



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 258/14

vom

15. Dezember 2017

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: nein

Aquaflam

UMV Art. 55 Abs. 2; ZPO § 91a Abs. 1, § 544

- a) Erklärt der Kläger in einem durch den Beklagten eingeleiteten Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt und stimmt der Beklagte der Erledigungserklärung nicht zu, ist zunächst zu prüfen, ob die Nichtzulassungsbeschwerde zulässig und begründet gewesen wäre. Erst wenn diese Frage vom Revisionsgericht bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu untersuchen, ob die Klageforderung bis zum erledigenden Ereignis bestanden hat, die Revision also zurückzuweisen gewesen wäre. Ergibt die Prüfung auf der ersten Stufe, dass kein Zulassungsgrund vorliegt, ist die Nichtzulassungsbeschwerde zurückzuweisen. Auf die Frage der Erledigung der Hauptsache kommt es in diesem Fall nicht mehr an.
- b) Die (übereinstimmende) Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz, auch noch während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde, erklärt werden. Bei der gemäß § 91a ZPO vorzunehmenden Ermessensentscheidung ist der mutmaßliche Ausgang des Beschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen. Eine für den Kläger günstige Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen der Tatsacheninstanzen kommt nur in Betracht, wenn nach dem Sach- und Streitstand bei Eintritt des erledigenden Ereignisses seine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision Erfolg gehabt und die Durchführung der Revision zu einer Verurteilung der Beklagten geführt hätte. Hätte dagegen die Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg gehabt, weil kein Zulassungsgrund vorliegt, sind dem Beschwerdeführer gemäß § 91a ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen; auf die Erfolgsaussichten der Revision kommt es dann nicht mehr an.

BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2017 - I ZR 258/14 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Dezember 2017 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg - 3. Zivilsenat - vom 11. November 2014 wird zurückgewiesen, soweit sie sich dagegen richtet, dass die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen worden ist.

Die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens werden den Beklagten zu 2/5 und der Beklagten zu 1 zu 3/5 auferlegt.

Streitwert: 167.000 €

Gründe:

1 A. Die Klägerin stellt Kaminöfen und Kamineinsätze her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 3. März 2011 für

Klasse(n) Nizza 11: Kamine, Kaminzubehör

Klasse(n) Nizza 35: Einzelhandel und Großhandel mit den folgenden Waren: Öfen, Klimaanlage, Kamine, Ofen- und Kaminzubehör, Ventilatoren; Dienstleistungen des elektronischen Handels mit den genannten Erzeugnissen, Vorführung von Waren über das Internet, kommerzielle Nutzung des Internets in den Bereichen Handel und Angebot von Dienstleistungen, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verkaufsförderung und Informationsdienstleistungen über das Internet für geschäftliche Zwecke, Verkaufsförderung und Werbung, Drucken von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen in Zeitschriften und Tageszeitungen.

eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Klagemarke)



2 Bis Ende 2011 bezog die Klägerin die von ihr unter der Klagemarke vertriebenen Kaminöfen vom tschechischen Unternehmen V. . Seit August 2011 stellt die Klägerin die unter der Klagemarke vertriebenen Öfen selbst her.

3 Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt über Onlineshops wasserführende Kamine. Sie vertreibt vom Hersteller V. bezogene Öfen unter der Bezeichnung "Thermoflam".

4 Die Klägerin behauptet, die Beklagten hätten auf Bestellung von "Aquaflam"-Öfen "Thermoflam"-Öfen ausgeliefert, für "Thermoflam"-Öfen Bedienungsanleitungen für "Aquaflam"-Öfen übergeben und mehrfach gegenüber Kunden behauptet, bei den Öfen "Aquaflam" und "Thermoflam" handele es sich um identische Produkte. Sie hat die Beklagten - gestützt auf die Klagemarke - auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Urteilsveröffentlichung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

5 Das Landgericht hat der Klage ganz überwiegend stattgegeben. Dagegen haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt haben.

