Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
GIOVANNI PITRUZZELLA
vom 5. Mai 2022 [1]

Rechtssache C-256/21

KP
gegen
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts München [Deutschland])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke (APFELZÜGLE) – Rechtsstreitigkeiten vor dem nationalen Gericht – Zuständigkeit der Markengerichte – Verletzungsklage – Widerklage – Rücknahme der Verletzungsklage“

I. Einleitung

1. Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts München (Deutschland) betrifft die Auslegung von Art. 124 Buchst. a und d und Art. 128 der Verordnung 2017/1001 über die Unionsmarke [2].

2. Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits, in dem KP auf der einen und TV sowie die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen auf der anderen Seite aufgrund einer Klage wegen Verletzung einer Unionswortmarke und einer Widerklage auf Nichtigerklärung dieser Marke einander gegenüberstehen.

3. Das vorlegende Gericht ersucht den Gerichtshof im Wesentlichen um eine Entscheidung darüber, ob die Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts für die Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke fortbesteht, wenn deren Inhaber die Verletzungsklage zurückgenommen hat.

[1] Originalsprache: Italienisch.

[2] Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).

II. Rechtlicher Rahmen

A. Unionsrecht

4. In den Erwägungsgründen 31, 32 und 33 der Verordnung 2017/1001 heißt es:

„(31) Um den Schutz der Unionsmarken sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten gemäß ihrer innerstaatlichen Regelung eine möglichst begrenzte Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz benennen, die für Fragen der Verletzung und der Gültigkeit von Unionsmarken zuständig sind.

(32) Es ist entscheidend, dass sich Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Unionsmarke wirksam auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Unionsmarke vermieden werden können. …

(33) Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Unionsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach nationalem Verfahrensrecht – das durch diese Verordnung nicht berührt wird – bestimmen, wie dies erreicht wird; hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die sich an den Vorschriften über Rechtshängigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012[3] orientieren.“

5. Art. 1 Abs. 2 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Unionsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Union: sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.“

6. Gemäß Art. 6 dieser Verordnung wird die Unionsmarke durch Eintragung erworben.

7. Art. 59 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung sieht Folgendes vor:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;

…“

[3] Verordnung vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).

8. In Abschnitt 5 („Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit vor dem Amt“) dieser Verordnung bestimmt Art. 63 Abs. 3:

„Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ist unzulässig, wenn entweder das Amt oder das in Artikel 123 genannte Unionsmarkengericht über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien in der Hauptsache bereits entschieden hat und diese Entscheidung unanfechtbar geworden ist.“

9. Art. 123 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 lautet:

„Die Mitgliedstaaten benennen für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen.“

10. In Art. 124 Buchst. a und d der Verordnung 2017/1001 heißt es:

„Die Unionsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig

a) für alle Klagen wegen Verletzung und – falls das nationale Recht dies zulässt – wegen drohender Verletzung einer Unionsmarke;

…

d) für die in Artikel 128 genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke.“

11. Art. 127 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Unionsmarkengerichte haben von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird.“

12. Art. 128 der Verordnung 2017/1001 lautet:

„(1) Die Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann nur auf die in dieser Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden.

(2) Ein Unionsmarkengericht weist eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ab, wenn das Amt über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits eine unanfechtbar gewordene Entscheidung erlassen hat.

…

(4) Das Unionsmarkengericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke erhoben worden ist, nimmt die Prüfung der Widerklage erst dann vor, wenn entweder die betroffene Partei oder das Gericht dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mitgeteilt hat. Das Amt vermerkt diese Information im Register. War beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke bereits eingereicht worden, bevor die Widerklage erhoben wurde, wird das Gericht vom Amt hiervon unterrichtet;

das Gericht setzt in diesem Fall das Verfahren gemäß Artikel 132 Absatz 1 so lange aus, bis abschließend über den Antrag entschieden wurde oder der Antrag zurückgezogen wird.

…

(6) Ist die Entscheidung eines Unionsmarkengerichts über eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke unanfechtbar geworden, so wird eine Ausfertigung dieser Entscheidung dem Amt entweder durch das Gericht oder eine der Parteien des nationalen Verfahrens unverzüglich zugestellt. Das Amt oder jede andere betroffene Partei kann dazu nähere Auskünfte anfordern. Das Amt trägt einen Hinweis auf die Entscheidung im Register ein und trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Tenors der Entscheidung.

(7) Das mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit befasste Unionsmarkengericht kann auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen. Die Vorschriften des Artikels 132 Absatz 3 sind anzuwenden.“

13. Art. 129 („Anwendbares Recht“) dieser Verordnung lautet:

„(1) Die Unionsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Markenfragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wendet das betreffende Unionsmarkengericht das geltende nationale Recht an.

(3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Unionsmarkengericht die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind.“

14. Art. 132 dieser Verordnung bestimmt:

„(1) Ist vor einem Unionsmarkengericht eine Klage im Sinne des Artikels 124 – mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung – erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der Unionsmarke bereits vor einem anderen Unionsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden ist.

(2) Ist beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der Unionsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Unionsmarkengericht angefochten worden ist. Das Unionsmarkengericht kann jedoch auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

(3) Setzt das Unionsmarkengericht das Verfahren aus, kann es für die Dauer der Aussetzung einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen treffen."

B. Deutsches Recht

15. Nach § 33 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (im Folgenden: ZPO) kann bei dem Gericht der Klage eine Widerklage erhoben werden, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht.

16. § 261 („Rechtshängigkeit") ZPO sieht in Abs. 3 Nr. 2 vor, dass die Zuständigkeit des Prozessgerichts durch eine Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt wird.

III. Sachverhalt, Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

17. KP ist Inhaberin der Unionswortmarke APFELZÜGLE, die am 19. Oktober 2017 für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 [4] des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken von 1957 (im Folgenden: Abkommen von Nizza) [5] eingetragen wurde. Unstreitig bezeichnet der Begriff „Apfelzügle" ein Gespann aus mehreren von einem Traktor gezogenen Anhängern bei der Apfelernte.

18. Am 26. September 2018 bewarben sowohl TV als auch die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen auf ihren jeweiligen Facebook-Auftritten die Ernte und Verkostung der frischen Äpfel mit Apfelzüglefahrt.

19. KP erhob daher beim Landgericht München (Deutschland) eine Klage wegen Markenverletzung und beantragte, TV und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen zu untersagen, den Begriff „Apfelzügle" für die mit dieser Marke bezeichneten Dienstleistungen zu verwenden. Die Beklagten erhoben ihrerseits vor diesem Gericht Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke von KP.

20. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht München nahm KP die Verletzungsklage zurück. Trotz dieser Klagerücknahme erhielten TV und die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ihre Widerklage aufrecht.

21. Mit Urteil vom 10. März 2020 erachtete das Landgericht München die Widerklagen für zulässig, erklärte die angegriffene Marke nur für die Dienstleistungen in Klasse 41 für nichtig und wies im Übrigen die Forderungen der Beklagten ab.

