
Datum: 19.01.2007
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 158/06
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2007:0119.6U158.06.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 3/06
Normen: MarkenG §§ 49, 55; ZPO §§ 261 Abs. 3 Nr. 1, 325 Abs. 1

Tenor:

1. Die Berufung der Klägerin gegen das am 29.06.2006 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 3/06 - wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund dieses Urteils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.
4. Die Revision wird zugelassen.

B E G R Ü N D U N G

I.

1

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte als zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit dieser Klage am 12.01.2006 eingetragene Markeneigentümerin auf Einwilligung in die Löschung wegen Verfalls der deutschen Wortmarke "S. F." – DPMA-Registernummer xxxxxxxx.5 – in Anspruch.	3
Die Beklagte hat die bezeichnete Marke am 22.09.2005 an die U. Q. & D. Company veräußert. Anfang Dezember 2005 ist die Umschreibungsbewilligung der Beklagten vom 30.09.2005 bei dem DPMA eingegangen, woraufhin am 27.01.2005 die Erwerberin im Markenregister eingetragen worden ist. In Kenntnis des Veräußerungsvorgangs hat die Klägerin im Hinblick darauf, dass ihr die genaue Identität des involvierten Unternehmens aus dem Q. & D.-Konzern nicht bekannt war, mehrere konzernzugehörige Unternehmen, unter anderem auch die U. Q. & D. Company auf Einwilligung in die Löschung wegen Verfalls in Anspruch genommen. Diese bei dem Landgericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 406 O 224/05 geführte Klage ist der Erwerberin am 11.01.2006 und damit einen Tag früher als die vorliegende zugestellt geworden.	4
Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 29.06.2006, auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ergänzend Bezug genommen wird, wegen doppelter Rechtshängigkeit als unzulässig abgewiesen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Klägerin mit ihrem Rechtsmittel. Sie hält ihren ursprünglichen Klageantrag aufrecht, hat diesen aber um mehrere Hilfsanträge erweitert und beantragt nunmehr,	5
1. die Beklagte unter Abänderung des am 29.06.2006 verkündeten Urteils des Landgerichts Köln, Aktenzeichen 81 O 3/06, zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Marke Nr. xxx xx xxx "S. F." einzuwilligen;	6
2. <u>hilfsweise</u> ,	7
das Urteil des Landgerichts Köln vom 29.06.2006, Aktenzeichen 81 O 3/06, aufzuheben und den Rechtsstreit an das Landgericht Köln zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen;	8
3. <u>weiter hilfsweise</u> ,	9
das Urteil des Landgerichts Köln vom 29.06.2006, Aktenzeichen 81 O 3/06, aufzuheben und den Rechtsstreit an das Landgericht Köln zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen mit der Maßgabe, den Rechtsstreit so lange auszusetzen, bis in dem derzeit vor dem Landgericht Hamburg gegen die U. Q. & D. Company/USA anhängigen Rechtsstreit (Aktenzeichen 406 O 224/05) über den Verfallsantrag gegen die Marke "S. F." Nr. xxx xx xxx rechtskräftig entschieden ist;	10
4. <u>weiter hilfsweise dazu</u> ,	11
das vorliegende Berufungsverfahren so lange auszusetzen, bis in dem derzeit vor dem Landgericht Hamburg gegen die U. Q. & D. Company/USA anhängigen Rechtsstreit (Aktenzeichen 406 O 224/05) über den Verfallsantrag gegen die Marke "S. F." Nr. xxx xx xxx rechtskräftig entschieden ist.	12

Die Beklagte verteidigt das Urteil und beantragt, 13

die Berufung zurückzuweisen.