6 In der zweiten Instanz hat die Beklagte zu 1 darüber hinaus Widerklage mit dem Antrag erhoben, die Klagemarke für sämtliche Waren- und Dienstleistungen für nichtig zu erklären. Sie hat ihre Widerklage auf den Erwerb einer prioritätsälteren französischen Marke "aquaflam", eingetragen u.a. für "Heizungsgeräte" gestützt (Streitmarke). Die Beklagte zu 1 hat - ebenfalls gestützt auf diese Streitmarke - am 24. Juli 2014 zudem beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (jetzt: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) beantragt, die Klagemarke für folgende Waren für nichtig zu erklären:

Klasse(n) Nizza 11: Kamine, Kaminzubehör

Klasse(n) Nizza 35: Einzelhandel und Großhandel mit den folgenden Waren: Öfen, Klimaanlage, Kamine, Ofen- und Kaminzubehör, Ventilatoren; Dienstleistungen des elektronischen Handels mit den genannten Erzeugnissen, Vorführung von Waren über das Internet.

7 Das Berufungsgericht hat dem Antrag der Beklagten, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt anhängigen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen, nicht entsprochen. Es hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und die Widerklage der Beklagten zu 1 abgewiesen. Die Revision hat es nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten.

8 Während des Verfahrens der Nichtzulassungsbeschwerde hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum mit Entscheidung vom 10. Juni 2016 die Klagemarke für die im Streitfall relevanten Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

9 Die Klägerin hat den Rechtsstreit in Bezug auf die Klage in der Hauptsache für erledigt erklärt und für den Fall, dass sich die Beklagten der Erledigungserklärung nicht anschließen, beantragt,

festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat und den Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen;

und hilfsweise,

die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten zurückzuweisen.

10 Die Beklagten haben der Erledigungserklärung der Klägerin widersprochen.

11 Die Beklagte zu 1 hat ihre Widerklage in der Hauptsache für erledigt erklärt. Der Klägervertreterin ist die Erledigungserklärung der Beklagten zu 1 nebst Hinweis gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO am 4. Juli 2017 zugestellt worden. Eine Äußerung der Klägervertreterin ist nicht erfolgt.

12 B. In Bezug auf die von der Klägerin einseitig für erledigt erklärte Klage ist die Nichtzulassungsbeschwerde auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen (dazu B I). In Bezug auf die übereinstimmend für erledigt erklärte Widerklage sind der Beklagten zu 1 die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und des Berufungsverfahrens aufzuerlegen (dazu B II). Danach fallen die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens den Beklagten zu 2/5 und der Beklagten zu 1 zu 3/5 zur Last; hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts (dazu B III).

13 I. Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten ist in Bezug auf die von der Klägerin einseitig für erledigt erklärte Klage auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen.

- 14 1. Soweit die Klagemarke für nichtig erklärt worden ist, hat dies gemäß Art. 55 Abs. 2 GMV/Art. 55 Abs. 2 UMV Rückwirkung. Eine solche Veränderung der Schutzrechtsslage ist bei Marken auch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen und führt zur Erledigung der Hauptsache (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 Rn. 16 ff. = WRP 2014, 443 - H 15).
- 15 2. Die Erledigung kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll, als solches - wie vorliegend - außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und - wenn das der Fall ist - ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2014, 385 Rn. 13 - H 15, mwN).
- 16 Erklärt der Kläger dagegen - wie im Streitfall - in einem durch den Beklagten eingeleiteten Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt, gelten für die hier maßgebliche Zeitspanne zwischen Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde und deren Verbescheidung durch das Revisionsgericht Besonderheiten. In diesem Fall ist zunächst zu prüfen, ob die Nichtzulassungsbeschwerde zulässig und begründet gewesen wäre. Erst wenn diese Frage vom Revisionsgericht bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu untersuchen, ob die Klageforderung bis zum erledigenden Ereignis bestanden hat, die Revision also zurückzuweisen gewesen wäre (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2006 - IX ZR 204/05, NJW-RR 2007, 639 Rn. 1; MünchKomm.ZPO/Schulz, 5. Aufl., § 91a Rn. 97; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 91a Rn. 51). Ergibt die Prüfung auf der ersten Stufe, dass kein Zulassungsgrund vorliegt, ist die Nichtzulassungsbeschwerde zurückzuweisen (vgl. BGH, NJW-RR 2007, 639 Rn. 2). Auf die Frage der Erledigung der Haupt-

sache kommt es in diesem Fall nicht mehr an. Der Schuldner kann dann wegen des behaupteten erledigenden Ereignisses - wie in dem Fall, in dem er keine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben hätte - Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO erheben (zur Zulässigkeit der Vollstreckungsabwehrklage bei Löschung der Klagemarke vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 19; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 52 Rn. 19; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 9). Dies ist sachgerecht. Das Revisionsgericht kann bei Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht erst dann in der Sache entscheiden, wenn die Hürde des Nichtzulassungsverfahrens erfolgreich genommen wurde (§ 543 Abs. 1 ZPO), mithin ein Zulassungsgrund vorliegt. Die Entscheidung über die einseitige Erledigungserklärung und den entsprechenden Feststellungsantrag des Klägers ist eine Entscheidung in der Sache. Sie darf deshalb erst erfolgen, wenn ein Zulassungsgrund gegeben ist.

