

Verfahrensgang

BPatG, Beschl. vom 17.11.2017 – 25 W (pat) 112/14

BGH, Beschl. vom 31.01.2019 – I ZB 114/17, [IPRspr 2019-365](#)

BGH, Beschl. vom 27.07.2023 – I ZB 114/17 (BPatG), [IPRspr 2023-67](#)

Rechtsgebiete

Insolvenz- und Anfechtungsrecht

Rechtsnormen

EulnsVO 2015/848 **Art. 19**

InsO **§ 1**; InsO **§ 3**; InsO **§ 343**; InsO **§ 352**

MarkenG **§ 54**

SchKG (Schweiz) **Art. 197**; SchKG (Schweiz) **Art. 197 ff.**; SchKG (Schweiz) **Art. 204**;

SchKG (Schweiz) **Art. 207**

ZPO **§ 240**; ZPO **§ 343**; ZPO **§ 352**

Fundstellen

LS und Gründe

DZWIR, 2019, 338

GRUR, 2019, 549

MDR, 2019, 558

NZI, 2019, 423, m. Anm. *Meyer*

WM, 2019, 681

WRP, 2019, 624

ZIP, 2019, 773

Bericht

Paulus, EWIR, 2019, 341

Viefhues, GRURPrax, 2019, 179

nur Leitsatz

MitteltschPatAnw, 2019, 373

RIW, 2019, 309

ZInsO, 2019, 959

Permalink

<https://iprspr.mpipriv.de/2019-365>

Lizenz

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



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

b) OLG Stuttgart 31.7.2019 – 20 U 36/18:

II. Die zulässige Berufung des Kl. hat auch in der Sache Erfolg. Die in der Berufungsinstanz erhobene Widerklage des Bekl. hat keinen Erfolg.

A. Dem Kl. steht gegen den Bekl. ein Anspruch gemäß § 171 I, § 172 IV HGB auf Rückzahlung der Ausschüttungen zu ...

5. Mit dem Einwand der fehlenden Unterdeckung vermag der Bekl. nicht durchzudringen.

a) Seiner sekundären Darlegungslast in Ansehung der Gläubigerforderungen hat der Kl. entsprochen ...

dd) Ebenso macht der Bekl. ohne Erfolg geltend, dass die Anmeldungen teilweise nicht in deutscher Sprache erfolgt seien.

Die Forderungsanmeldung hat in deutscher Sprache zu erfolgen (MünchKommInsO-Riedel, 3. Aufl. [2013], § 174 Rz. 21). Gläubiger, die ihren Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat haben, können gemäß Art. 42 II EuInsVO die Forderung in der Amtssprache ihres Wohnsitzstaats anmelden. Jedoch muss die Anmeldung mindestens die Überschrift ‚Anmeldung einer Forderung‘ in der Amtssprache des Staats der Verfahrenseröffnung beinhalten, Art. 42 II 2 EuInsVO.

Zwar ist letztere Voraussetzung jedenfalls in Ansehung der vom Kl. als Anlage K 7 (...) vorgelegten Anmeldung der K. LTD nicht erfüllt, bei der die Überschrift ‚Anmeldung der Forderung‘ in deutscher Sprache fehlt. Jedoch steht dem Einwand die Rechtskraftwirkung der Feststellung zur Tabelle entgegen. Denn die Folgen einer Verletzung dieser Pflicht richten sich nach dem Insolvenzstatut (*Kübler-Prütting-Bork-Kemper*, InsO, [66. Erg.-Lfg. November 2015], Art. 42 EuInsO Rz. 7 a.E.). Hiervon abgesehen haben allenfalls wesentliche Mängel der Forderungsanmeldung deren Unwirksamkeit zur Folge (*Uhlenbruck-Sinz*, Inso 15. Aufl. [2015], § 174 Rz. 45). Um einen solchen wesentlichen Mangel handelt es sich beim Fehlen der Überschrift in deutscher Sprache nicht.“

365. *Die Eröffnung eines inländischen oder anererkennungsfähigen 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 Löschantrags zum Vermögen des Löschantragstellers.*

BGH, Beschl. vom 31.1.2019 – I ZB 114/17: WM 2019, 681; MDR 2019, 558; ZIP 2019, 773; DZWIR 2019, 338; GRUR 2019, 549; NZI 2019, 423 m. Anm. Meyer; WRP 2019, 624. Leitsatz in: RIW 2019, 309; MittDtschPatAnw 2019, 373; ZInsO 2019, 959. Bericht in: EWiR 2019, 341 Paulus; GRURPrax 2019, 179 Viefhues.

