

Verfahrensgang

OLG Hamburg, Urt. vom 18.09.2014 - 3 U 96/12, [IPRspr 2014-51](#)
BGH, Beschl. vom 28.01.2016 - I ZR 236/14, [IPRspr 2016-274](#)

Rechtsgebiete

Verfahren → Berücksichtigung ausländischer Rechtshängigkeit und Rechtskraft
Immaterialgüterrecht und Unlauterer Wettbewerb (bis 2019)

Rechtsnormen

AEUV **Art. 267**

EuGVVO 1215/2012 **Art. 80**

EUGVVO 44/2001 **Art. 27**; EUGVVO 44/2001 **Art. 34**; EUGVVO 44/2001 **Art. 66**

EuGVÜ **Art. 21**; EuGVÜ **Art. 27**

MarkenG **§ 14**

ZPO **§ 543**

Fundstellen

nur **Leitsatz**

GRURPrax, 2016, 195, mit Anm. *Jacobs*

Permalink

<https://iprspr.mpipriv.de/2016-274>

Lizenz

Copyright (c) 2024 [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht](#)



Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

die Grundlage für eine solche Klage festzustellen. Solche Maßnahmen sind rechtlich so zu behandeln, dass sie nicht zu einer Häufung von Gerichtsständen führen und den Zweck des Übereinkommens vereiteln (EuGH aaO St. Paul Rz. 19 ff.). Das könnte für die Auslegung des Art. 30 EuGVO a.F. bezogen auf den vorliegenden Fall bedeuten, dass die verfahrenstechnische Trennung solcher Maßnahmen vom Klageverfahren nicht die Möglichkeit begründen darf, nach Durchführung einer solchen Maßnahme in einem Mitgliedstaat (hier: Frankreich) noch ein Klageverfahren in einem anderen Mitgliedstaat (hier: Deutschland) einzuleiten. Das liegt jedenfalls dann nahe, wenn die Maßnahme (wie hier) mit einem für den Antragsteller positiven Ergebnis endet und deshalb die Durchführung eines auf die Maßnahme gestützten Klageverfahrens zu erwarten ist.“

273. *Die Durchführung einer Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter richtet sich im Bereich der Europäischen Union (Ausnahme: Dänemark) nach der EuBVO. Es gelten aufgrund der Verweisung in § 363 III 2 ZPO die §§ 1072, 1073 ZPO.*

Entspricht die von einer ausländischen Behörde vorgenommene Beweisaufnahme den für das Prozessgericht geltenden Gesetzen, kann daraus, dass sie nach den ausländischen Gesetzen mangelhaft ist, kein Einwand entnommen werden (§ 369 ZPO). [LS der Redaktion]

BAG, Urt. vom 17.3.2016 – 2 AZR 110/15: Unveröffentlicht.

9. Berücksichtigung ausländischer Rechtshängigkeit und Rechtskraft

Siehe auch Nrn. 133, 247, 295

274. *Auf einem Vergleich beruhende vertragliche Ansprüche und deliktische markenrechtliche Ansprüche sind nicht „dieselben Ansprüche“ im Sinne des Art. 27 EuGVO. Dies gilt auch dann, wenn der zugrunde liegende Sachverhalt beider Verfahren teilweise identisch ist.*

Entgegenstehende Rechtshängigkeit bei Geltendmachung vertraglicher und gesetzlicher Ansprüche in verschiedenen Mitgliedstaaten (hier: Belgien und Deutschland) liegt in solchen Fällen nicht vor. [LS der Redaktion]

BGH, Beschl. vom 28.1.2016 – I ZR 236/14: Leitsatz in GRURPrax 2016, 195 mit Anm. Jacobs.

[Das vorgehende Urteil des OLG Hamburg vom 18.9.2014 – 3 U 96/12 – wurde bereits im Band IPRspr. 2014 unter der Nr. 51 abgedruckt.]

