
Datum: 08.05.2017
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 20. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: I-20 W 31/17
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:0508:I20W31.17.00

Tenor:

Die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den Beschluss der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 05. April 2017 wird zurückgewiesen.

Gründe:

- I. 1
- Mit ihrer am 21. Januar 2016 beim Landgericht eingegangenen, am 11. Februar 2016 der 2
Beklagten zugestellten Klage begehrt die Klägerin die Unterlassung des Angebots usw. von
... in Deutschland unter der Bezeichnung „evolution“ (auch in einer bestimmten graphisch
gestalteten Schreibweise), insbesondere wenn dies wie auf näher dargestellten
Produkten/Verpackungen geschieht, zudem Auskunft und Feststellung der
Schadensersatzpflicht sowie Ersatz der Abmahnkosten. Gestützt ist die Klage auf die
Unionswortmarke „Evolution“ (...). Hilfsweise macht die Klägerin geltend, die Verwendung
von „Evolution“ durch die Beklagte stelle eine Täuschung des Verkehrs über die betriebliche
Herkunft bzw. Kennzeichen dar.
- Die Beklagte hat am 04. Februar 2016 die Nichtigerklärung der Unionsmarke mit der 3
Begründung beantragt, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig, sondern beschreibend; sie
hat dabei auf frühere Entscheidungen des Amts zu „evolution“ verwiesen. Aus diesem
Grunde hat die Beklagte die Aussetzung des Rechtsstreits begehrt. Die Klägerin ist dem
entgegen getreten.
- Das Landgericht hat durch den angefochtenen Beschluss den Rechtsstreit ausgesetzt. Zur 4
Begründung hat es ausgeführt, die Aussetzung rechtfertige sich aus Art. 104 Abs. 1 bzw.

Abs. 2 UMV. Habe die Beklagte die Gebühren des Lösungsverfahrens vor Zustellung der Klage gezahlt, liege ein Fall des Abs. 1 vor; ein besonderer Grund, das Verfahren nicht auszusetzen, liege nicht vor. Sollte eine Zahlung damals noch nicht vorgelegen habe, sei Abs. 2 S. 2 UMV analog anzuwenden; es sei aus prozessökonomischer Sicht sinnvoll, zunächst das Amtsverfahren abzuwarten. Dass die Klägerin hilfsweise auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche verfolge, sei unerheblich, weil zunächst markenrechtliche Ansprüche zu prüfen seien.

Dagegen hat die Klägerin sofortige Beschwerde erhoben. Sie hat geltend gemacht, Ihre Klage sei – da auf den Zeitpunkt der Einreichung abzustellen sei – prioritätsälter. Die Voraussetzungen für eine Analogie lägen nicht vor.

Die Beklagte ist dem entgegen getreten.

In seinem Nichtabhilfebeschluss vom 27. April 2017 hat das Landgericht darauf verwiesen, jedenfalls sei eine Aussetzung nach § 148 ZPO gerechtfertigt. Der Erfolg des Antrages der Beklagten sei überwiegend wahrscheinlich.

II.

Die gemäß § 252 ZPO zulässige sofortige Beschwerde der Klägerin hat letztlich keinen Erfolg.