Für die Markeninhaberin ist seit dem 15.7.2001 die dreidimensionale IR-Marke Nr. 763 699 für die Waren der Klasse 30 Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations etc. eingetragen. Seit 2003 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Die in der Schweiz geschäftsansässige ASt. hat am 7.10.2011 beim DPMA die Schutzzurückziehung für Deutschland in Bezug auf die Waren „Kaffee, Kaffeeextrakte und kaffeebasierte Zubereitungen, Kaffeeersatz und künstliche Kaffeeextrakte“ beantragt. Das DPMA hat der IR-Marke den Schutz für Deutschland entzogen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne

Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. vom 17.11.2017 – 25 W [pat] 112/14). Mit ihrer vom BPatG zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Markeninhaberin die Zurückweisung des Schutzzentziehungsantrags. Die ASt. beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. Über das Vermögen der ASt. ist am 12.11.2018 das Konkursverfahren eröffnet worden. Die Markeninhaberin ist der Ansicht, das Verfahren sei unterbrochen. Die Verfahrensbevollmächtigten der ASt. sind dem entgegengetreten.

Aus den Gründen:

„[6] II. Das Rechtsbeschwerdeverfahren ist gemäß § 352 I 1, § 343 I InsO unterbrochen.

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

[10] 2. Die mit Urteil des schweizerischen Sprengelgerichts des Saanebezirks vom 12.11.2018 angeordnete Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der ASt. hat zur Unterbrechung des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens geführt.

[11] a) Die Frage der Unterbrechungswirkung dieses Konkursverfahrens ist nach § 352 I 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 I 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 I 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 I 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 EU nach Art. 19 I der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren [ABl. Nr. L 141/19; EuInsVO] richtet, erfolgt die Anerkennung der hier in Rede stehenden Verfahrenseröffnung in der Schweiz nach § 343 InsO (vgl. *Andres-Leithaus-Dahl*, InsO, 4. Aufl. [2018], § 343 Rz. 6; BeckOK-InsO-Weissinger, 12. Ed. [Stand: 26. April 2018], § 343 Rz. 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 11.5./27.6.1834. Diese Übereinkunft gilt zwar für das Gebiet des heutigen Freistaats Bayern und der beteiligten Kantone bis heute (BGH, Urt. vom 20.12.2011 – VI ZR 14/11¹, NZI 2012, 572 Rz. 31, m.w.N.; Kantonsgericht Zug, ZIP 2011, 2429, 2430; *Rauscher-Mäsch*, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, [4. Aufl. (2016)], Art. 44 EG-InsVO Rz. 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 gele-

¹ IPRspr. 2011 Nr. 259.

genes 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 Löschantragstellerin durch eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme jedoch nicht in Rede.

[14] b) Bei dem Konkursverfahren über das Vermögen der in der Schweiz ansässigen ASt. durch ein Schweizer Gericht handelt es sich um ein in Deutschland nach § 343 I InsO anerkennungsfähiges Insolvenzverfahren.

[15] aa) Nach § 343 I 1 InsO wird die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens anerkannt. Die Anerkennung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und die Unterbrechung des Rechtsstreits (§ 352 I 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 25.10.2002, BT-Drucks. 15/16 S. 21; BGH, GRUR 2010, 861² Rz. 8 – Schnellverschlusskappe; BGH, NZI 2012, 572³ Rz. 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 insbes. 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, 572¹ Rz. 33).