Die Parteien produzieren und vertreiben Jeanshosen. Die Kl. ist Inhaberin einer deutschen Bildmarke sowie verschiedener Gemeinschaftsbildmarken. Die Bekl. vertreibt über ihre Bekleidungsgeschäfte verschiedene Jeansmodelle. Die Kl. erwarb 2009/2010 bei der Bekl. Jeanshosen und sieht in deren Gestaltung Verletzungen der Klagemarken. Sie hat die Bekl. 2010/2011 auf Unterlassung, Auskunft und Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt. Die Parteien hatten 2006 einen englischsprachigen, als Settlement Agreement bezeichneten, Vergleich abgeschlossen. In diesem Vergleich erkannte die Bekl. den Bestand der Klagemarken und weiterer Marken der Kl. sowie deren Bekanntheit an, verpflichtete sich zur Unterlassung des Vertriebs bestimmter Jeansmodelle in Europa und versprach für den Fall von Zuwiderhandlungen eine Vertragsstrafe. Im Vergleich war

die Geltung belgischen Rechts und die Zuständigkeit belgischer Gerichte vereinbart. Die Kl. hat die Bekl. 2010 vor dem Handelsgericht Brüssel (Tribunal de Commerce de Bruxelles) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Zahlung von Schadensersatz in Anspruch genommen. Das Gericht verurteilte die Bekl. 2011 zur Unterlassung und zur Zahlung wegen des unter Verstoß gegen die in dem Vergleich übernommenen Verpflichtungen erfolgten Jeanshosenverkaufs. Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

Das LG hat die Bekl. wegen Verletzung einer der Klagemarken antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Bekl. ist erfolglos geblieben, das OLG Hamburg ließ die Revision nicht zu. Mit dieser möchte die Bekl. ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen.

Aus den Gründen:

„[6] II. Die Nichtzulassungsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten Rügen greifen nicht durch, und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert auch im Übrigen eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht (§ 543 II 1 ZPO).

[7] 1. Die Beschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe Art. 27 EuGVO unrichtig angewendet und zu Unrecht die Zulässigkeit der Klage betr. die Jeansmodelle ‚ANN CHRISTINE‘ und ‚FISHBONE‘ bejaht.

[8] a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die auf § 14 II Nr. 2, V MarkenG gestützte Klage sei hins. sämtlicher beanstandeter Verletzungsformen und hins. sämtlicher Anträge zulässig. Das zwischen den Parteien geführte Verfahren vor dem Handelsgericht Brüssel, in welchem die Kl. Unterlassung und Schadensersatz wegen Vertriebs der Modelle ‚AMISU‘ in zwei Ausführungen, ‚FISHBONE‘ und ‚ANN CHRISTINE‘ verlange, begründe keine entgegenstehende Rechtshängigkeit im Sinne von Art. 27 EuGVO. Auch wenn der Sachverhalt beider Verfahren jedenfalls teilentwisch sei, weil tatsächliche Grundlage der Vertrieb identischer Jeansmodelle in Deutschland sei, unterschieden sich die herangezogenen Rechtsvorschriften. Im vorliegenden Fall gehe die Kl. wegen der Verletzung von Markenrechten auf deliktischer Grundlage gegen die Bekl. vor, im Brüsseler Verfahren mache sie hingegen die Rechtsfolgen der Verletzung eines zwischen den Parteien geschlossenen Vertrags geltend. Die Gefahr widersprechender Entscheidungen bestehe nicht, weil die Inanspruchnahme auf vertraglicher oder deliktischer Grundlage sich wechselseitig nicht präjudiziere. Je nach Vertragsinhalt könne auch der Anspruchsgrund unterschiedlich ausgestaltet sein. Soweit die Kl. im vorliegenden Verfahren die Feststellung der deliktischen Schadensersatzpflicht dem Grund nach verlange, drohe auch deshalb kein dem Brüsseler Verfahren widersprechendes Ergebnis, weil eine dort zugesprochene Schadensersatzsumme im hiesigen Betragsverfahren mindernd berücksichtigt werden könnte. Diese Erwägungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

[9] b) Die internationale Zuständigkeit richtet sich vorliegend nach der EuGVO. Diese Verordnung ist zwar durch Art. 80 VO (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 12.12.2012 (ABl. Nr. L 351/1) mit Wirkung ab dem 10.1.2015 aufgehoben worden. Nach Art. 66 I EuGVO gilt die neue Verordnung aber nur für Verfahren, die nach dem 9.1.2015 eingeleitet worden sind. Da die Kl. die Klage vorher erhoben hat, bestimmt sich die internationale Zuständigkeit weiter nach der EuGVO.

