, [OMISSIS] Carrera Brands/EUIPO [Carrera]).

43 [Omissis: Ausführungen zum deutschen Recht] [OMISSIS] **[Or. 19]** [OMISSIS].

44 d) [OMISSIS].

45 4. Die Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefragen entfielen auch dann nicht, wenn die streitgegenständlichen Verfallsverfahren vor einer rechtskräftigen Entscheidung in diesem Verfahren abgeschlossen würden. [OMISSIS]. **[Or. 20]**

46 III. Von der Antwort auf die Vorlagefrage 1 hängt darüber hinaus auch die Begründetheit des Feststellungsantrags der Klägerin ab. Die Beklagten können sich nur dann mit den gegen die Unionsmarken Nr. 013975461 und 013975453 und 009808205 gerichteten Verfallsanträgen wegen Nichtbenutzung schadensersatzpflichtig gemacht haben, wenn eine hierauf bezogene Nichtangriffsabrede mit dem Unionsmarkenrecht vereinbar ist.

[OMISSIS]