[16] bb) Das Konkursverfahren nach Art. 197 ff. des schweizerischen Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [vom 11.4.1889 (BS 3, 3)] (SchKG) verfolgt vergleichbare Ziele wie die in der Insolvenzordnung vorgesehenen Verfahren. Nach Art. 197 I SchKG bildet sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung 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 Insolvenzschnuldnerin zur Befriedigung der Gläubiger verbunden (vgl. MünchKommInsO-Zondler, 3. Aufl. [2016], Länderbericht Schweiz Rz. 24 ff.). Daher ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass das schweizerische Konkursverfahren einem deutschen Konkurs- oder Insolvenzverfahren entspricht (vgl. zu §§ 237, 238 KO: BGH, Urt. vom 27.5.1993 – IX ZR 254/92⁴, BGHZ 122, 373, 375, juris Rz. 18; zum schweizerischen Nachlassverfahren: BGH, NZI 2012, 572¹ Rz. 34 bis 36; BGH, Urt. vom 24.6.2014 – VI ZR 315/13⁵, ZIP 2014, 1997 Rz. 53).

[17] cc) Die in § 343 I 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 I 2

² IPRspr. 2009 Nr. 312.

³ IPRspr. 2011 Nr. 259

⁴ IPRspr. 1993 Nr. 200b.

⁵ IPRspr. 2014 Nr. 211.

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, 572¹ Rz. 39). Danach ergibt sich die internationale Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der ASt. aus der die örtliche und internationale Zuständigkeit regelnden Vorschrift des § 3 InsO, denn die ASt. 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, 572¹ Rz. 37; ZIP 2014, 1997⁵ Rz. 55).

[19] ee) Soweit der BGH entschieden hat, dass eine Verfahrensunterbrechung ausscheidet, wenn das ausländische Insolvenzverfahren nach dem Recht des Insolvenzöffnungsstaats weder einen Übergang der Prozessführungsbefugnis vorsieht noch eine Unterbrechungswirkung beansprucht noch sich in sonstiger Weise auf den Fortgang anhängiger Prozesse auswirkt (BGH, NZI 2012, 572¹ Rz. 43 bis 45 zur Bewilligung der Nachlassstundung nach Schweizer Recht), steht dies im Streitfall der Annahme einer Unterbrechungswirkung nicht entgegen. Nach Art. 204 I 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 I 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 II 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 ASt. eröffnete Schweizer Konkursverfahren betrifft die Insolvenzmasse und führt zur Unterbrechung des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens...

[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...

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

[28] (1) Nach der Rechtsprechung des BGH 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, Urt. vom 21.10.1965 – Ia ZR 144/63, GRUR 1966, 218, 219, juris Rz. 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 Rz. 17 – Oracle; BGH, Urt. vom 3.11.2016 – I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rz. 12 = WRP 2017, 555 – MICRO COTTON). Von der Unterbrechungswirkung des Verletzungsverfahrens ist auch eine vom Verletzer erhobene Löschungswiderklage erfasst (BGH, GRUR 2017, 520 Rz. 19 f. – MICRO COTTON). Der BGH 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 Nichtigkeitsverfahren unterbricht in diesem Fall das Nichtigkeitsverfahren (BGH, Beschl. vom 17.1.1995 – X ZR 118/94, GRUR 1995, 394, juris Rz. 4 – Aufreißdeckel; weiter differenzierend *Uhlenbruck-Mock*, InsO, 15. Aufl. [2018], § 85 Rz. 46; vgl. auch BGH, Urt. vom 2.2.2016 – X ZR 146/13, juris Rz. 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 I 2 MarkenG von jedermann gestellt werden kann. Sofern der Löschantragsteller und der Markeninhaber Wettbewerber sind, besteht ein Bezug des Löschanfahrens nicht nur zu dem Vermögen des Markeninhabers, sondern – auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren – zu dem des Antragstellers. Ein Erfolg im markenrechtlichen Löschanverfahren führt regelmäßig zu einer Verbesserung seiner Wettbewerbsposition. Der Löschantragsteller 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 Löschanverfahren war damit geeignet, der Stärkung der Wettbewerbsposition der ASt. zu dienen. Hinzu kommt vorliegend, dass die ASt. ihren Löschantrag vor dem DPMA 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 ASt. damit eine vermögenswerte Position erstritten hat. Dies spricht ebenfalls für die Annahme, dass das vorliegende Rechtsbeschwerdeverfahren die Insolvenzmasse betrifft.“