1.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts kann eine Aussetzung nicht auf die - im Grundsatz zwingende (Senat WRP 2015, 905) - Vorschrift des Art. 104 Abs. 1, 2. Alt. UMV gestützt werden. Diese Vorschrift setzt voraus, dass zuerst ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke gestellt und später eine Verletzungsklage erhoben wird. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Dabei kann offen bleiben, wann die Zahlung der Gebühren erfolgt ist, mit deren Bewirkung der Antrag erst gestellt ist (Art. 56 Abs. 2 S. 2 UMV), ob vor oder nach Zustellung der Verletzungsklage. Der Antrag ist in jedem Falle erst nach dem 21. Januar 2017, dem Tage der Einreichung der Klageschrift des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits bei Gericht, gestellt worden. Der Klägerin ist dahingehend zu folgen, dass bei der streitigen (Stier, in Hasselblad [ed.], Community Trade Mark Regulation, Art. 104 mn. 7; McGuire, in Hasselblad [ed.], Community Design Regulation, Art. 91 mn. 18, 30) Frage, wann die Verletzungsklage „erhoben“ worden ist, nicht auf das nationale Recht (hier: § 253 Abs. 1 ZPO), sondern auf die unionsrechtliche Vorschrift des Art. 32 Abs. 1 VO Nr. 1215/2012 abzustellen ist. Art. 104 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 UMV regeln, dass das prioritätsältere Verfahren grundsätzlich fortzusetzen und das jüngere Verfahren auszusetzen ist. Auf welchen Zeitpunkt bei Klagen abzustellen ist, regelt – ebenfalls im Hinblick auf die Priorität – Art. 32 Abs. 1 der VO Nr. 1215/2012, die auch im Rahmen der UMV ergänzend anzuwenden ist (Art. 94 UMV). Eine Anwendung der nationalen Prozessvorschriften würde dazu führen, dass im Verhältnis zwischen dem Amt und dem Unionsmarkengericht und im Verhältnis zwischen mehreren Unionsmarkengerichten unterschiedlicher Mitgliedsstaaten auf unterschiedliche Zeitpunkte abzustellen wäre; die damit verbundenen Missshelligkeiten sollten für den Bereich der VO Nr. 1215/2012 gerade durch die unionseinheitliche Definition in Art. 32 Abs. 1 der VO vermieden werden. Die Vorschrift des Art. 101 Abs. 3 UMV, auf die die Gegenauffassung verweist, ist nur subsidiär zur Lückenschließung heranzuziehen.

Demgegenüber sind die Erwägungen, die das Landgericht im Rahmen einer Ermessenserwägung angestellt hat, nicht zu beanstanden. 14

Das Landgericht hat erwogen, die Vorschrift des Art. 104 Abs. 2 S. 2 UMV analog anzuwenden. Im Ansatzpunkt ist nichts dagegen einzuwenden, Lücken in der UMV durch eine analoge Anwendung von anderen Vorschriften der UMV zu schließen, wenn dies notwendig ist, um eine einheitliche Handhabung in der gesamten Union sicherzustellen, die bei einem Rückgriff auf nationale Vorschriften gefährdet sein könnte. Als vermittelnde Alternative zwischen der analogen Anwendung von Vorschriften der UMV und der „reinen“ Anwendung nationaler Vorschriften kommt auch die Anwendung nationaler Vorschriften, aber unter maßgeblicher Berücksichtigung von Wertungen der UMV in Betracht. Den letzteren Weg hat das Landgericht in seinem Nichtabhilfebeschluss näher begründet, in dem es zwar § 148 ZPO anwendet, seine Ermessenserwägungen aber vor allem mit Wertungen der UMV begründet. 15

Der Bundesgerichtshof (GRUR 2012, 512 Rn. 22 – Kinderwagen I; GRUR 2013, 925 Rn. 20 – VOODOO) zieht für die vorliegende Fallkonstellation bei gemeinschaftlichen Schutzrechten zu § 148 ZPO die gleichen Erwägungen wie bei nationalen Schutzrechten heran. Das OLG Hamburg (GRUR-RR 2003, 356) berücksichtigt demgegenüber bei seinen Ermessenserwägungen in maßgeblichem Umfange die Wertungen der UMV. 16
Eisenführ/Overhage (in Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Aufl., Art. 99 Rn. 4, 5) gehen noch weiter; einerseits verweisen sie zwar darauf, dass die UMV sich zu dieser Fallgestaltung nicht äußert, befürworten aber andererseits faktisch eine analoge Anwendung von Art. 104 Abs. 2 S. 2, Art. 100 Abs. 7 UMV sowie von Art. 104 Abs. 3 UMV.