[4] Die in Rede stehende Marke betraf insbesondere folgende Dienstleistungen:
Klasse 35: Zusammenstellen von Waren aus dem Bereich der Nahrungs- und Genussmittel, insbesondere Betrieb eines Hofladens mit Vertrieb regionaler, handwerklich hergestellter Lebensmittel und/oder Getränke.
Klasse 41: Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur bäuerlichen Landwirtschaft.
Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Betrieb eines Restaurants; Catering.

[5] In der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957 geschlossenes Abkommen von Nizza in revidierter und geänderter Fassung (*Recueil des traités des Nations unies*, Bd. 1154, Nr. I-18200, S. 89).

22. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen legte gegen dieses Urteil Berufung beim Oberlandesgericht München ein und machte geltend, dass der Widerklage auf Nichtigerklärung auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 des Abkommens von Nizza stattzugeben sei.

23. In seiner Vorlageentscheidung führt das Oberlandesgericht München aus, dass es zunächst die Zulässigkeit der von den Beklagten nach Rücknahme der Klage erhobenen Widerklagen zu beurteilen habe, wobei es darauf hinweist, dass es insoweit nicht an die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts gebunden sei.

24. Das vorlegende Gericht weist insoweit darauf hin, dass nach der in Deutschland überwiegend vertretenen Auffassung ein Fall wie der vorliegende nicht durch die Verordnung 2017/1001 geregelt werde, sondern aufgrund des Verweises in Art. 129 Abs. 3 dieser Verordnung deutsches Zivilprozessrecht anzuwenden sei. Insbesondere sei § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO anzuwenden, wonach die Zuständigkeit des Markengerichts für die Widerklage auf Nichtigerklärung unabhängig vom Ausgang der Verletzungsklage sei und daher im Fall der Rücknahme der Verletzungsklage nicht wegfallen könne.

25. Das vorlegende Gericht hat Zweifel an dieser Lösung und führt aus:

(i) Die Eintragung einer Unionsmarke sei eine Handlung eines Unionseinrichtung – des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (im Folgenden: Amt) – und die nationalen Gerichte seien nicht zuständig, diese Handlungen aufzuheben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt sei.

(ii) Aus diesem Grund weise Art. 63 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 dem Amt eine „vorrangige“ Zuständigkeit zu.

(iii) Dagegen stelle die Zuständigkeit des nationalen Gerichts in Bezug auf die Rechtsgültigkeit der Marke einen Ausnahmefall dar, der in Art. 124 Buchst. d der Verordnung 2017/1001 allein für den Fall der Erhebung einer Widerklage vorgesehen sei, und sie sei durch das Erfordernis gerechtfertigt, dass der Beklagte einer Verletzungsklage die Möglichkeit erhalte, im selben Verfahren ein Verteidigungsmittel zu verwenden.

(iv) Der Vorrang der Zuständigkeit des Amtes ergebe sich außerdem aus Art. 128 Abs. 7 der Verordnung 2017/1001, wonach der Inhaber der Marke dafür sorgen könne, dass die Entscheidung über den Antrag auf Nichtigerklärung nicht vom nationalen Gericht, sondern im Rahmen eines Verfahrens vor dem Amt geprüft werde.

26. Allerdings kann nach Ansicht des Oberlandesgerichts München ein Unionsmarkengericht nicht über eine Widerklage auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke im Sinne von Art. 128 der Verordnung 2017/1001 entscheiden, wenn die Verletzungsklage, auf die die Widerklage erhoben worden sei, zurückgenommen worden sei, denn in diesem Fall bestehe die Notwendigkeit nicht mehr, ein solches Verteidigungsmittel des Beklagten zuzulassen. Es handele sich im Übrigen um ein Ergebnis, das sich aus der Verordnung 2017/1001 selbst ergebe, so dass der Verweis auf die nationalen Rechtsvorschriften irrelevant sei.

27. Diese Auslegung werde durch das Urteil vom 19. Oktober 2017, Raimund[6] (im Folgenden: Urteil Raimund), gestützt, wonach die Nichtigkeitswiderklage vor der Verletzungsklage zu prüfen sei. Der Nichtigkeitswiderkläger würde dadurch auch nicht über Gebühr und unverhältnismäßig belastet, da er jedenfalls die Möglichkeit hätte, das Amt nach Art. 63 der Verordnung 2017/1001 anzurufen.

28. Unter diesen Umständen hat das Oberlandesgericht München beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Sind Art. 124 Buchst. d und Art. 128 der Verordnung 2017/1001 so auszulegen, dass das Unionsmarkengericht selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage im Sinne von Art. 128 der Verordnung 2017/1001 geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die auf diese Unionsmarke gestützte Verletzungsklage im Sinne von Art. 124 Buchst. a wirksam zurückgenommen wurde?

IV. Verfahren vor dem Gerichtshof und Zusammenfassung der Erklärungen der Parteien

29. In der vorliegenden Rechtssache haben die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und die Europäische Kommission schriftliche Erklärungen gemäß Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs eingereicht.

30. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ist der Ansicht, dass die Widerklage als eine gegenüber der Verletzungsklage selbständige Klage anzusehen sei und dass mangels spezieller Bestimmungen der Verordnung die deutsche Zivilprozessordnung anzuwenden sei, nach der die Zuständigkeit des Prozessgerichts durch eine Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt werde. Sie schlägt daher vor, die Vorlagefrage zu bejahen.

31. Die Kommission schließt dagegen aus, dass das nationale Gericht weiterhin befugt sei, über die Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke zu entscheiden, nachdem die Verletzungsklage wirksam zurückgenommen worden sei. Zur Begründung dieses Ergebnisses verweist sie insbesondere auf die Akzessorietät der Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke: Es handele sich um ein Verteidigungsmittel des Beklagten, das nur im Rahmen der Verletzungsklage ausgeübt werden könne, notwendigerweise von deren Bestehen abhänge und daher nicht eigenständig betrachtet werden könne.

V. Rechtliche Würdigung

32. Mit seiner Vorlagefrage ersucht das Oberlandesgericht München den Gerichtshof um Entscheidung darüber, ob ein Unionsmarkengericht nach der Verordnung 2017/1001 selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage des Beklagten einer Verletzungsklage geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die Verletzungsklage wirksam zurückgenommen wurde.

[6] C-425/16, EU:C:2017:776.

A. Zur Widerklage auf Nichtigerklärung im System der Verordnung 2017/1001

33. Vor der Prüfung der Frage der Zuständigkeit des vorlegenden Gerichts ist der Begriff der Widerklage auszulegen und zu beurteilen, ob sie eigenständiger Natur oder akzessorisch zur Verletzungsklage ist.

34. Würde diese Klage nämlich, wie die Kommission geltend macht, als akzessorisch zur Verletzungsklage angesehen, erlitte sie ihrer Natur nach dasselbe Schicksal wie die Verletzungsklage. Daher wäre im vorliegenden Fall der Grundsatz *simul stabunt simul cadent* [sie stehen gemeinsam oder fallen gemeinsam] anwendbar. Stellte die Widerklage hingegen eine eigenständige Klage dar, so würde sie durch einen etwaigen Entfall der Verletzungsklage nicht beeinflusst.

