



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 114/17

vom

31. Januar 2019

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die IR-Marke 763 699

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kaffeekapsel

InsO § 352 Abs. 1, § 343 Abs. 1; ZPO § 240 Satz 1; MarkenG § 82 Abs. 1 Satz 1, § 54

Die Eröffnung eines inländischen oder anerkennungsfähigen ausländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen desjenigen, der beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt, führt zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn der Löschantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind. In diesem Fall besteht auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren ein Bezug des Löschanfahrens zum Vermögen des Löschantragstellers.

BGH, Beschluss vom 31. Januar 2019 - I ZB 114/17 - Bundespatentgericht

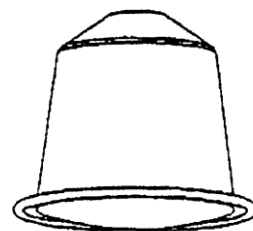
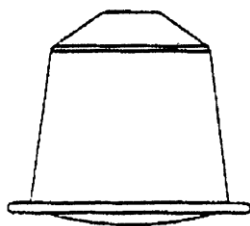
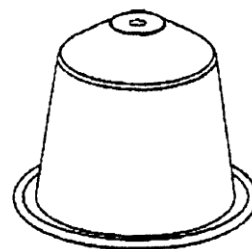
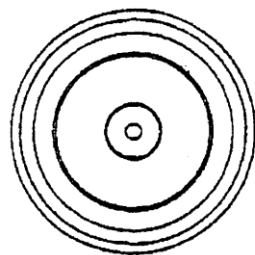
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. Januar 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Rechtsbeschwerdeverfahren wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin unterbrochen ist.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 15. Juli 2001 die dreidimensionale IR-Marke Nr. 763 699



für die Waren der Klasse 30

Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, confectioneries, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ices, powders, binders and binding agents for making edible ices (ice cream); honey and honey substitutes; cereals for breakfast, rice, farinaceous pastes, rice, flour or cereal-based food-stuffs, also as cooked dishes; sauces; seasonings and food flavourings (other than essential oils), salad dressings, mayonnaise

eingetragen. Seit dem 30. Januar 2003 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt.

- 2 Die in der Schweiz geschäftsansässige Antragstellerin hat am 7. Oktober 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland in Bezug auf die Waren "Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte" mit der Begründung beantragt, das Zeichen sei nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der IR-Marke den Schutz für Deutschland entzogen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 17. November 2017 - 25 W [pat] 112/14, GRUR 2018, 522).
- 4 Mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Markeninhaberin die Zurückweisung des Schutzentziehungsantrags. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
- 5 Über das Vermögen der Antragstellerin ist am 12. November 2018 das Konkursverfahren eröffnet worden. Die Markeninhaberin ist der Ansicht, das Verfahren sei unterbrochen. Die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin sind dem entgegengetreten.

6           II. Das Rechtsbeschwerdeverfahren ist gemäß § 352 Abs. 1 Satz 1,  
§ 343 Abs. 1 InsO unterbrochen.

7           1. Der Senat hat durch Beschluss über die Unterbrechungswirkung des  
Konkursverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin zu entscheiden.

8           a) Ist die Unterbrechungswirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens  
über das Vermögen einer Partei zwischen den Prozessparteien streitig, ist hier-  
über durch Zwischenurteil gemäß § 303 ZPO zu entscheiden (BGH, Urteil vom  
1. Oktober 2009 - I ZR 94/07, GRUR 2010, 343 Rn. 16 = WRP 2010, 527 -  
Oracle; Urteil vom 13. Oktober 2009 - X ZR 79/06, GRUR 2010, 861 Rn. 5  
- Schnellverschlusskappe). Das kann mit Zustimmung der Parteien im schriftli-  
chen Verfahren geschehen (§ 128 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Da im markenrechtli-  
chen Rechtsbeschwerdeverfahren das Rechtsbeschwerdegericht nicht durch  
Urteil, sondern durch Beschluss entscheidet, selbst wenn die Entscheidung  
aufgrund freigestellter mündlicher Verhandlung ergeht (§ 89 Abs. 1 Satz 1 Mar-  
kenG), ist die Zwischenentscheidung über die Unterbrechungswirkung der Er-  
öffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Verfahrensbeteilig-  
ten in entsprechender Anwendung von § 303 ZPO durch Beschluss zu treffen  
(zum energiewirtschaftlichen Verwaltungsverfahren: BGH, Beschluss vom  
18. November 2014 - EnVR 59/13, ZIP 2015, 851 Rn. 4; zum patentrechtlichen  
Rechtsbeschwerdeverfahren: BGH, Beschluss vom 26. Januar 1967 - Ia ZB  
19/65, BGHZ 47, 132, 134 f. [juris Rn. 11] - UHF-Empfänger II; zum Zwischen-  
streit über die Wirksamkeit der Aufnahme im Nichtzulassungsbeschwerdever-  
fahren: BGH, Beschluss vom 31. Oktober 2012 - III ZR 204/12, BGHZ 195, 233  
Rn. 5; Beschluss vom 10. Mai 2016 - XI ZR 46/14, NJW-RR 2016, 889 Rn. 8).