II.	15
Die Berufung ist zulässig, stellt sich in der Sache jedoch als unbegründet dar. Das Landgericht hat die Klage zu Recht mit Blick auf das Hamburger Lösungsverfahren wegen Verstoßes gegen § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO als unzulässig abgewiesen.	16
1.	17
Eine gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO zur Unzulässigkeit der späteren Klage führende doppelte Rechtshängigkeit ist gegeben, wenn die Parteien und zudem die Streitsache identisch sind (vgl. Zöller-Greger, ZPO, 26. Aufl., § 261 Rn. 8 ff). Beide Voraussetzungen liegen im Streitfall vor.	18
Zwar ist die im vorliegenden Verfahren in Anspruch genommene A. GmbH & Co. KG als vormalige Registereigentümerin nicht im tatsächlichen Sinne personenidentisch mit der in I. verklagten Erwerberin, der U. Q. & D. Company. Der Annahme einer Identität im Rechtssinne steht dies jedoch nicht entgegen. Parteiidentität gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO ist nach allgemeiner Meinung nämlich nicht wörtlich zu verstehen. Vielmehr sind als dieselben Parteien alle Personen anzusehen, auf die sich die Rechtskraft der Entscheidung erstreckt (allg. Meinung; vgl. nur Zöller-Greger a.a.O. Rn. 8a). Infolge der die Rechtskraft einer markenrechtlichen Löschungsklage wegen Verfalls spezialgesetzlich regelnden §§ 325 ff ZPO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG sind der im Markenregister noch als Eigentümer eingetragene, tatsächlich infolge Veräußerung aber nicht mehr materiell Berechtigte und der demgegenüber allein materiell-berechtigte, aber noch nicht eingetragene Erwerber als identische Parteien i.S. des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO zu behandeln.	19
Nach § 55 Abs. 1 MarkenG ist, soweit im Streitfall von Belang, die Klage auf Löschung wegen Verfalls, § 49 MarkenG, gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Regelung in § 55 Abs. 4 Satz 1 MarkenG, wonach in Fällen, in denen vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen ist, die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar ist, ergänzt § 325 Abs. 1 ZPO dergestalt, dass abweichend von dessen Inhalt eine Rechtskrafterstreckung ausnahmsweise bei einem Rechtsübergang auch schon vor Rechtshängigkeit stattfindet (vgl. Zöller-Vollkommer a.a.O. § 325 Rn. 27; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rn. 13; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 55 Rn. 31). Erfasst wird damit auch die im Streitfall relevante Situation, dass das Register infolge einer materiell-rechtlich wirksamen Markenübertragung schon zum Zeitpunkt der Klage unrichtig ist.	20
Der Senat vermag sich nicht der von der Klägerin vertretenen Auffassung anzuschließen, der Annahme einer Personenidentität stehe der Umstand entgegen, dass § 55 Abs. 1 MarkenG eine kumulative und also auch gleichzeitige gerichtliche Inanspruchnahme sowohl des Registereigentümers als auch des tatsächlich materiell Berechtigten zulasse. Der Wortlaut der Vorschrift ("Die Klage ist ... gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen <u>oder</u> seinen Rechtsnachfolger zu richten") deutet auf eine nur alternativ bestehende Passivlegitimation hin (so wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 3462; weitergehend ist demgegenüber Fezer - a.a.O. Rn. 9 – entgegen der herrschenden Meinung - vgl. BGH GRUR 2005, 871 – "Seicom" – der Auffassung, es sei ohnehin ausschließlich der materielle Rechtsinhaber nach § 55 MarkenG passivlegitimiert, weil der formale Registerstand unerheblich sei). Soweit Ströbele/Hacker (a.a.O. Rn. 12) und Ingerl/Rohnke (Markengesetz,	21

2. Aufl., § 55 Rn. 9 und § 28 Rn. 6) dahingehend formulieren, das gesetzlich eröffnete Wahlrecht erlaube "(sowohl, als) auch" eine Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers, dürfte hiermit nur eine der Aufzählung im Gesetzestext folgende Prioritätsempfehlung bezüglich der bestehenden Wahlmöglichkeit zum Ausdruck gebracht werden (vgl. hierzu auch Ekey/Klippel-Bous, HK-Markenrecht, § 55 Rn. 19); Anhaltspunkte dafür, dass die Kommentatoren trotz der "oder"-Verknüpfung eine kumulative gerichtliche Inanspruchnahme befürworten wollten, sind, wie schon die Kammer festgestellt hat, nicht ersichtlich.	
Gegen die Möglichkeit des kumulativen Vergehens sprechen neben dem Wortlaut des § 55 Abs. 1 MarkG grundsätzliche verfahrensrechtliche Überlegungen.	22
Bei der Löschungsklage wegen Verfalls i.S. der §§ 49, 55 MarkenG gegen den Registerinhaber oder aber gegen dessen Rechtsnachfolger handelt es sich um identische Streitsachen.	23
Für die Frage nach der Identität der Streitsache ist maßgebend, ob derselbe Streitgegenstand vorliegt (Zöller-Greger a.a.O. § 261 Rn. 9). Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist Streitgegenstand eines Rechtsstreits der als Rechtsschutzbegehren oder Rechtsfolgenbehauptung verstandene, eigenständige prozessuale Anspruch, der durch den Klageantrag und den von dem Kläger vorgetragenen Lebenssachverhalt bestimmt wird (vgl. zuletzt etwa BGH MDR 2006, 1359).	24
Nach Maßgabe dieser Kriterien besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass die vor dem Landgericht Köln angestrebte Löschungsklage und das bei dem Landgericht Hamburg geführte Lösungsverfahren identische Streitsachen im fraglichen Sinne betreffen. Beide Verfahren sind auf § 49 Abs. 1 MarkenG und insoweit die Behauptung gestützt worden, dass der Markeninhaber, d.h. die Beklagte des vorliegenden Verfahrens als bis jedenfalls September 2005 Berechtigte bzw. die in I. als Rechtsnachfolger in Anspruch genommene U. Q. & D. Company, die seit dem 18.08.2004 unter Benutzungszwang stehende Marke S. F. nicht rechtserhaltend benutzt hätte. Wie allein schon die Verteidigung im vorliegenden Verfahren zeigt, wird deshalb in den beiden Verfahren nicht strikt getrennt zwischen unmittelbar eigenen Benutzungshandlungen der jeweiligen Beklagten in dem Zeitraum ihrer Inhaberschaft, sondern es berufen sich die jeweils in Anspruch Genommenen auch auf mit ihrer Zustimmung erfolgte Benutzungen des jeweils Anderen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.	25
Bestätigung findet die Annahme identischer Streitgegenstände des vorliegenden Verfahrens und des in I. geführten im Übrigen dadurch, dass nach allgemeiner Meinung der noch im Register als Inhaber eingetragene frühere Markeneigentümer und sein schon materiellberechtigter, aber noch nicht eingetragener Rechtsnachfolger im Fall eines Verfahrensbeitritts notwendige Streitgenossen i.S. des § 62 ZPO sind, weil nämlich über die Frage der Markenlöschung nur <i>einheitlich</i> entschieden werden kann (vgl. Fezer a.a.O. Rn. 14; Ströbele/Hacker a.a.O. Rn. 32; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 55 Rn. 9).	26
2.	27
Sind aber infolge der Anordnungen über die Rechtskrafterstreckung in §§ 325 ff ZPO i.V. mit § 55 Abs. 4 MarkenG der Registerinhaber und der materiell Berechtigte als identische Parteien anzusehen und liegt in Form einer gegen diese Parteien jeweils erhobenen Löschungsklage wegen Verfalls der veräußerten Marke ein identischer Streitgegenstand vor, so steht § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO der Zulässigkeit des vorliegenden Verfahrens entgegen, nachdem die vor dem Landgericht Hamburg erhobene Klage einen Tag früher gegenüber der	28