35. Der Ausdruck „Widerklage" findet sich zwar in mehreren Bestimmungen der Verordnung 2017/1001, doch definieren diese Bestimmungen den von ihr bezeichneten Begriff nicht und verweisen in Bezug auf seinen Sinn und seine Tragweite auch nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten. Ich bin daher der Ansicht, dass, im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, der Begriff „Widerklage" im Sinne insbesondere von Art. 128 der Verordnung 2017/1001 als ein autonomer Begriff des Unionsrechts aufzufassen und im gesamten Gebiet der Union einheitlich auszulegen ist, wobei der Wortlaut dieser Bestimmung sowie der Zusammenhang, in dem diese Bestimmung steht, und die Ziele der Regelung, zu der sie gehört, zu berücksichtigen sind[7].

36. Der Rückgriff auf die Wertungen in den nationalen Verfahrensvorschriften ist meines Erachtens ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn diese Vorschriften nach Art. 129 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 anwendbar sind, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. Wie wir noch sehen werden, wirkt sich die Auslegung der Tragweite des Begriffs der Widerklage im Sinne der Verordnung 2017/1001 nämlich auf die Bestimmung der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche des Amtes und der Markengerichte aus. Unter diesen Umständen muss dieser Begriff im Kontext dieser Verordnung objektiv und unabhängig von den nationalen Rechtsordnungen umgesetzt werden.

37. Wie Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Raimund zu Recht ausgeführt hat, ist unter einer „Widerklage" grundsätzlich eine Klage zu verstehen, die der Beklagte in einem gegen ihn betriebenen Prozess vor demselben Gericht gegen den Kläger erhebt, zu dem Zweck, einen anderen Vorteil als die bloße Zurückweisung des Anspruchs seines Gegners zu erlangen. Als Zwecke der Widerklage sind grundsätzlich die Prozessökonomie und die Vermeidung widersprechender Urteile anerkannt[8].

38. Allerdings ist festzustellen, dass die Verordnung 2017/1001 – die nach ihrem vierten Erwägungsgrund darauf abzielt, ein Markensystem der Union einzuführen, „das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Unionsmarken zu erwerben, die einen

[7] Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 20. Januar 2022, Landeshauptmann von Wien (Verlust der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten) (C-432/20, EU:C:2022:39, Rn. 28), vom 16. September 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, Rn. 30), und vom 29. Januar 2020, Sky u. a. (C-371/18, EU:C:2020:45, Rn. 74).

[8] Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Campos Sánchez-Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, Fn. 17). Vgl. auch entsprechend Urteil vom 31. Mai 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, Rn. 21 und 22), Beschluss vom 27. Mai 2004, Kommission/IAMA Consulting (C-517/03, nicht veröffentlicht, EU:C:2004:326, Rn. 17), und Urteil vom 16. September 2013, GL2006 Europe/Kommission (T-435/09, EU:T:2013:439, Rn. 42).

einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Union wirksam sind“ [9] – ein komplexes System zur Kontrolle der Gültigkeit von Unionsmarken schafft, das sowohl für das Amt als auch für die Markengerichte eine Rolle vorsieht [10].

39. Für die Klage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke hat der Gesetzgeber ein unmittelbares und zentralisiertes verwaltungsgerichtliches Verfahren vor dem Amt unter der Kontrolle des Unionsrichters geschaffen. Nach Art. 63 der Verordnung 2017/1001 ist nämlich für die Entscheidung über einen Antrag auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke in erster Linie das Amt zuständig, dessen Maßnahmen vor den bei diesem Amt eingesetzten Beschwerdekammern angefochten werden können, gegen die Klage beim Gericht erhoben werden kann [11].

40. Dagegen ist eine „ausschließliche“ Zuständigkeit der Markengerichte – gemäß Art. 124 Buchst. d der Verordnung 2017/1001 – für den Fall vorgesehen, dass in dem bei ihnen anhängigen Verletzungsverfahren eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke erhoben wird [12].

41. Die Zuweisung einer solchen Zuständigkeit an die Markengerichte – die mit der Entscheidung des Unionsgesetzgebers in Einklang steht, die Prüfung von Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung von Unionsmarken bei spezialisierten nationalen Gerichten zusammenzuführen – verfolgt einen doppelten Zweck. Zum einen ermöglicht sie es dem Beklagten, trotz der grundsätzlichen Zuständigkeit des Amtes in diesem Bereich vor Gericht eine Einrede gegen die Rechtsgültigkeit der Marke geltend zu machen. Zum anderen bringt sie ein Interesse an einer geordneten Rechtspflege zum Ausdruck, indem sie es den Parteien ermöglicht, ihre wechselseitigen Ansprüche in ein und demselben Verfahren vor demselben Richter zu regeln. Sie beruht daher auch auf den – aus den Erwägungsgründen 32 und 33 der Verordnung 2017/1001 hervorgehenden – Erfordernissen, den Schutz der Unionsmarken sicherzustellen, indem widersprüchliche Entscheidungen vermieden werden und der einheitliche Charakter der Unionsmarke gewahrt wird.

42. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Art. 127 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 für die Verfahren vor den Markengerichten eine Regel der Vermutung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke aufstellt, die nur dann widerlegt werden kann, wenn der Beklagte eine Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit erhebt [13]. Mit anderen Worten kann sich der Beklagte nicht auf die Ungültigkeit der Unionsmarke mittels einfacher Einrede berufen, mit dem alleinigen Zweck, die

[9] Die Einheitlichkeit der Unionsmarke ist in Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 festgelegt, vgl. Nr. 5 der vorliegenden Schlussanträge.

[10] Dieses System ist unabhängig davon, ob es um die Nichtigkeit oder den Verfall der Marke geht, dasselbe. In Anbetracht des Gegenstands des Ausgangsrechtsstreits werde ich mich im Folgenden ausschließlich auf die Regelung der Haupt- und Widerklagen auf Nichtigerklärung beziehen.

[11] Vgl. Art. 66 bis 72. Dasselbe Verfahren ist in Art. 63 im Fall der Anfechtung des Verfalls der Unionsmarke vorgesehen.

[12] Um zu verhindern, dass die ausschließliche Zuständigkeit des Amtes für die Entscheidung über Anträge auf Nichtigerklärung der Unionsmarke umgangen wird, sieht Art. 127 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 vor, dass die Rechtsgültigkeit einer Unionsmarke nicht durch eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung angefochten werden kann. Die Nichtigkeitsgründe, die im Rahmen einer Widerklage geltend gemacht werden können, sind ausschließlich die in Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgründe und die in Art. 60 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung aufgezählten relativen Nichtigkeitsgründe.

[13] Diese Vermutung kann auch durch eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls widerlegt werden, auch wenn in diesem Fall eher die Geltendmachung der mit der Marke verbundenen Schutzrechte als ihre Rechtsgültigkeit in Frage gestellt wird.