9           b) Hier ist eine solche Entscheidung erforderlich, weil die Verfahrensbe-  
vollmächtigten der Antragstellerin die Unterbrechungswirkung des Schweizer  
Konkursverfahrens mit der Begründung in Abrede gestellt haben, dieses Ver-  
fahren betreffe nicht die Insolvenzmasse. Die Entscheidung kann ohne mündli-

che Verhandlung ergehen, auch wenn der Senat Termin zur mündlichen Verhandlung über die Rechtsbeschwerde bestimmt hatte. Vorliegend ist nicht über die Sache selbst, sondern lediglich über einen einzelnen prozessualen Streitpunkt zu entscheiden. Hierfür erachtet der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich, nachdem sich die Verfahrensbeteiligten zur Frage der Unterbrechung des Verfahrens schriftlich geäußert haben.

10           2. Die mit Urteil des schweizerischen Sprengelgerichts des Saanebezirks vom 12. November 2018 angeordnete Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Antragstellerin hat zur Unterbrechung des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens geführt.

11           a) Die Frage der Unterbrechungswirkung dieses Konkursverfahrens ist nach § 352 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 343 InsO zu beurteilen.

12           aa) Die Vorschrift des § 352 InsO stellt klar, dass die prozessunterbrechende Wirkung von § 240 ZPO auf einen inländischen Rechtsstreit auch bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens im Ausland eintritt (Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Internationalen Insolvenzrechts BT-Drucks. 15/16, S. 24). Nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO wird durch die Eröffnung des ausländischen Insolvenzverfahrens ein Rechtsstreit unterbrochen, der zur Zeit der Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens anhängig ist und die Insolvenzmasse betrifft. Die Unterbrechung dauert nach § 352 Abs. 1 Satz 2 InsO an, bis der Rechtsstreit von einer Person aufgenommen wird, die nach dem Recht des Staats der Verfahrenseröffnung zur Fortführung des Rechtsstreits berechtigt ist, oder bis das Insolvenzverfahren beendet ist.

13           bb) Die Unterbrechungswirkung nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO tritt nur ein, wenn das ausländische Insolvenzverfahren anerkennungsfähig ist. Während sich die Anerkennung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch ein

zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren richtet, erfolgt die Anerkennung der hier in Rede stehenden Verfahrenseröffnung in der Schweiz nach § 343 InsO (vgl. Andres/Leithaus/Dahl, InsO, 4. Aufl., § 343 Rn. 6; BeckOK.InsO/Weissinger, 12. Edition, Stand 26. April 2018, § 343 Rn. 3). Die Frage, ob das Schweizer Konkursverfahren zur Unterbrechung des hier in Rede stehenden Markenlöschungsverfahrens führt, bestimmt sich dagegen nicht nach der Übereinkunft zwischen zahlreichen schweizerischen Kantonen und dem Königreich Bayern über gleichmäßige Behandlung der gegenseitigen Staatsangehörigen in Konkursfällen vom 11. Mai/27. Juni 1834. Diese Übereinkunft gilt zwar für das Gebiet des heutigen Freistaats Bayern und der beteiligten Kantone bis heute (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - VI ZR 14/11, NZI 2012, 572 Rn. 31, mwN; Kantonsgericht Zug, ZIP 2011, 2429, 2430; Rauscher/Mäsch, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Art. 44 EG-InsVO Rn. 9). Die Übereinkunft legt das Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger, unabhängig von ihrer Nationalität, fest. Außerdem enthält sie die Regelung, dass nach Konkurseröffnung im einen Staat im anderen Staat gelegenes bewegliches Vermögen - zu dem alles Vermögen des Schuldners einschließlich Forderungen und anderer Rechte gehört - "weder durch Arrest noch durch sonstige Verfügung" zum Nachteil der Masse geschmälert werden darf (Aufsichtsbehörde des Kantons Schaffhausen über das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen, ZIP 1983, 200, 203). Im Streitfall steht eine Schmälerung des Vermögens der Löschungsantragstellerin durch eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme jedoch nicht in Rede.