Markenerwerberin rechtshängig geworden ist.

Die von der Klägerin aufgezeigten Argumente vermögen eine abweichende Beurteilung nicht zu rechtfertigen. Insbesondere findet ihre Ansicht keine Stütze in dem Umstand, dass das markenrechtliche Lösungsverfahren eine Popularklage zulässt. Schon im Ausgangspunkt stellt sich bei einer Personenverschiedenheit auf *Klägerseite* nicht die Frage einer doppelten Rechtshängigkeit. Wenn im Übrigen auch gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jede Person zur Erhebung der Löschungsklage wegen Verfalls aktivlegitimiert und deshalb eine Vielzahl – auch gleichzeitiger – Klagen denkbar ist, wird durch das Zusammenwirken der Regelungen in § 325 ZPO und § 55 Abs. 4 MarkenG erreicht, dass eine auch nur in einem Fall ausgesprochene *Verurteilung* zur Einwilligung in die Löschung jedenfalls gegen den tatsächlich Berechtigten wirkt; wird demgegenüber die Löschungsklage abgewiesen und bleibt die Marke also in ihrem Bestand erhalten, besteht ohnehin kein Bedürfnis, ausdrückliche Regelungen für die Rechtskrafterstreckung anzuordnen. Es besteht deshalb infolge der in §§ 325 ff ZPO angeordneten und im Bereich des Kennzeichenrechts durch § 55 Absatz 4 MarkenG erweiterten Rechtskrafterstreckung auch kein praktisches Bedürfnis dafür, abweichend vom Normzweck des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO eine doppelte Inanspruchnahme sowohl des im Register als Markeninhaber Eingetragenen als auch seines schon materiellberechtigten Rechtsnachfolgers zuzulassen.

Nur die hier favorisierte Auslegung, die von einer alternativ bestehenden Passivlegitimation entweder des im Register Eingetragenen oder des materiell Berechtigten ausgeht, trägt zudem Sinn und Zweck des § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO Rechnung, divergierende gerichtliche Entscheidungen über denselben Streitgegenstand und zwischen denselben Parteien zu vermeiden. Zu solchen könnte es nämlich auch im Streitfall dann kommen, ließe man die vorliegende Klage neben dem in Hamburg rechtshängigen Verfahren zu: Sollte das Landgericht Hamburg die dort erhobene Löschungsklage (rechtskräftig) abweisen, würde dieses Urteil ohne weiteres inter partes und also gegenüber der Markenerwerberin, der U. Q. & D. Company, in Rechtskraft erwachsen. Sofern im vorliegenden Verfahren demgegenüber antragsgemäß auf Einwilligung in die Markenlöschung erkannt werden sollte, würde auch dieses im Ergebnis gerade entgegengesetzte Urteil wegen § 55 Abs. 4 MarkenG Rechtskraftwirkung gegenüber der Erwerberin entfalten. Das Dilemma einander widersprechender Entscheidungen könnte nur vermieden werden, wenn das noch nicht entschiedene Verfahren wegen der Rechtskraftwirkung des Urteils im Parallelprozess für erledigt erklärt würde. Die Rechtskraftwirkung indes macht deutlich, dass vor Erlass des Urteils eine anderweitige Rechtshängigkeit bestanden hat.

3. 31

Die Klage hat auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen – vorläufigen – Erfolg. Sowohl eine Zurückverweisung an das Landgericht als auch eine Verfahrensaussetzung würden eine zumindest zulässige Klage und fehlende Entscheidungsreife voraussetzen. An diesen Voraussetzungen fehlt es indes, wie ausgeführt.

4. 33

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. 34

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 710 ZPO. 35

36

Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die hier in Rede stehende Auslegung des § 55 Abs. 1 MarkG bislang – soweit ersichtlich – noch von keinem Gericht behandelt worden ist und auch im Schrifttum nicht expliziert behandelt wird.