Begründetheit des Begehrens des Klägers in Frage zu stellen [14], sondern nur insoweit, als er gleichzeitig beim Unionsmarkengericht ausdrücklich beantragt hat, diese Marke für nichtig zu erklären [15].

43. Wie Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Raimund ausgeführt hat [16], steht diese Entscheidung mit dem einheitlichen Charakter der Marke im Einklang und bringt zum Ausdruck, dass einer ihre Wirkungen im gesamten Unionsgebiet entfaltenden Entscheidung über die Gültigkeit der Vorzug gegeben wird. Die Entscheidungen, mit denen die Marke für nichtig erklärt wird, wenn der Widerklage stattgegeben wird, wirken nämlich *erga omnes*, und nach Art. 128 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001 hat das Amt einen Hinweis auf die Entscheidung im Register einzutragen und die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Tenors der Entscheidung zu treffen [17].

44. Aus dem Vorstehenden ergibt sich klar, dass zwischen der ursprünglichen Verletzungsklage und der Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke ein Zusammenhang besteht. Diese wird nämlich „inzident" im Rahmen einer Klage auf Feststellung der Verletzung erhoben und dient – zumindest teilweise – einem Verteidigungszweck, da sie, wenn ihr stattgegeben wird, zur Abweisung der Verletzungsklage führen kann.

45. Der Zweck der Widerklage ist jedoch nicht darauf beschränkt: Sie kann dazu führen, dass das gewerbliche Schutzrecht mit Wirkung *erga omnes* hinfällig wird, und sie geht daher über das Verfahren und die bloßen Verteidigungsbedürfnisse des Beklagten hinaus, der – wie in der vorliegenden Rechtssache deutlich wird – auch im Fall der Rücknahme der Verletzungsklage weiterhin ein Interesse daran hat, dass der Widerklage stattgegeben wird.

46. Nach alledem bin ich – entgegen dem Vorbringen der Kommission – der Ansicht, dass die Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke nach Art. 128 der Verordnung 2017/1001 nicht rein akzessorisch zur Verletzungsklage ist, sondern zumindest eine hybride, wenn nicht sogar eine völlig eigenständige Natur hat, was ihr eine Widerstandsfähigkeit gegenüber einem Entfall der Verletzungsklage verschafft.

47. Die von der Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen vorgebrachten Argumente sind meines Erachtens nicht geeignet, dieses Ergebnis in Frage zu stellen. Zum einen sind der inzidente Charakter der Widerklage nach Art. 127 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 – die in einem laufenden Verfahren erhoben wird [18] – und die Möglichkeit ihrer Erhebung allein durch

[14] Die Tragweite des Verbots der Beanstandung der Nichtigkeit der Marke im Wege einer einfachen Einrede wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21) ausgedehnt, mit der Art. 99 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1), der die Möglichkeit einer solche Einrede zuließ, wenn die Nichtigkeit wegen eines älteren Rechts des Beklagten geltend gemacht wurde, geändert wurde.

[15] Im Ausgangsverfahren der Rechtssache, in der das Urteil Raimund ergangen ist, hatte die Beklagte im Verletzungsverfahren sowohl eine Einrede der Nichtigkeit als auch in einem gesonderten Verfahren vor demselben Gericht, wie es das österreichische Verfahrensrecht zulässt, eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben, mit denen in beiden Fällen die Bösgläubigkeit bei der Eintragung der Marke geltend gemacht wurde. In seinem Urteil hat der Gerichtshof im Wesentlichen klargestellt, dass ein Markengericht eine Verletzungsklage wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes der Unionsmarke nicht abweisen dürfe, ohne dass dieses Gericht zuvor der vom Beklagten des Verletzungsverfahrens erhobenen und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben hat (vgl. Rn. 35 und Nr. 1 des Tenors).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, Nrn. 62 und 63.

[17] Die gleiche Regelung gilt für den Fall, dass einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls stattgegeben wird.

[18] Oder in ein solches Verfahren einmündet, vgl. die Umstände des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache, in der das Urteil Raimund ergangen ist.

den Beklagten im Verletzungsverfahren nur die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für ihre Einreichung und lassen keine Schlussfolgerungen zu ihrer Natur zu. Zum anderen gestatten es, wie ich bereits dargelegt habe, die Art. 127 und 128 der Verordnung 2017/1001 dem Beklagten in einem Verletzungsverfahren nicht nur, sich in der Sache zu verteidigen, indem die Vermutung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke widerlegt wird, sondern räumen ihm die Möglichkeit ein, inzident ein Urteil zu beantragen und zu erwirken, mit dem die Nichtigkeit dieser Marke *erga omnes* festgestellt wird, das, nachdem es rechtskräftig geworden ist, einen Titel für die Löschung der betreffenden Eintragung aus dem Unionsmarkenregister darstellt [19].

48. Schließlich denke ich entgegen dem Vorschlag der Kommission und des vorlegenden Gerichts nicht, dass aus dem Urteil Raimund Argumente für eine Auslegung abgeleitet werden können, wonach die Widerklage mit dem Verfahren, in das sie sich einfügt, entfällt. Dieses Urteil beschränkt sich nämlich darauf, die Präjudizialität des Erfolgs der Widerklage auf Nichtigerklärung gegenüber der Abweisung der Verletzungsklage festzustellen, sofern dieselben Nichtigkeitsgründe auch im Wege einer einfachen Einrede geltend gemacht worden sind. Dieses Urteil sagt jedoch nichts über die Auswirkungen einer Rücknahme der Verletzungsklage auf den Verlauf des Verfahrens der Widerklage aus.

49. Das Ergebnis, zu dem ich in Nr. 46 der vorliegenden Schlussanträge zur Natur der Widerklage nach Art. 128 der Verordnung 2017/1001 gelangt bin, steht im Einklang mit der Auslegung dieses Instituts des Verfahrensrechts durch den Gerichtshof im Rahmen des durch das Brüsseler Übereinkommen [20] geschaffenen Systems, das zuerst in die Verordnung Nr. 44/2001 [21] und sodann in die derzeit geltende Verordnung Nr. 1215/2012 gemündet hat.

50. Hierzu ist festzustellen, dass diese Regelung im Bereich der gerichtlichen Zuständigkeit, der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in den verschiedenen Verordnungen über die Gemeinschaftsmarke und die Unionsmarke, die zeitlich aufeinander gefolgt sind, immer Gegenstand einer ausdrücklichen Verweisung war, die jeweils die Anwendung im Rahmen der durch diese Verordnungen geschaffenen Regelungssysteme verankert hat. So nahmen die Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke und die Verordnung Nr. 207/2009 – Vorgänger der Verordnung 2017/1001 – auf das Brüsseler Übereinkommen bzw. die Verordnung Nr. 44/2001 Bezug, indem ihre Anwendung im Bereich der Vorschriften über Unionsmarken ausgedehnt wurde, um die Zuständigkeit für Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen, zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten aufzuteilen [22]. Derzeit sieht die Verordnung 2017/1001 in ihrem Art. 122 vor, dass diese Regelung „auf Verfahren betreffend Unionsmarken und Anmeldungen von Unionsmarken sowie auf Verfahren, die gleichzeitige oder aufeinander folgende Klagen aus Unionsmarken und aus nationalen Marken betreffen“ Anwendung findet, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wobei in Abs. 2 ausdrücklich auf die jüngste einschlägige Regelung hingewiesen wird, nämlich die in der Verordnung Nr. 1215/2012.