- 14                    b) Bei dem Konkursverfahren über das Vermögen der in der Schweiz ansässigen Antragstellerin durch ein Schweizer Gericht handelt es sich um ein in Deutschland nach § 343 Abs. 1 InsO anerkennungsfähiges Insolvenzverfahren.

aa) Nach § 343 Abs. 1 Satz 1 InsO wird die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens anerkannt. Die Anerkennung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und die Unterbrechung des Rechtsstreits (§ 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) setzen allerdings voraus, dass ein Insolvenzverfahren vorliegt. Als ein solches Verfahren werden Auslandsverfahren nicht schrankenlos anerkannt, sondern nur, wenn damit in etwa die gleichen Ziele verfolgt werden wie mit den in der Insolvenzordnung vorgesehenen Verfahren (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Internationalen Insolvenzrechts vom 25. Oktober 2002, BT-Drucks. 15/16, S. 21; BGH, GRUR 2010, 861 Rn. 8 - Schnellverschlusskappe; BGH, NZI 2012, 572 Rn. 33). Nach § 1 Satz 1 InsO dient das Insolvenzverfahren dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Außerdem soll dem redlichen Schuldner Gelegenheit gegeben werden, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien (§ 1 Satz 2 InsO). Den in § 1 InsO formulierten Zielen des Insolvenzverfahrens dienen auch Verfahren, die in erster Linie auf alsbaldige Liquidation des Schuldnervermögens angelegt sind (vgl. BGH, NZI 2012, 572 Rn. 33).

16

bb) Das Konkursverfahren nach Art. 197 ff. des schweizerischen Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) verfolgt vergleichbare Ziele wie die in der Insolvenzordnung vorgesehenen Verfahren. Nach Art. 197 Abs. 1 SchKG bildet sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkursöffnung gehört, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient. Mit Anordnung der Liquidation des Vermögens ist eine mit der Insolvenzordnung vergleichbare Verwertung des Vermögens der Insolvenzschuldnerin zur Befriedigung der Gläubiger verbunden (vgl. MünchKomm.InsO/Zondler, 3. Aufl., Länderbericht Schweiz Rn. 24 ff.). Daher ist in der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass das schweizerische Konkursverfahren einem deutschen Konkurs- oder Insolvenzverfahren entspricht (vgl. zu §§ 237, 238 KO: BGH, Urteil vom 27. Mai 1993 - IX ZR 254/92, BGHZ 122, 373, 375 [juris Rn. 18]; zum schweizerischen Nachlassverfahren: BGH, NZI 2012, 572 Rn. 34 bis 36; BGH, Urteil vom 24. Juni 2014 - VI ZR 315/13, ZIP 2014, 1997 Rn. 53).

- 17 cc) Die in § 343 Abs. 1 Satz 2 InsO genannten Hindernisse für eine Anerkennung liegen nicht vor. Insbesondere sind die schweizerischen Gerichte nach deutschem Recht für Insolvenzverfahren über das Vermögen der Beklagten zuständig (vgl. § 343 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 InsO). Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn unter Zugrundelegung deutscher Zuständigkeitsnormen ein Gericht des Staats, in dem die Entscheidung ergangen ist, international zuständig wäre (BGH, NZI 2012, 572 Rn. 39). Danach ergibt sich die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin aus der die örtliche und internationale Zuständigkeit regelnden Vorschrift des § 3 InsO, denn die Antragstellerin hat ihren Sitz in der Schweiz.
- 18 dd) Sachliche Anerkennungshindernisse sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist die für die Anerkennung eines ausländischen Insolvenzverfahrens erforderliche Voraussetzung, dass das ausländische Insolvenzverfahren eine extraterritoriale Geltung beansprucht, beim Konkurs nach schweizerischem Recht gegeben (vgl. BGH, NZI 2012, 572 Rn. 37; ZIP 2014, 1997 Rn. 55).
- 19 ee) Soweit der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass eine Verfahrensunterbrechung ausscheidet, wenn das ausländische Insolvenzverfahren nach dem Recht des Insolvenzeröffnungsstaats weder einen Übergang der Prozessführungsbefugnis vorsieht noch eine Unterbrechungswirkung beansprucht noch sich in sonstiger Weise auf den Fortgang anhängiger Prozesse auswirkt (BGH, NZI 2012, 572 Rn. 43 bis 45 zur Bewilligung der Nachlassstun-