[10] c) Nach Art. 27 I EuGVO setzt, wenn bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig

gemacht werden, das später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Der Streitgegenstandsbegriff des Art. 27 EuGVO ist nicht nach dem Prozessrecht der jeweiligen, in verschiedenen Mitgliedstaaten angerufenen Gerichte, sondern unionsrechtsautonom auszulegen (zu dem gleichlautenden Art. 21 I EuGVÜ: EuGH, Urt. vom 8.12.1987 – Gubisch Maschinenfabrik KG *.i.* Giulio Palumbo, Rs C-144/86, Slg. 1987, 4861 = NJW 1989, 665 Rz. 11; Urt. vom 6.12.1994 – The owners of the cargo lately laden on board the ship Tatra *.i.* the owners of the ship Maciej Rataj, Rs C-406/92, Slg. 1994 I-5439 = JZ 1995, 616 Rz. 30). Die Auslegung des Begriffs ‚derselbe Anspruch‘ in Art. 21 EuGVÜ und Art. 27 EuGVO hat sich daran zu orientieren, dass soweit wie möglich Parallelprozesse vor Gerichten verschiedener Vertragsstaaten vermieden werden, in denen Entscheidungen ergehen können, die miteinander ‚unvereinbar‘ im Sinne von Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ und Art. 34 Nr. 3 EuGVO sind und deshalb in dem jeweils anderen Staat nicht anerkannt werden (Gubisch Maschinenfabrik aaO Rz. 8, 13). Für die Unvereinbarkeit zweier Entscheidungen im Sinne des Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ und Art. 34 Nr. 3 EuGVO und die Beurteilung, ob in zwei Prozessen derselbe Anspruch verfolgt wird, kommt es deshalb nicht auf die ‚formale Identität‘ der Klagen, sondern darauf an, ob der ‚Kernpunkt‘ beider Rechtsstreitigkeiten derselbe ist (EuGH, Gubisch Maschinenfabrik aaO Rz. 16 f.; BGH, Urt. vom 6.2.2002 – VIII ZR 106/01¹, NJW 2002, 2795 f.). Zur Klärung der Frage, ob eine solche Unvereinbarkeit vorliegt, ist zu prüfen, ob die betreffenden Entscheidungen Rechtsfolgen haben, die sich gegenseitig ausschließen (EuGH, Urt. vom 4.2.1988 – Horst Ludwig Martin Hoffmann *.i.* Adelheid Krieg, Rs C-145/86, Slg. 1988, 645 Rz. 22; Urt. vom 6.6.2002 – Italian Leather S.p.A. *.i.* WECO Polstermöbel GmbH & Co., Rs C-80/00, Slg. 2002 I-4995 Rz. 40).

[11] d) Nach diesen Maßstäben ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass das Verfahren, das die Kl. bei dem Handelsgericht Brüssel eingeleitet hat, nicht dieselben Ansprüche im Sinne von Art. 27 EuGVO betrifft, die Gegenstand des Streitfalls sind. Die in Belgien geltend gemachten Ansprüche beruhen auf einer Unterlassungserklärung der Bekl. und ihrem Versprechen, bei Nichteinhaltung der Unterlassungsverpflichtung Schadensersatz zu zahlen; die vor den deutschen Gerichten geltend gemachten deliktischen Ansprüche beruhen auf dem Vorwurf markenverletzenden Verhaltens.

[12] aa) Nach der Rspr. des EuGH liegt nach unionsrechtsautonomen Verständnis eine vertragliche Streitigkeit vor, wenn zwischen den Parteien eine freiwillig eingegangene rechtliche Sonderbeziehung besteht, die über die allgemeinen Verhaltensgebote des Deliktsrechts hinausgeht. Der Begriff ‚Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag‘ kann daher nicht so verstanden werden, dass er für eine Situation gilt, in der keine von einer Partei gegenüber einer anderen freiwillig eingegangene Verpflichtung vorliegt (vgl. zu der im Wesentlichen gleichlautenden Vorschrift in Art. 5 EuGVÜ: EuGH, Urt. vom 17.6.1992 – Jakob Handte & Co. GmbH *.i.* Traitements mécano-chimiques des surfaces S.A., Rs C-26/91, Slg. 1992 I-3967 = JZ 1995, 90 Rz. 15; Urt. vom 27.10.1998 – Réunion européenne S.A. u.a. *.i.* Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV u. Kapitän des Schiffs Alblasgracht V002, Rs C-51/97, Slg. 1998, 6511, TranspR 1999, 151 Rz. 17; Urt. vom 20.1.2005 – Petra Engler

¹ IPRspr. 2002 Nr. 175b.