Art. 100 Abs. 7 UMV sieht für den Fall einer – ohne Weiteres zulässigen - auf Erklärung des Verfalls oder Nichtigkeit der Klageunionsmarke gerichteten Widerklage des wegen Verletzung der Klageunionsmarke in Anspruch genommenen Beklagten vor, dass das Unionsmarkengericht auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke anordnen kann, dass der Beklagte binnen einer zu bestimmenden Frist einen entsprechenden Antrag beim Amt zu stellen habe. Kommt der Beklagte dem nach, ist das Verfahren auszusetzen (das steht zwar so nicht ausdrücklich nicht in der Verordnung, ergibt sich aber aus dem Gesamtzusammenhang, Eisenführ/Overhage, a.a.O., Art. 100 Rn. 16; Menebröcker/Stier, a.a.O., Art. 100 mn. 25, 26; Eisenführ/Overhage Art. 99 Rn. 5 scheint dies als einen Fall des Art. 104 Abs. 2 S. 2 UMV anzusehen). In diesem Falle ist nach Art. 100 Abs. 7 S. 3 UMV die Vorschrift des Art. 104 Abs. 3 UMV anzuwenden. Es ist in der Tat – worauf Eisenberg/Schennen, a.a.O., zu Recht hinweisen - wenig nachvollziehbar, wenn der Beklagte, der, um einem zu erwartenden Antrag des Markeninhabers und einer Entscheidung des Unionsmarkengerichts zuvorzukommen und Zeit zu sparen, anstatt eine Widerklage zu erheben, gleich einen Antrag beim Amt stellt, schlechter oder anders gestellt wird als derjenige, der all dies abwartet und dadurch auch noch eine erhebliche Verzögerung des Verfahrens herbeiführt (nach Menebröcker/Stier, a.a.O., Art. 100 mn. 26 kann der Beklagte nach Erhebung der Widerklage auch von sich aus einen Antrag beim Amt – wohl mit den Wirkungen des Art. 107 Abs. 7 UMV – stellen). 17

Dies alles spricht dafür, entweder Art. 100 Abs. 7 UMV analog anzuwenden oder jedenfalls § 148 ZPO unter besonderer Berücksichtigung der Wertungen der UMV anzuwenden. Das Landgericht weist zutreffend darauf hin, dass sich aus den Wertungen des Art. 100 Abs. 7 und des Art. 104 Abs. 2 S. 2 UMV ein gewisser Vorrang des Verfahrens vor dem Amt ergibt (vgl. Eisenführ/Overhage, Art. 99 Rn. 4, 5; Schennen, a.a.O., Art. 104 Rn. 16; 18

Menebröcker/Stier, a.a.O., Art.100 mn. 26; Stier, a.a.O., Art. 104 mn. 16). Diese Lösung hat zudem den Vorteil, dass anstatt einer „alles-oder-nichts-Lösung“ (entweder Aussetzung oder keine Aussetzung) nach Art. 104 Abs. 3 UMV vom Unionsmarkengericht – gegebenenfalls von Amts wegen - differenzierte Möglichkeiten – auch zur Wahrung der Interessendes Klägers – getroffen werden können (vgl. Senat, WRP 2015, 905; Senat, Beschluss vom 16.02.2016 – I-20 W 16/16 m.w.N.).

Folgt man dieser Auffassung, so ist die Entscheidung unter Berücksichtigung des beschränkten Prüfungsrechts des Senats (vgl. OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 356) ersichtlich nicht zu beanstanden. 19

Aber auch, wenn man die Anforderungen des Bundesgerichtshofs an eine Aussetzung, die insoweit keine Rücksicht auf das durch die UMV geprägte Verhältnis zwischen Unionsmarkengerichten und dem Amt nimmt, heranzieht, gilt das Gleiche. Das Landgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass jedenfalls die neuere Praxis des EUIPO dem Begriff „evolution“ für Waren lediglich eine beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Wirkung für „weiterentwickelt“ beimisst. Dies passt jedenfalls im Grundsatz zu der Rechtsprechung der Europäischen Gerichte zu Art. 7 UMV (vgl. Bender MarkenR 2017, 1; MarkenR 2016, 65). 20

3. 21

Auch die Tatsache, dass die Klägerin ihre Klage hilfsweise auf § 5 UWG stützt mit der Begründung, die Beklagte täusche durch Verwendung von „evolution“ über die betriebliche Herkunft der Waren (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG) bzw. Kennzeichen (§ 5 Abs. 2 UWG), rechtfertigt keine andere Entscheidung. 22

Zum einen wird dieser Anspruch nur hilfsweise geltend gemacht, so dass vom Gericht zunächst abschließend über den markenrechtlichen Anspruch zu entscheiden ist. Zum anderen sind die Wertungen des Markenrechts auch im Rahmen lauterkeitsrechtlicher Ansprüche zu berücksichtigen (BGH GRUR 2016, 965 – Baumann II; Bornkamm/Feddersen, UWG, 35. Aufl., § 5 Rn. 9.10 ff., zur beschreibenden Wirkung s. auch Rn. 9.21) 23

III. 24

Eine Kostenentscheidung enthält der Beschluss nicht (vgl. Greger, in Zöller, ZPO, 31. Aufl., § 252 Rn. 3). 25