dung nach Schweizer Recht), steht dies im Streitfall der Annahme einer Unterbrechungswirkung nicht entgegen. Nach Art. 204 Abs. 1 SchKG sind Rechtshandlungen, die der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke vornimmt, die zur Konkursmasse gehören, den Konkursgläubigern gegenüber ungültig. Damit verliert der Konkurschuldner seine Verfügungsbefugnis, wie sich auch aus der amtlichen Überschrift dieser gesetzlichen Regelung "Verfügungsunfähigkeit des Schuldners" ergibt. Nach Art. 207 Abs. 1 Satz 1 SchKG werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, mit Ausnahme dringlicher Fälle eingestellt. Nach Art. 207 Abs. 2 SchKG können Verwaltungsverfahren unter den gleichen Voraussetzungen eingestellt werden. Ein in der Schweiz eröffnetes Konkursverfahren beansprucht damit eine Unterbrechungswirkung für anhängige Verfahren.

20 c) Das über das Vermögen der Antragstellerin eröffnete Schweizer Konkursverfahren betrifft die Insolvenzmasse und führt zur Unterbrechung des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens.

21 aa) Durch die Eröffnung des ausländischen Insolvenzverfahrens wird ein zur Zeit der Eröffnung anhängiger Rechtsstreit nach § 352 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur unterbrochen, wenn er die Insolvenzmasse betrifft. Die Insolvenzmasse ist nach § 35 Abs. 1 InsO das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Nicht zur Insolvenzmasse gehören Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen (§ 36 Abs. 1 InsO). Für den Eintritt der Unterbrechungswirkung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens genügt ein mittelbarer Bezug zur Insolvenzmasse (BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 - Oracle; BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2014 - XII ZR 136/12, NJW-RR 2015, 433 Rn. 15). Keine Unterbrechung tritt dagegen ein in nicht vermögensrechtlichen oder in vermögensmäßig neutralen Streitigkeiten (vgl. BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 19 - Oracle;

Stadler in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl., § 240 Rn. 5; Saenger/Wöstmann, ZPO, 7. Aufl., § 240 Rn. 7; MünchKomm.ZPO/Stackmann, 5. Aufl., § 240 Rn. 19 ff., jeweils mwN). Auch bei einer nur wirtschaftlichen Beziehung zur Masse tritt keine Unterbrechung ein (BGH, Beschluss vom 22. Juni 2004 - X ZB 40/02, WM 2005, 345, 346 [juris Rn. 7]; Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 240 Rn. 8a).

22           bb) Das Markengesetz enthält keine Regelungen dazu, welche Auswirkungen die Eröffnung eines in- oder ausländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines der am Rechtsbeschwerdeverfahren Beteiligten hat. Nach § 88 Abs. 1 MarkenG werden lediglich die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen, über Prozessbevollmächtigte und Beistände, über Zustellungen von Amts wegen, über Ladungen, Termine und Fristen und über Wiedereinsetzung in den vorigen Stand für entsprechend anwendbar erklärt. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Neben den genannten Vorschriften kommt auch die entsprechende Anwendung weiterer Verfahrensvorschriften in Betracht, zu denen insbesondere die Vorschriften über das Beschwerdeverfahren gehören, soweit sie durch die vorrangige Verweisung in § 88 MarkenG oder die Besonderheiten des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht ausgeschlossen sind. Zu den im Rechtsbeschwerdeverfahren danach entsprechend anwendbaren Vorschriften gehört § 82 Abs. 1 MarkenG, der eine allgemeine Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung enthält, soweit das Markengesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält und auch die Besonderheiten dieses Verfahrens die Anwendung der zivilprozessualen Vorschriften nicht ausschließen (BGH, Beschluss vom 24. Juni 1999 - I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 [juris Rn. 7] = WRP 1999, 939 - Verfahrenskostenhilfe; Beschluss vom 27. Januar 2000 - I ZB 39/97, GRUR 2000, 892, 893 [juris Rn. 15] = WRP 2000, 1299 - MTS; Beschluss vom 14. August 2008 - I ZA 2/08, GRUR 2009, 88 Rn. 10 = WRP 2008, 1551 - ATOZ I).