[19] Vgl. Art. 128 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001.

[20] Übereinkommen von Brüssel vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 1972, L 299, S. 32, im Folgenden: Brüsseler Übereinkommen).

[21] Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2001, L 12, S. 1).

[22] Vgl. insbesondere: (i) die Erwägungsgründe der Verordnung Nr. 40/94, wonach „[d]ie Vorschriften des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen … für alle gerichtlichen Klagen im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsmarken [gelten] …“; (ii) Art. 94 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Anwendung der Verordnung Nr. 44/2001 auf die Verfahren betreffend Unionsmarken.

51. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen bin ich daher der Ansicht, dass der Begriff der Widerklage im Einklang mit den angeführten Verordnungen über die gerichtliche Zuständigkeit und der zu ihnen ergangenen Rechtsprechung auszulegen ist [23].

52. Dies vorausgeschickt, weise ich darauf hin, dass sich bereits aus dem Urteil vom 13. Juli 1995, Danværn Production [24], in dem der Gerichtshof feststellen musste, ob eine vom Beklagten beantragte Prozessaufrechnung als „Widerklage" im Sinne von Art. 6 Nr. 3 des Brüsseler Übereinkommens [25] anzusehen ist, eine deutliche Unterscheidung zwischen der Widerklage, die einen Anspruch zum Gegenstand hat, der sich von der Klage des Klägers unterscheidet und auf dessen Verurteilung gerichtet ist, und einer bloßen Einrede ergibt, die ein Verteidigungsmittel ohne eigenständige Bedeutung gegenüber der Klage und nur darauf gerichtet ist, die Klage zu blockieren [26]. Dieses Thema wurde auch von Generalanwalt Léger in der Rechtssache, in der das angeführte Urteil ergangen ist, eingehend geprüft. Er hat in seinen Schlussanträgen insbesondere darauf hingewiesen, dass die Widerklage „einen neuen Antrag, der im Laufe des Verfahrens vom Beklagten gestellt wird, der seinerseits Kläger wird …" darstellt, „auf gesonderte Verurteilung gerichtet [ist] und … sich nicht auf die Abweisung der Ansprüche des Klägers [beschränkt]" und ihre Behandlung und ihr Schicksal „unabhängig von der Klage" sind, so dass „die Klagerücknahme seitens des Klägers [sie nicht] beendet …" [27].

53. In jüngerer Zeit hat sich der Gerichtshof mit dem Begriff der Widerklage im Urteil vom 12. Oktober 2016, Kostanjevec [28], befasst, das u. a. die Auslegung von Art. 6 Abs. 3 der Verordnung Nr. 44/2001 zum Gegenstand hat. Bei dieser Gelegenheit hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Begriff der Widerklage „im Wesentlichen für Anträge auf gesonderte Verurteilung zulasten des Klägers gilt, mit denen gegebenenfalls auch ein höherer als der vom Kläger geforderte Betrag verlangt und selbst dann weiterverlangt werden kann, wenn die Klage des Klägers abgewiesen wird" [29].

[23] Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Terminologie in Art. 6 Abs. 3 des Brüsseler Übereinkommens, in Art. 6 Abs. 3 der Verordnung Nr. 44/2001 und nunmehr in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1215/2012 genau mit derjenigen in der Verordnung 2017/1001 übereinstimmt (z. B. die Begriffe „Widerklage" im Deutschen, „counterclaim" im Englischen, „demande reconventionnelle" im Französischen, „domanda riconvenzionale" im Italienischen).

[24] Urteil vom 13. Juli 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Übereinkommen von Brüssel vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 1972, L 299, S. 32). Art. 6 Abs. 3 erlaubte es dem Beklagten, eine Widerklage gegen den Kläger bei dem Gericht einzureichen, bei dem die Klage selbst anhängig war, unabhängig von der Grundlage für die Zuständigkeit dieses Gerichts, um eine Aufspaltung der Zuständigkeiten zu vermeiden, sofern ein vertraglicher oder tatsächlicher Zusammenhang mit der ursprünglichen Klage vorhanden war (vgl. hierzu Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Danværn Production, C-341/93, EU:C:1995:139, Nr. 7).

[26] Vgl. Urteil vom 13. Juli 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, Rn. 12). Der Gerichtshof hat insbesondere festgestellt, dass „[d]ie nationalen Rechtsordnungen der Vertragsstaaten … gemeinhin zwei Situationen [unterscheiden]. In der ersten beruft sich der Beklagte auf das Bestehen einer Forderung gegenüber dem Kläger, die dessen Forderung ganz oder teilweise zum Erlöschen bringen würde, als Verteidigungsmittel. In der zweiten begehrt der Beklagte mit einer gesonderten Klage in demselben Verfahren die Verurteilung des Klägers auf Begleichung einer ihm gegenüber bestehenden Schuld. Im letztgenannten Fall kann mit der gesonderten Klage ein höherer als der vom Kläger geforderte Betrag verlangt und selbst dann weiterverlangt werden, wenn die Klage des Klägers abgewiesen wird". In Rn. 17 dieses Urteils wird auch hervorgehoben, dass es in den nationalen Rechtsordnungen unterschiedliche Ausdrücke gibt, um jeden der beiden Fälle zu bezeichnen. Insbesondere in Bezug auf die Widerklage und die Prozessaufrechnung unterscheidet das französische Recht zwischen „demande reconventionnelle" und „moyens de défense au fond", das englische Recht zwischen „counterclaim" und „set-off as a defence", das deutsche Recht zwischen „Widerklage" und „Prozessaufrechnung" und das italienische Recht zwischen „domanda riconvenzionale" und „eccezione di compensazione".

[27] Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, Nrn. 25 und 26).

[28] Urteil vom 12. Oktober 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Urteil vom 12. Oktober 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, Rn. 32). Dabei handelt es sich um eine Feststellung im Einklang mit den Schlussanträgen der Generalanwältin Kokott in dieser Rechtssache (Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, Nrn. 39 bis 41), wo es heißt, dass mit „der Widerklage … mithin ein vom klägerischen Begehren abgrenzbarer Antrag verfolgt werden [muss], der auf gesonderte Verurteilung gerichtet ist …. Ein solcher Antrag stellt nicht ein bloßes Verteidigungsmittel gegen die [K]lage des Prozessgegners dar".

