



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZR 251/02

vom

15. Februar 2007

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Februar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln vom 23. August 2001 und das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 14. August 2002 sind wirkungslos, soweit durch sie die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 auf die Widerklage verurteilt worden sind.

Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Beklagten des ersten Rechtszugs haben die Klägerin 4 %, der Drittwiderbeklagte zu 3 28 % und die Beklagte 68 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des ersten Rechtszugs hat die Beklagte 96 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Drittwiderbeklagten zu 2 des ersten Rechtszugs fallen der Beklagten zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten des Drittwiderbeklagten zu 3 des ersten Rechtszugs hat die Beklagte 10 % zu tragen.

Von den Gerichtskosten des zweiten Rechtszugs tragen die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %, die Klägerin alleine weitere 2 %, der Drittwiderbeklagte zu 3 16 % und die Beklagte 72 %. Die außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs der Klägerin hat die Beklagte in Höhe von 88 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs

der Drittwiderbeklagten zu 2 fallen der Beklagten in Höhe von 90 % zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs des Drittwiderbeklagten zu 3 hat die Beklagte 47 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs der Beklagten tragen die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %, die Klägerin allein weitere 2 % und der Drittwiderbeklagte zu 3 18 %.

Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens hat die Beklagte 83 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der Drittwiderbeklagten zu 2 des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens fallen 85 % der Beklagten zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens haben die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gesamtschuldnerisch 14 % und die Klägerin allein weitere 3 % zu tragen.

Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten selbst.

Gründe:

- 1 I. Die Beklagte, eine der 16 Gesellschafterinnen des Deutschen Lotto- und Totoblocks, betreibt in N. u.a. das sogenannte "Mittwochs-Lotto" und das "Samstags-Lotto". Zusammen mit den übrigen 15 Gesell-

schafterinnen ist sie Inhaberin der mit Priorität vom 2. September 1996 als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wortmarke "LOTTO".

- 2 Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Sie hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke "F. Lotto" angemeldet und nimmt für sich Rechte an dem bei der DENIC eG für einen Herrn S. registrierten Domainnamen "f. lotto.de" in Anspruch, der zwischenzeitlich den Anspruch gerichtlich anerkannt hat.
- 3 Die Klägerin hat von der Beklagten die Einwilligung zur Aufhebung eines zu ihren Gunsten bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" registrierten Dispute-Eintrags verlangt; hilfsweise hat sie geltend gemacht, es zu unterlassen, bei der DENIC Dispute-Anträge zu dem Domainnamen zu stellen.
- 4 Die Beklagte hat die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Firmierungen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG", "F. Lotto A. GmbH", "F. Lotto" sowie die Bezeichnung "f. lotto.de" als Internetadresse für näher bezeichnete Dienstleistungen zu verwenden. Die Beklagte hat mit der Widerklage zudem ein Verbot erstrebt, dass die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 unter der beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Wortmarke "F. Lotto" bestimmte Dienstleistungen anbieten. Weiterhin hat die Beklagte gestützt auf ihre eingetragene Marke "LOTTO" Auskunfts-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche verfolgt.
- 5 Die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 haben in der Berufungsinstanz mit einer Zwischenfeststellungswiderklage beantragt, festzustellen, dass der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 an den Unternehmenskenn-

zeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F. Lotto A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen.

6            Nachdem der Drittwiderbeklagte zu 3 eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, haben die Parteien hinsichtlich dieses Drittwiderbeklagten in der Berufungsinstanz die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

7            Das Berufungsgericht hat die Klage und die Zwischenfeststellungswiderklage abgewiesen und der Widerklage der Beklagten mit Ausnahme der auf die angemeldete Wortmarke "F. Lotto" bezogenen Annexansprüche stattgegeben. Eine Aussetzung des Rechtsstreits wegen des gegen die Marke "LOTTO" der Beklagten anhängigen Lösungsverfahrens hat das Berufungsgericht abgelehnt. Die Revision hat das Berufungsgericht nicht zugelassen.

8            Gegen diese Entscheidung haben die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 Nichtzulassungsbeschwerde erhoben.