- 23 cc) Die Frage, ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten an einem markenrechtlichen Lösungsverfahren nach § 54 MarkenG zur Unterbrechung des Verfahrens nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 240 ZPO (§ 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) führen kann, ist streitig.
- 24 (1) Das Deutsche Patent- und Markenamt lehnt eine Anwendung des § 240 ZPO im Widerspruchs- und Einspruchsverfahren ab (vgl. Mitteilung Nr. 20/08 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2008, BIPMZ 2008, 413; zustimmend für das patentrechtliche Verfahren vor dem DPMA: Schäfers/Schwarz in Benkard, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 155; ablehnend Cepl in Cepl/Voß, ZPO, 2. Aufl., § 240 Rn. 11; BeckOK.MarkenR/Albrecht, 15. Edition, Stand 1. Oktober 2018, MarkenG § 66 Rn. 139.2; Kraßer/Neuburger, GRUR 2010, 588, 590).
- 25 (2) In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wird die Anwendung des § 240 ZPO im markenrechtlichen Lösungsverfahren weitgehend bejaht (vgl. BPatG, Beschluss vom 31. März 2004 - 28 W (pat) 116/02, juris Rn. 6; Beschluss vom 21. März 2005 - 30 W (pat) 141/03, juris Rn. 10; Beschluss vom 10. März 2009 - 27 W (pat) 78/09, juris Rn. 16; Beschluss vom 24. Januar 2011 - 27 W (pat) 77/09, juris Rn. 41; Beschluss vom 3. Mai 2018 - 30 W (pat) 28/15, juris Rn. 21 bis 26, mwN; aA BPatG, Beschluss vom 21. Mai 2007 - 27 W (pat) 37/06, GRUR 2008, 364, 365 [juris Rn. 21]; Beschluss vom 3. August 2011 - 28 W (pat) 59/10, NZI 2012, 291, 292 [juris Rn. 49]; vgl. hierzu auch die Nachweise bei Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 42 Rn. 71; zur Wirkung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Antragstellers eines Gebrauchsmuster-Lösungsverfahrens BPatG, Beschluss vom 13. Juni 2001 - 5 W (pat) 447/99, juris Rn. 9).
- 26 (3) In der Literatur wird überwiegend für eine Anwendbarkeit des § 240 ZPO plädiert (vgl. Kraßer/Neuburger, GRUR 2010, 588, 590), jedenfalls soweit

es zweiseitige Verfahren betrifft (vgl. Cepl in Cepl/Voß aaO § 240 Rn. 9 ff.; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 82 Rn. 75; ablehnend Schäfers/Schwarz in Benkard aaO § 59 Rn. 155). Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass im zweiseitigen Verfahren die Verfahrensunterbrechung nur für den Fall eingreifen könne, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Markeninhabers eröffnet worden ist, nicht aber über das des Löschungsantragstellers (vgl. Grabrucker in Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Kap. I 1 2 Rn. 644; zustimmend BeckOK.MarkenR/Kopacek, 15. Edition [Stand 1. Oktober 2018], MarkenG § 54 Rn. 62 und BeckOK.MarkenR/Albrecht aaO MarkenG § 66 Rn. 140). Diese Ansicht stellt darauf ab, dass die Wahrung der Insolvenzmasse durch den Insolvenzverwalter auf Seiten des Löschungsantragstellers nicht berührt werde, da das Löschungsverfahren nicht von einer Betroffenheit in eigenen Rechten abhängig sei. Eine Unterbrechung komme allerdings dann in Betracht, wenn ein Zivilrechtsstreit zwischen Markeninhaber und Antragsteller anhängig sei und die wirtschaftliche Position des Antragstellers sich durch die Löschung unmittelbar verbessern würde (vgl. Grabrucker in Fezer aaO Kap. I 1 2 Rn. 644).

27            dd) Es muss nicht allgemein entschieden werden, ob die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Löschungsantragstellers in jedem Fall gemäß § 240 ZPO (§ 343 Abs. 1, § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO) zu einer Unterbrechung des registerrechtlichen Löschungsverfahrens führt. Jedenfalls im Streitfall ist von einer Unterbrechung auszugehen.