17 3. Im Streitfall ist die Nichtzulassungsbeschwerde in Bezug auf die Klage zwar zulässig, aber unbegründet. 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 erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts auch im Übrigen nicht. Von einer näheren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen. Danach ist die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten zurückzuweisen, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht ihre Berufung gegen die Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen hat. Die Kostenentscheidung beruht insoweit auf § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

18 II. Soweit die Beklagte zu 1 und die Klägerin die Widerklage der Beklagten zu 1 übereinstimmend für erledigt erklärt haben, trägt die Beklagte zu 1 die Kosten des Rechtsstreits.

19 1. Die Klägerin hat der Erledigungserklärung der Beklagten zu 1 in Bezug auf deren Widerklage nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widersprochen. Sie ist zuvor darauf hingewiesen worden, dass in diesem Fall das Gericht über die Kosten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes durch Beschluss entscheidet. Damit ist im Hinblick auf die Widerklage von einer übereinstimmenden Erledigungserklärung auszugehen (§ 91a Abs. 1 ZPO).

20 2. Die (übereinstimmende) Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz, auch noch während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde, erklärt werden. Da durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien der Rechtsstreit insgesamt erledigt ist, ist über alle bisher entstandenen Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der Kosten der Vorinstanzen, gemäß der auch im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde geltenden Vorschrift des § 91a ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes durch Beschluss zu entscheiden. Dabei ist der mutmaßliche Ausgang des Beschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen. Eine für den Kläger günstige Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen der Tatsacheninstanzen kommt nur in Betracht, wenn nach dem Sach- und Streitstand bei Eintritt des erledigenden Ereignisses die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision Erfolg gehabt und die Durchführung der Revision zu einer Verurteilung der Beklagten geführt hätte. Hätte dagegen die Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg gehabt, weil kein Zulassungsgrund vorliegt, sind dem Beschwerdeführer gemäß § 91a ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen; auf die Erfolgsaussichten der Revision kommt es dann nicht mehr an (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Februar 2003 - VII ZR 121/02, ZfBR 2003, 453, 454; Beschluss vom 30. September 2004 - I ZR 30/04, WRP 2005, 126 mwN; MünchKomm.ZPO/Schulz aaO § 91a Rn. 39).

21 3. Im Streitfall wäre die Nichtzulassungsbeschwerde in Bezug auf die Widerklage zwar zulässig, aber unbegründet gewesen. 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 erfordern eine Entscheidung des Revisionsgerichts auch im Übrigen nicht. Von einer näheren Begründung wird entsprechend § 544 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen. In Bezug auf die Widerklage hat daher die Beklagte zu 1 die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Da die Beklagte zu 1 die Widerklage erst in der Berufungsinstanz erhoben hat, sind dies die im Berufungsverfahren und im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren in Bezug auf die Widerklage entstandenen Kosten. Die Kostenentscheidung beruht insoweit auf § 91a Abs. 1 ZPO.

22 III. Danach ist die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten zurückzuweisen, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht ihre Berufung gegen die Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen hat. Insoweit haben die Beklagten die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens zu tragen. In Bezug auf die von der Beklagten zu 1 in der Berufungsinstanz erhobene Widerklage hat die Beklagte zu 1 die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und des Berufungsverfahrens zu tragen. Da von dem Gesamtstreitwert des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens von 167.000 € auf die gegen die Beklagten gerichtete Klage 67.000 € und auf die von der Beklagten zu 1 erhobene Widerklage 100.000 € entfallen, sind die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens den Beklagten zu 2/5 und der

Beklagten zu 1 zu 3/5 aufzuerlegen. Hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts, die bereits berücksichtigt, dass die Beklagte zu 1 die Kosten in Bezug auf die Widerklage zu tragen hat.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 07.03.2014 - 4 HKO 7051/13 -

OLG Nürnberg, Entscheidung vom 11.11.2014 - 3 U 865/14 -