



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZR 89/23

vom

11. Dezember 2023

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Dezember 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

Das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 18 315 580 "Nanotank" beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ausgesetzt.

Gründe:

- 1 Das Verfahren ist gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 148 Abs. 1 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c UMV auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 18 315 580 "Nanotank" (Klagemarke) beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) auszusetzen.
- 2 1. Bei der Entscheidung, ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf einen Antrag auf Nichtigklärung nach § 148 Abs. 1 ZPO auszusetzen ist, sind das Interesse der klagenden Partei an einer zeitnahen Entscheidung und das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, sowie das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im register-

rechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 [juris Rn. 19] = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot, mwN).

3                    2. Die Voraussetzungen für die - von beiden Parteien angeregte - Aussetzung des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens liegen im Streitfall vor.

4                    Der während des Verletzungsverfahrens gestellte Antrag der Beklagten zu 1 gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c UMV auf Nichtigerklärung der Klagemarke war vor der Löschungsabteilung des EUIPO erfolgreich. Mit Beschluss vom 24. Oktober 2023 hat die Löschungsabteilung die Unionsmarke "Nanotank" für die angegriffenen Waren der Klasse 21 (Aquarien: Aquarien [Zimmer-]; Zimmeraquarien; Abdeckungen für Aquarien) für nichtig erklärt. Die angefochtene Marke sei zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV gewesen und ihr habe die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c UMV gefehlt.

- 5                    Damit besteht - auch wenn die Entscheidung der Lösungsabteilung noch nicht rechtskräftig ist - eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Erklärung der Nichtigkeit der Marke im registerrechtlichen Verfahren, die eine mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 21.06.2022 - 2 O 133/21 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 10.05.2023 - 6 U 206/22 -