54. Letztlich ergibt sich aus den oben angeführten Verweisen auf die Rechtsprechung eine Bestätigung der Auffassung, dass die Widerklage ein eigener Rechtsbehelf für den Beklagten ist, der anlässlich der gegen ihn erhobenen Klage im selben Rechtsstreit den Streitgegenstand ausweitet, indem er inzident eine eigenständige Klage erhebt, die über den bloßen Antrag auf Abweisung der ursprünglichen Klage hinausgeht und unabhängig von einem Entfall dieser Klage aufrechterhalten werden kann.

B. Anwendbarkeit des Grundsatzes der perpetuatio fori

55. Auch wenn somit dargetan ist, dass die Widerklage nicht rein akzessorisch ist, kann damit die vom vorlegenden Gericht gestellte Frage noch nicht als gelöst angesehen werden. Es geht in diesem Stadium nämlich darum zu prüfen, ob nach Entfall der Verletzungsklage die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Widerklage nach den Vorschriften über den im Kage weg gestellten Antrag auf Nichtigerklärung in Art. 63 der Verordnung 2017/1001 zu bestimmen ist, mit der Folge der Abtretung an das Amt, oder ob nach anderen Grundsätzen das angerufene Markengericht zuständig bleibt.

56. Das vorlegende Gericht ist wie die Kommission der Ansicht, dass das Erfordernis der Übertragung der Zuständigkeit an das Amt aus dem Ausnahmecharakter der Zuständigkeit des Markengerichts abzuleiten sei, der sich seinerseits daraus ergebe, dass sie als nationale Gerichte nur ausnahmsweise Rechtsakte der Union, wie etwa einen Rechtsakt zur Eintragung einer Unionsmarke, für nichtig erklären könnten.

57. Darüber hinaus führt das Oberlandesgericht München zur Stützung seiner Ansicht aus, dass die Verordnung 2017/1001 der Prüfung der Rechtsgültigkeit durch das Amt tendenziell den Vorrang gebe. Dieser Vorrang sei insbesondere aus Art. 128 Abs. 7 der Verordnung abzuleiten, wonach das Markengericht auf Antrag des Markeninhabers dafür sorgen könne, dass das Amt über den Antrag auf Nichtigerklärung entscheide.

58. Meines Erachtens sind die beiden Argumente nicht entscheidend.

59. Zunächst scheint mir, dass die Verteilung der Befugnisse im Bereich der Rechtsgültigkeit von Marken zwischen Amt und Markengerichten nicht auf ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen der Zuständigkeit des Amtes und der Zuständigkeit der Markengerichte schließen lässt, sondern auf ein Ergänzungsverhältnis, das der Erreichung des Ziels der Regelung dient, das, wie bereits ausgeführt, darin besteht, den Schutz dieser Marken sicherzustellen, indem widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Amtes vermieden werden und der einheitliche Charakter der Unionsmarke gewahrt wird.

60. Wie Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache, in der das Urteil Raimund ergangen ist, ausgeführt hat, ist nämlich im Unterschied zum Verfahren für die Eintragung von Unionsmarken, „das … als ausschließliche Aufgabe des EUIPO ausgestaltet ist, die jeglicher Entscheidung nationaler Gerichte entzogen ist“, die Zuständigkeit für die Nichtigerklärung einer Unionsmarke „gleichermaßen“ den nationalen Unionsmarkengerichten

und dem Amt zugewiesen [30].

61. Selbst wenn man aber vom Ausnahmecharakter der Zuständigkeit des Markengerichts für die Widerklage auf Nichtigerklärung ausgeht, habe ich nicht den Eindruck, dass er sich auf die Beantwortung der Vorlagefrage auswirken kann. Es besteht nämlich kein Zweifel daran, dass zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage ein Sachverhalt vorlag, bei dem die Zuständigkeit des Markengerichts gegeben war. Aus einer „dynamischen" Sichtweise füge ich hinzu, dass der Widerklagecharakter der Klage, auf den in den vorstehenden Absätzen ausführlich eingegangen worden ist, originär ist, wesensmäßig an die zum Zeitpunkt ihrer Erhebung bestehenden Voraussetzungen anknüpft und von späteren Verfahrensentwicklungen unabhängig ist. Mit anderen Worten wird die Widerklage nicht zur Hauptklage, weil die Klage weggefallen ist, die ursprünglich die verfahrenseinleitende Hauptklage war.

62. Folglich bin ich, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Zuständigkeit der Markengerichte Ausnahmecharakter hat, der Ansicht, dass diese Zuständigkeit auch in einem Fall wie dem des Ausgangsverfahrens, der durch die Rücknahme der Klage gekennzeichnet ist, gegeben wäre. Es würde sich nicht um eine analoge Anwendung der Zuständigkeit der nationalen Gerichte handeln, der als solcher der Ausnahmecharakter dieser Zuständigkeit entgegenstünde, sondern um ihre gewöhnliche Anwendung auf den von der Regel ausdrücklich erfassten Fall.

63. Was sodann Art. 128 Abs. 7 der Verordnung 2017/1001 betrifft, lässt sich nicht leugnen, dass darin die Absicht des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck kommt, eine zentralisierte Beurteilung der Rechtsgültigkeit der Marke und des Entfalls des entsprechenden Rechts beim Amt hervorzuheben. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass unter demselben Blickwinkel Art. 132 Abs. 2 der Verordnung zu sehen ist, der auch für den Fall, dass das Markengericht zuvor angerufen wurde, anerkennt, dass das Verfahren vor dem Gericht auf Antrag einer Partei bis zur Entscheidung des Amtes ausgesetzt wird, bei dem später ein Verfahren wegen desselben Anspruchs eingeleitet worden ist.

64. Diese Regeln stützen jedoch nicht die Auffassung, dass die Zuständigkeit des Markengerichts infolge der Rücknahme der Verletzungsklage entfällt, sondern sprechen eher für ihre Ablehnung. Wie schon aus ihrem Wortlaut hervorgeht, räumen sie dem Markengericht ein Ermessen ein (die Verwendung des Verbs „kann" lässt insoweit keinen Zweifel bestehen), das im Fall eines Antrags des Markeninhabers, die Frage der Rechtsgültigkeit an das Amt zu übertragen, gleichwohl nach Anhörung der Parteien beschließen kann, selbst über die Widerklage zu entscheiden.

65. Es wäre daher in Anbetracht der Systematik der Verordnung – die ausdrücklich ein Ermessen des Gerichts in Bezug auf den Antrag des Inhabers vorsieht, die Frage der Rechtsgültigkeit an das Amt zu übertragen – widersprüchlich, zuzulassen, dass der Markeninhaber durch die Rücknahme der Verletzungsklage gleichwohl bewirken könnte, dass die Befugnis des Gerichts unabhängig von dessen eigener Beurteilung wegfällt.

[30] Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Campos Sánchez-Bordona in der Rechtssache Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, Nr. 83). Vgl. auch entsprechend zum ähnlichen Fall der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1) das Urteil vom 16. Februar 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, Rn. 48), in dem es heißt, dass „[d]ie Behandlung von Anträgen auf Nichtigerklärung eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster … durch die Verordnung dagegen beim HABM zentralisiert [wurde], wobei dieser Grundsatz dadurch abgeschwächt wird, dass die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte über Widerklagen auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters entscheiden können, die im Rahmen einer Verletzungsklage oder einer Klage wegen drohender Verletzung erhoben werden."

