



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 176/12

vom

6. Juni 2013

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Das Verfahren wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der sheepworld AG auf Löschung der Wort-Bild-Marke "Gute Laune Drops" - Nr. 30212543 - I ZB 18/13 - ausgesetzt.

Gründe:

- 1 Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt davon ab, ob die Klagemarke "Gute Laune Drops" Bestand hat. Mit Beschluss vom 10. Januar 2013 (25 W(pat) 37/12) hat das Bundespatentgericht die vom Deutschen Patent- und Markenamt insbesondere für die hier relevanten Waren Bonbons, Süßigkeiten und Süßwaren angeordnete Löschung der Klagemarke bestätigt. Die Rechtsbeschwerde hat es mit der Begründung zugelassen, es bedürfe der Klärung, ob Vertrauensschutzgründe für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke relevant sind. Das Rechtsbeschwerdeverfahren ist beim Senat unter dem Aktenzeichen I ZB 18/13 anhängig.
- 2 Damit liegen die Voraussetzungen für eine Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO vor. Zwar wird in der Kommentarliteratur zur Zivilprozessordnung angenommen, eine Aussetzung nach § 148 ZPO komme nur in Betracht,

wenn das vorgreifliche Rechtsverhältnis Gegenstand eines vor einem anderen Gericht oder jedenfalls einem anderen Spruchkörper desselben Gerichts anhängigen Rechtsstreits ist (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 148 Rn. 6; Musielak/Stadler, ZPO, 10. Aufl., § 148 Rn. 6; Wendtland in Beck'scher Online-Kommentar, ZPO, Stand: 1. April 2013, § 148 Rn. 10; Roth in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 148 Rn. 10; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 70. Aufl., § 148 Rn. 7). Dieser Auffassung kann aber für den Fall einer parallelen Anhängigkeit einer markenrechtlichen Verletzungs- und Löschungsklage beim Bundesgerichtshof nicht zugestimmt werden.

- 3 Nach Sinn und Zweck der Aussetzungsmöglichkeit ist eine Anwendung des § 148 ZPO auch dann geboten, wenn nicht allein der Verletzungsstreit, sondern auch die Rechtsbeschwerde gegen die Löschungsentscheidung beim Senat anhängig ist. Während der Verletzungsstreit ein ordentliches Zivilverfahren ist, wird durch den Löschungsantrag ein Verwaltungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht in Gang gesetzt. Der Umstand, dass beide Verfahren in letzter Instanz aus prozessökonomischen Gründen und zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen beim Bundesgerichtshof zusammengeführt werden, darf nicht zum Wegfall einer in den Vorinstanzen zweifelsfrei bestehenden Aussetzungsmöglichkeit führen. Es ist kein sachlicher Grund zu erkennen, warum für die Zulässigkeit einer Aussetzung der zeitliche Zufall entscheidend sein sollte, ob vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Nichtzulassungsbeschwerde oder Revision in einem Verletzungsstreit das Bundespatentgericht im Löschungsverfahren bereits entschieden hat oder nicht und ob gegebenenfalls dann Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt wurde. Es wäre auch ein Wertungswiderspruch, wenn im Fall eines aussichtsreichen Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht ausgesetzt werden könnte, diese Möglichkeit aber nicht bestünde, wenn die für den Be-

klagen im Verletzungsstreit an sich deutlich günstigere Prozesssituation eingetreten ist, dass das Bundespatentgericht der Löschungsklage stattgegeben hat und nur noch die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde aussteht.

- 4 Der Wortlaut des § 148 ZPO ist mit einer Aussetzungsmöglichkeit bei paralleler Anhängigkeit von Verletzungs- und Lösungsverfahren beim Bundesgerichtshof vereinbar. Gründe, die in diesem Fall einer Anwendung des § 148 ZPO entgegenstehen könnten, werden - soweit ersichtlich - in der Literatur auch nicht geltend gemacht.

Bornkamm

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 15.12.2011 - 81 O 14/11 -

OLG Köln, Entscheidung vom 10.08.2012 - 6 U 17/12 -