./. Janus Versand GmbH, Rs C-27/02, Slg. 2005 I-481 = NJW 2005, 811 Rz. 50). Dagegen sind deliktischer Natur nicht an einen Vertrag anknüpfende Klagen, mit denen eine Schadenshaftung geltend gemacht wird, zu denen auch Unterlassungsklagen zählen (EuGH, Urt. vom 1.10.2002 – Verein für Konsumenteninformation ./. Karl Heinz Henkel, Rs C-167/00, Slg. 2002 I-8111 Rz. 36).

[13] bb) Ausgehend von dieser Rspr. zu der im EuGVÜ und in der EuGVO angelegten Unterscheidung zwischen vertraglichen und deliktischen Ansprüchen (Art. 5 Nrn. 1 und 3 der jeweiligen Verordnungen) können auf einem Vergleich beruhende und damit vertragliche Ansprüche und deliktische markenrechtliche Ansprüche nicht als derselbe Anspruch im Sinne von Art. 27 EuGVO angesehen werden, auch wenn ihnen teilweise dasselbe tatsächliche Geschehen zugrunde liegt.

[14] (1) Zutreffend hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass die Anspruchsvoraussetzungen für Ansprüche der Kl. aus dem von den Parteien im Jahr 2006 geschlossenen Vergleich und für deliktische Ansprüche der Kl. aus § 14 MarkenG nicht dieselben sind und die jeweiligen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche ein unterschiedliches Schicksal haben können. So stehen zwischen den Parteien im Brüsseler Verfahren – anders als im Streitfall – der Bestand der Klagemarke 1 und die Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Taschengestaltungen bei den Jeansmodellen der Bekl. nicht in Streit. Dagegen wird dort über einen Verzicht der Kl. auf ihre Ansprüche aus dem Vergleich gestritten. Dies ist eine Frage, die für den Streitfall ohne Bedeutung ist.

[15] (2) Da die Anspruchsvoraussetzungen in den beiden von der Kl. eingeleiteten Verfahren nicht identisch sind, besteht keine Gefahr, dass vor Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Entscheidungen ergehen, die miteinander unvereinbar sind. Zutreffend hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass der vertragliche Anspruch aus Gründen des Vertragsrechts ein anderes Schicksal haben kann als der deliktische Anspruch, um den es im Streitfall geht. Soweit die Gefahr besteht, dass die Bekl. aufgrund von Handlungen, die sowohl als Verletzung der Pflichten aus dem Vergleichsvertrag als auch als Verletzung der Markenrechte der Kl. angesehen werden können, in beiden Verfahren zum Schadensersatz verurteilt wird, hat das Berufungsgericht zutreffend darauf verwiesen, dass ein in Belgien rechtskräftig zugesprochener Schadensersatzbetrag in Deutschland im Betragsverfahren berücksichtigt werden kann.

[16] e) Die Frage, ob auf demselben tatsächlichen Geschehen beruhende deliktische und vertragliche Ansprüche ‚denselben Anspruch‘ im Sinne von Art. 27 EuGVO darstellen, hat der EuGH bisher nicht entschieden. Es besteht jedoch keine Veranlassung, die Revision mit dem Ziel zuzulassen, diese Frage im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 267 AEUV zu klären. Im Streitfall bestehen keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des Unionsrechts, so dass ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH nicht geboten ist (vgl. EuGH, Urt. vom 6.10.1982 – S.r.l. CILFIT u. Lanificio di Gavardo S.p.A. ./. Ministero della Sanità, Rs C-283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258).“

275. *Die Frage, ob und wann Rechtshängigkeit eingetreten ist, richtet sich außerhalb einschlägiger europäischer Rechtsverordnungen [Art. 16 EuEbeVO, 30 Eu-*