66. Im Ergebnis bin ich der Ansicht, dass die Argumente des vorlegenden Gerichts nicht entscheidend sind. Meines Erachtens ist die Frage vielmehr auf der Grundlage des allgemeinen Grundsatzes der *perpetuatio fori* zu beantworten. Und zwar, wohlgemerkt, nach dem Unionsrecht, ohne dass es erforderlich wäre, gemäß dem Verweis in Art. 129 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 auf die Bestimmungen des nationalen Verfahrensrechts zurückzugreifen, in denen dieser Grundsatz aufgestellt wird [31].

67. Sobald ein zuständiges Gericht angerufen wird, bleibt es nach diesem Grundsatz im Allgemeinen auch dann zuständig, wenn sich der Anknüpfungspunkt, anhand dessen seine Zuständigkeit festgestellt wurde, im Verlauf des Gerichtsverfahrens ändert [32]. Dieser Grundsatz soll den Schaden verhindern, der den Streitparteien entstehen würde, wenn wegen der während des Verfahrens eingetretenen Änderung der zuständigkeitsbestimmenden Umstände die Zuständigkeit des Gerichts, bei dem die Rechtssache anhängig gemacht wurde, entfiele.

68. Das Unionsrecht kennt diesen Grundsatz zweifellos. Insoweit ist auf das Urteil vom 11. Oktober 2007, Freeport [33], zu verweisen, in dem als Bezugspunkt für die Beurteilung, ob zwischen den Klagen ein Zusammenhang besteht, ausdrücklich auf den Zeitpunkt der Klageerhebung abgestellt wurde, um die gerichtliche Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 zu bestimmen.

69. Ich weise auch auf die Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen vom 11. Dezember 2014 [34] in der Rechtssache CDC Hydrogen Peroxide und das Urteil des Gerichtshofs vom 21. Mai 2015 in derselben Rechtssache hin, die ebenfalls die Verordnung Nr. 44/2001 betrifft. Darin wurde in Anwendung des Grundsatzes der *perpetuatio fori* festgestellt, dass die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, die sich nach dem Wohnsitz nur eines der Beklagten richtet, auch dann nicht entfällt, wenn die Klage gegen den Beklagten, der die Bestimmung der Zuständigkeit gerechtfertigt hat, zurückgenommen wird [35].

70. Der Grundsatz der *perpetuatio fori* hat sodann die Grundlage für das Urteil vom 17. Januar 2006, Staubitz-Schreiber [36], dargestellt, in dem der Gerichtshof die Verordnung Nr. 1346/2000 [37] dahin ausgelegt hat, dass das Gericht des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet der Schuldner bei Stellung seines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat, für die Entscheidung über die Eröffnung dieses Verfahrens auch zuständig bleibt, wenn der Schuldner nach Antragstellung, aber vor der Eröffnungsentscheidung den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats verlegt.

[31] Es ist darauf hingewiesen worden, dass nach der in Deutschland überwiegend vertretenen Auffassung § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO anwendbar ist, wonach die Zuständigkeit des Prozessgerichts durch eine Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt wird.

[32] Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar in der Rechtssache A (C-716/17, EU:C:2019:262, Nr. 74).

[33] Urteil vom 11. Oktober 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, Rn. 54).

[34] Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen in der Rechtssache CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, Nrn. 76 bis 83).

[35] Urteil vom 21. Mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, Rn. 28), in dem der Gerichtshof, ohne ihn ausdrücklich zu nennen, den Grundsatz der *perpetuatio fori* tatsächlich umgesetzt hat.

[36] Urteil vom 17. Januar 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer in dieser Rechtssache (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Verordnung (EG) des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (ABl. 2000, L 160, S. 1).

71. Auf den Grundsatz der *perpetuatio fori* beruft sich außerdem Generalanwalt Szpunar in seiner Stellungnahme vom 24. September 2014 in der Rechtssache Carl Gendreau [38] sowie in seinen Schlussanträgen vom 27. März 2019 in der Rechtssache A [39] und in seinen Schlussanträgen vom 30. April 2020 in der Rechtssache Novo Banco [40].

72. Dieser Grundsatz wird außerdem im Praxisleitfaden für die Anwendung der Brüssel-IIa-Verordnung [41] angeführt und wurde vom Institut de Droit international [Institut für Internationales Recht] auf der Tagung von Dijon im Jahr 1981 [42] anerkannt. Die *perpetuatio fori* ist im Übrigen in zahlreichen Rechtssystemen vorgesehen. Sie ist u. a. im deutschen, im italienischen, im französischen und im spanischen Recht bekannt.

73. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass dieser Grundsatz tatsächlich auch im Rahmen des Zusammenspiels zwischen den Zuständigkeiten des Gerichtshofs und des Gerichts angewandt wurde. In der Rechtssache, in der der Beschluss IAMA Consulting ergangen ist, hatte das Gericht, das aufgrund einer in einem von der Gemeinschaft geschlossenen Vertrag enthaltenen Schiedsklausel angerufen worden war, eine Widerklage der Kommission an den Gerichtshof verwiesen, nachdem es die Anträge der klagenden Gesellschaft für unzulässig erklärt hatte [43]. Das Gericht war der Ansicht, dass der Gerichtshof für die Entscheidung über diese Klage gemäß Art. 225 Abs. 1 EG in Verbindung mit Art. 51 der damals geltenden Satzung des Gerichtshofs zuständig gewesen sei, wonach für Klagen der Organe der Gemeinschaft der Gerichtshof zuständig war. Der Gerichtshof hat erstens darauf hingewiesen, dass das Gerichtssystem der Gemeinschaft eine genaue Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeiten des Gerichtshofs und des Gerichts enthalte, die damals nach der Stellung des Klägers ausgerichtet war, so dass die Zuständigkeit eines dieser beiden Gerichte für eine Klage die Zuständigkeit des anderen Gerichts notwendig ausschloss [44]. Sodann hat er klargestellt, dass „[i]m Gemeinschaftssystem der Rechtsbehelfe … die Zuständigkeit für eine Entscheidung über die Klage die Zuständigkeit für eine Entscheidung über jede im Laufe desselben Verfahrens erhobene Widerklage [impliziert], die auf den Rechtsakt oder Sachverhalt gestützt wird, der Gegenstand der Klage ist“ und dass diese Zuständigkeit insbesondere auf dem Interesse der Prozessökonomie beruht [45]. Schließlich

38 C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, Fn. 37.

39 C-716/17, EU:C:2019:262, Nr. 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, Nr. 23.

41 Praxisleitfaden für die Anwendung der Brüssel-IIa-Verordnung, veröffentlicht am 20. Juni 2016 von der Europäischen Kommission, abrufbar auf der Internetseite https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed.