9            Der Senat hat das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Wortmarke "LOTTO" der Beklagten ausgesetzt. Im Lösungsverfahren ist die Wortmarke "LOTTO" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotteriespielen rechtskräftig gelöscht worden (BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Die Beklagte hat daraufhin die Widerklage zurückgenommen. Nachdem auch der zugunsten der Beklagten erfolgte Dispute-Eintrag bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" gelöscht worden ist, haben die Parteien des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens die Klage und die Zwischenfeststellungswiderklage

übereinstimmend für erledigt erklärt. Sie haben insoweit beantragt, der jeweils anderen Partei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

10           II. Nachdem die Beklagte die Widerklage zurückgenommen hat und die Parteien im Übrigen den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist über die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten, die den Drittwiderbeklagten zu 3 betreffen, gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2, § 91a Abs. 1 ZPO zu entscheiden.

11           1. Die auf die gegen die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gerichtete Widerklage entfallenden Kosten hat die Beklagte nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO zu tragen, weil sie die Widerklage nach § 269 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO wirksam zurückgenommen hat.

12           2. Über die auf die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage entfallenden Kosten einschließlich der Kosten der Vorinstanzen ist nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 91a Abs. 1 ZPO).

13           a) Die Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde erklärt werden (BGH, Beschl. v. 13.2.2003 - VII ZR 121/02, BauR 2003, 1075, 1076; Beschl. v. 30.9.2004 - I ZR 30/04, WRP 2005, 126). Bei der danach zu treffenden Kostenentscheidung ist der mutmaßliche Ausgang des Nichtzulassungsbeschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen (BGH BauR 2003, 1075, 1076; WRP 2005, 126). Dass eine fehlerhafte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts in dem die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisen den Beschluss nicht korrigiert werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 28.3.2006

- XI ZR 388/04, NJW-RR 2006, 1508), steht der Anwendung des § 91a ZPO im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nicht entgegen. Denn die Entscheidung nach § 91a ZPO dient nicht der Korrektur fehlerhafter Entscheidungen der Vorinstanzen im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren, sondern der Berücksichtigung der durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien eingetretenen Erledigung des Rechtsstreits. Diese kann auch noch im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren berücksichtigt werden, weil die Einlegung der Beschwerde die Rechtskraft des Berufungsurteils hemmt (§ 544 Abs. 5 Satz 1 ZPO).

14                    b) Danach sind die auf die Zwischenfeststellungswiderklage entfallenden Kosten der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 aufzuerlegen, während die durch die Klage veranlassten Kosten im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen sind.

15                    Das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wäre erfolgreich gewesen, weil die Revision nach Teillöschung der Wortmarke "LOTTO" zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen worden wäre (§ 543 Abs. 2 Nr. 2, § 544 ZPO).

16                    aa) Die Zwischenfeststellungswiderklage hätte allerdings keinen Erfolg gehabt.

17                    Das Berufungsgericht hat sie zwar schlüssig als sachdienlich i.S. von § 533 Nr. 1 ZPO zugelassen, weil es in der Sache über die Feststellungswiderklage entschieden hat.

18                    Die Klage war jedoch unzulässig, weil die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 mit der begehrten Feststellung, dass ihnen an den Unternehmenskennzeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F.

Lotto A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen, im Verletzungsrechtsstreit ausgeschlossen waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG, um die es im Streitfall geht, im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozess das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies noch im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50, 54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (BGHZ 156, 112, 117 - Kinder).

19           bb) Die auf die Klage entfallenden Kosten sind in entsprechender Anwendung des § 91a ZPO im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen.

20           Ob der Klägerin ein eigener Anspruch gegen die Beklagte auf Aufhebung des Dispute-Eintrags des auf einen Dritten bei der DENIC eingetragenen Domainnamens zustand, ist offen. Die Klärung dieser Rechtsfrage kann nicht im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO erfolgen.

21           3. Hinsichtlich des Drittwiderbeklagten zu 3 verbleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO. Diese kann im Revisionsverfahren nicht zur Überprüfung gestellt und im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nicht geändert werden (BGHZ 113, 362, 364; BGH NJW-RR 2006, 1508).



22                    4. Auf Antrag der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 sind die Wirkungen der Rücknahme der Widerklage nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO durch Beschluss auszusprechen (§ 269 Abs. 4 ZPO).

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 23.08.2001 - 84 O 7/01 -

OLG Köln, Entscheidung vom 14.08.2002 - 6 U 181/01 -