28            (1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird das patentrechtliche, auf Unterlassung gerichtete Verletzungsverfahren unterbrochen, wenn über das Vermögen des Verletzers das Insolvenzverfahren eröffnet wird, weil die Frage, ob der Verletzer die vom Verletzten beanstandete Handlung vornehmen darf, für den Gewerbebetrieb des Verletzers ein Vermögensinteresse darstellt (BGH, Urteil vom 21. Oktober 1965 - Ia ZR 144/63, GRUR 1966,

218, 219 [juris Rn. 36] - Dia-Rähmchen III). Dasselbe gilt für das markenrechtliche Verletzungsverfahren, wobei zum Vermögen des insolventen Verletzers neben dem gegen ihn gerichteten Unterlassungsanspruch auch der sich daraus ergebende Schadensersatzanspruch einschließlich des zu seiner Durchsetzung dienenden unselbständigen Auskunftsanspruchs zählt (BGH, GRUR 2010, 343 Rn. 17 - Oracle; BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 12 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON). Von der Unterbrechungswirkung des Verletzungsverfahrens ist auch eine vom Verletzer erhobene Löschungswiderklage erfasst (BGH, GRUR 2017, 520 Rn. 19 f. - MICRO COTTON). Der Bundesgerichtshof hat außerdem entschieden, dass der patentrechtliche Nichtigkeitsstreit zur Konkurs- oder Insolvenzmasse des Nichtigkeitsklägers gehört. Eine Beziehung der Nichtigkeitsklage zum Vermögen des Nichtigkeitsklägers ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn dieser Gewerbetreibender ist und die Nichtigkeitsklage mit Rücksicht auf den Gewerbebetrieb erhoben worden ist. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Klägers eines patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens unterbricht in diesem Fall das Nichtigkeitsverfahren (BGH, Beschluss vom 17. Januar 1995 - X ZR 118/94, GRUR 1995, 394 [juris Rn. 4] - Aufreißdeckel; weiter differenzierend Uhlenbruck/Mock, InsO, 15. Aufl., § 85 Rn. 46; vgl. auch BGH, Urteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13, juris Rn. 5 bis 7).

29           (2) Danach ist es gerechtfertigt, den registerrechtlichen Markenlöschungsstreit als zur Insolvenzmasse gehörig anzusehen, wenn der Löschantragsteller sich in einer ähnlichen Lage wie der Verletzer im Markenverletzungsverfahren befindet und sich dabei einer Löschungswiderklage als Verteidigungsmittel bedienen könnte. Dem steht nicht entgegen, dass ein markenrechtlicher Löschantrag keine individuelle Betroffenheit voraussetzt, sondern nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann gestellt werden kann. Sofern der Löschantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind, besteht ein Bezug des Lösungsverfahrens nicht nur zu dem Vermögen

des Markeninhabers, sondern - auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren - zu dem des Antragstellers. Ein Erfolg im markenrechtlichen Lösungsverfahren führt regelmäßig zu einer Verbesserung seiner Wettbewerbsposition. Der Lösungsantragsteller kann auf diese Weise eine Inanspruchnahme wegen einer Verletzung der Marke verhindern und für seinen Gewerbebetrieb eine größere Handlungsfreiheit am Markt erreichen.

- 30 (3) Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall von einer Unterbrechung auszugehen. Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs von Kaffeeprodukten. Das Lösungsverfahren war damit geeignet, der Stärkung der Wettbewerbsposition der Antragstellerin zu dienen. Hinzu kommt vorliegend, dass die Antragstellerin ihren Lösungsantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt damit begründet hat, dass sie im Geltungsbereich der angegriffenen streitgegenständlichen IR-Marke bereits von der Markeninhaberin in der Schweiz in Anspruch genommen worden sei. Daneben hat sie vorgetragen, sie befürchte, die Markeninhaberin könnte versuchen, ihr auch im Inland aus der streitgegenständlichen Marke den Vertrieb von Konkurrenzprodukten zu untersagen. Hinzu

kommt, dass der Löschantrag im Streitfall in zwei Instanzen erfolgreich war und die Antragstellerin damit eine vermögenswerte Position erstritten hat. Dies spricht ebenfalls für die Annahme, dass das vorliegende Rechtsbeschwerdeverfahren die Insolvenzmasse betrifft.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 17.11.2017 - 25 W(pat) 112/14 -