42 In dem auf Französisch verfügbaren Dokument (abrufbar auf der Internetseite https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf) mit dem Titel „Le problème intertemporel en droit international privé“ [Die intertemporale Frage im internationalen Privatrecht] heißt es: „Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États“ [Die Veränderungen der die Grundlage für die gerichtliche Zuständigkeit bildenden Tatsachen während des Verfahrens entziehen dem Gericht nicht seine Zuständigkeit und berühren normalerweise nicht die Anerkennung oder Durchsetzung seiner Entscheidungen in anderen Staaten].

43 Vgl. Beschluss vom 25. November 2003, IAMA Consulting/Kommission (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Vgl. Beschluss vom 27. Mai 2004, Kommission/IAMA Consulting (C-517/03, nicht veröffentlicht, EU:C:2004:326, Rn. 15).

45 Vgl. Beschluss vom 27. Mai 2004, Kommission/IAMA Consulting (C-517/03, nicht veröffentlicht, EU:C:2004:326, Rn. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung).

hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Tatsache, dass die Klage abgewiesen wurde und die Widerklage damit ihren inzidenten Charakter verlor, die Zuständigkeit des Gerichts für die Entscheidung über diese Klage nicht entfallen ließ [46].

74. Dies vorausgeschickt, bin ich der Ansicht, dass der Grundsatz der *perpetuatio fori* auch im vorliegenden Fall anzuwenden ist. Insoweit halte ich den Verweis in Art. 122 der Verordnung 2017/1001 auf die Rechtsvorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen für einschlägig, für die die oben angeführte Rechtsprechung den Grundsatz der *perpetuatio fori* als anwendbar angesehen hat. Wenn nämlich die Anwendbarkeit dieses Grundsatzes bei der Verteilung der gerichtlichen Zuständigkeit zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Klagen betreffend die Unionsmarken unbestreitbar ist, sehe ich nicht, warum man im vorliegenden Fall, in dem es tatsächlich um Vorschriften über die Zuweisung gerichtlicher oder quasi-gerichtlicher Befugnisse geht, zu einem anderen Ergebnis kommen sollte.

75. Im Übrigen gewährleistet der Grundsatz der *perpetuatio fori*, indem er die Zuständigkeit zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage verankert, die Rechtssicherheit und vermeidet die, meines Erachtens erheblichen, nachteiligen Folgen für die Prozessökonomie und die Verteidigungsrechte des Beklagten, die sich daraus ergäben, wenn der Rücknahme der Klage Bedeutung beigemessen würde.

76. Als Beispiel ist an den Fall zu denken, in dem der Kläger, kurz vor dem Ende eines Verfahrens, in dem eine komplexe und aufwändige Untersuchung erfolgt ist, oder sogar im Rechtsmittelverfahren, die Verletzungsklage zurücknimmt, weil er sich der wahrscheinlichen Abweisung dieser Klage bewusst wird. Die eingetretene Unzuständigkeit des Gerichts für die Widerklage würde den Beklagten dazu zwingen, vor dem Amt ein neues Verfahren einzuleiten.

77. Es erscheint mir unbestreitbar, dass dadurch, dass die in erster Instanz erfolgte Tätigkeit und aufgewendete Zeit zunichtegemacht wird, gegen den Grundsatz der Prozessökonomie verstoßen wird, der nicht nur die Rechtsprechungstätigkeit, sondern auch die Verwaltungstätigkeit des Amtes kennzeichnen sollte, da es sich um die Verdoppelung von sich überschneidenden Tätigkeiten handeln würde, die nach der Verordnung 2017/1001 zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Der Beklagte wäre außerdem gezwungen, zusätzliche Kosten für die Einleitung des Verfahrens vor dem Amt zu tragen. Diese negativen Folgen ergäben sich automatisch aus einer Entscheidung – nämlich der Rücknahme der Verletzungsklage – die derjenige trifft, der der Beklagte der Widerklage ist.

78. Diese Auslegung steht nicht in einem Spannungsverhältnis zum besonderen Zweck der Regelung in der Verordnung 2017/1001.

[46] Vgl. Beschluss vom 27. Mai 2004, Kommission/IAMA Consulting (C-517/03, nicht veröffentlicht, EU:C:2004:326, Rn. 20). In diesem Sinne ist auch das Urteil vom 16. September 2013, GL2006 Europe/Kommission (T-435/09, EU:T:2013:439, Rn. 45 bis 47), ergangen, das im Rahmen eines Verfahrens erlassen wurde, das auf der Grundlage einer Schiedsklausel nach Art. 272 AEUV in die Zuständigkeit des Gerichts fiel. Bei dieser Gelegenheit hat das Gericht – nach einem Hinweis darauf, dass die von der Kommission erhobene Widerklage von der Klage des Unternehmens zu unterscheiden sei – festgestellt, über diese Klage entscheiden zu müssen, obwohl es die Erledigung der Klage in der Hauptsache erklärt hatte, die gegenstandslos geworden war, da die Klägerin nicht mehr durch einen Rechtsanwalt vertreten war. Vgl. auch Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Kommission, T-552/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:349, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung), dessen Ansatz der Gerichtshof in seinem Rechtsmittelurteil nicht in Frage gestellt hat (vgl. Urteil vom 9. September 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Kommission, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

79. Wie bereits ausgeführt, geht aus dem 32. Erwägungsgrund der Verordnung 2017/1001 klar hervor, dass die der fraglichen Regelung zugrunde liegende entscheidende Notwendigkeit darin besteht, dass „sich Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Unionsmarke wirksam auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Unionsmarke vermieden werden können“.

80. Die Ziele, die der fraglichen Regelung und der Zuständigkeit des Markengerichts für Widerklagen auf Nichtigerklärung zugrunde liegen, werden durch den Wegfall der Verletzungsklage nicht berührt. Dieser Wegfall führt nämlich weder zur Entstehung mehrerer Verfahren, da das Verfahren bei einem einzigen Organ anhängig bleibt, noch beeinträchtigen sie die Wirkung *erga omnes* der Entscheidung des nationalen Gerichts über die Rechtsgültigkeit der Marke. Daher werden sowohl die Erfordernisse der Prozessökonomie als auch die der Einheitlichkeit der Marke in der gesamten Union gewahrt. Im Übrigen besteht keine Gefahr einander widersprechender Entscheidungen, da das mit der Sache befasste Organ nur ein einziges Organ ist.

81. Im Ergebnis bin ich aus allen dargelegten Gründen der Ansicht, dass das Markengericht selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage im Sinne von Art. 128 der Verordnung 2017/1001 geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die Verletzungsklage wirksam zurückgenommen wurde.

VI. Ergebnis

82. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefrage des Oberlandesgerichts München (Deutschland) wie folgt zu antworten:

Art. 124 Buchst. d und Art. 128 der Verordnung 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass das Unionsmarkengericht selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage im Sinne von Art. 128 der Verordnung 2017/1001 geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die auf diese Unionsmarke gestützte Verletzungsklage im Sinne von Art. 124 Buchst. a wirksam zurückgenommen wurde.