

# BUNDESPATENTGERICHT

10 V (pat) 53/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In Sachen

...

...

**betreffend Vollstreckungsabwehrklage**

hier: Kostenentscheidung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

Die Kläger tragen die Kosten des Rechtsstreits.

**Gründe**

**I**

Durch rechtskräftigen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Oktober 2001 im Verfahren 10 W (pat) 67/00 (= Anlage K1) wurden die Kosten, die die beiden Kläger der Beklagten zu erstatten haben, auf insgesamt 4.989,70 DM = 2.551,19 Euro und je Person auf 2.494,85 DM = 1.275,60 Euro festgesetzt. Dieser Beschluss wurde durch den Ergänzungsbeschluss vom 13. März 2002 hinsichtlich der Verzinsung (mit vier vom Hundert vom 31. Januar 2001) ergänzt.

Hiergegen richtet sich die Vollstreckungsabwehrklage, die sich darauf stützt, dass die rechtskräftig titulierte Forderung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss durch die mit Schreiben vom 6. November 2001 (= Anlage K2) erklärte Aufrechnung der Kläger mit einer Gegenforderung in Höhe von 4.989,70 DM erloschen sei. Die Gegenforderung sei ein den Klägern abgetretener Anspruch auf Schadensersatz und/oder aus ungerechtfertigter Bereicherung, der den Unternehmen

Z... GmbH & Co. KG (im folgenden: Z...) sowie der B...  
... GmbH (im folgenden: B...) gegen die Beklagte aus ihren fehlge-  
schlagenen Lizenzverträgen zustehe. Die Beklagte habe Z... und B... die  
Nutzungsrechte nicht wirksam eingeräumt, denn sie sei bei Abschluss der Lizenz-  
verträge nicht Inhaberin der Markenrechte gewesen. Die Beklagte hält demgegen-  
über den Anspruch für nicht gegeben.

Hintergrund für die streitige Gegenforderung ist folgender Sachverhalt. Die Be-  
klagte schloss ua mit dem Kläger zu 2. am 27. Juni 1996 einen Kooperations- und  
Nutzungsvertrag, in dem dieser der Beklagten die ausschließliche und räumlich  
unbegrenzte Befugnis zur Benutzung mehrerer Marken mit dem Bestandteil  
"Ballermann" einräumt (Ziffer 1.2 des Vertrages, siehe Anlage B4). In der Folge-  
zeit schloss die Beklagte mit den Unternehmen Z... sowie B... Lizenzver-  
träge ab (= Anlagen B2 und B3), in denen sie den Unternehmen die Benutzung  
zweier Marken mit dem Bestandteil "Ballermann" gestattet. In der Präambel der Li-  
zenzverträge ist jeweils ua ausgeführt, die Benutzung werde gestattet für die Mar-  
ken, die die Beklagte "zur ausschließlichen Nutzung im Rahmen eines Nutzungs-  
und Kooperationsvertrages erhalten hat, und zwar ... von E... bezüg-  
lich der für ihn allein eingetragenen Marken ...". In § 10 Nr 3 des zwischen der Be-  
klagten und Z... geschlossenen Lizenzvertrages (dieser Passus ist gleichlautend  
in § 8 Nr 3 in dem zwischen der Beklagten und B... geschlossenen Li-  
zenzvertrag enthalten) heißt es: "Im Falle, dass der Vertrag der in der Präambel  
genannte Kooperations- und Nutzungsvertrages der I... mit den Markeninhabern  
vor dem Ende des vorliegenden Lizenzvertrages einvernehmlichen oder durch  
rechtskräftige Entscheidung eines Gerichtes beendet wird, stimmt Z... dem Über-  
gang und der Fortführung dieses Vertrages mit den Markeninhabern zu. Weitere  
Ansprüche gegen die I... bestehen nicht." Aufgrund der Lizenzverträge erhielt die  
Beklagte von den Unternehmen Z... und B... in den Jahren 1997 bis  
1999 Lizenzzahlungen.

Ein zwischen ua den hiesigen Parteien geführter Rechtsstreit über die Rechte an mehreren "Ballermann"- Marken (die zum Teil Gegenstand der vorerwähnten Lizenzverträge zwischen der Beklagten und Z.../B... sind) wurde durch rechtskräftiges Urteil des OLG Hamm vom 8. Juni 1999 (= Anlage K5, Anlage zum Schriftsatz der Kläger vom 1. März 2002) beendet, in dem es im Tenor unter VI heißt, es werde festgestellt, dass die dortigen Beklagten zu 1. (= hiesiger Kläger zu 2.) und 3. (= E... & D... GbR, D...) verpflichtet seien, der dortigen Klägerin (= hiesige Beklagte) allen Schaden zu ersetzen, der aus der Nichterfüllung des Kooperations- und Nutzungsvertrages vom 27. Juni 1996 entstanden sei und noch entstehen werde, insoweit die Beklagten zu 1. und 3. der Klägerin die nach Ziffer 1.2. des Vertrages geschuldeten Rechte an mehreren Marken mit dem Bestandteil "Ballermann" nicht eingeräumt haben. In den Gründen des Urteils ist hierzu ausgeführt, der Beklagte zu 1. (= hiesiger Kläger zu 2.) sei seiner Vertragspflicht zur Verschaffung dinglicher Lizenzen nicht nachgekommen, weil er bei Abschluss des Kooperations- und Nutzungsvertrages nicht mehr Inhaber der vertragsgegenständlichen Marken gewesen sei, weil er diese zuvor anderweitig übertragen habe.

Die Klägerin zu 1. machte den Anspruch auf Schadensersatz bzw aus ungerechtfertigter Bereicherung aus abgetretenem Recht - von dem ein Teilbetrag die mit der vorliegenden Vollstreckungsabwehrklage geltend gemachte Gegenforderung ist - zugleich durch Klage vor dem LG Köln geltend. Das LG Köln wies durch Urteil vom 1. Februar 2002 (= Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 13. Februar 2002) die von der Klägerin zu 1. gegen die Beklagte erhobene Klage mit der Begründung ab, dass hierfür keine Anspruchsgrundlage erkennbar sei. Die Unternehmen Z... und B... hätten keine Ansprüche gegen die Beklagte gehabt, weil der in den Lizenzverträgen geregelte Haftungsausschluss greife. In der zweiten Instanz wurde vor dem OLG Köln am 7. August 2002 ein Vergleich geschlossen (= Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 22. August 2002), in dem die Klägerin zu 1. auf die im Verfahren geltend gemachten Ansprüche, sei es aus eigenem, sei es aus abgetretenem Recht, verzichtet hat. Der Kläger zu 2. ist dem

Vergleich beigetreten.

Mit Schreiben vom 20. Februar 2003 (= Anlage zum Schriftsatz der Kläger vom 3. März 2003) hat die Beklagte in Höhe von 1.380,48 EUR mit ihrer Forderung aus dem angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss gegenüber einer Forderung der Klägerin zu 1. die Aufrechnung erklärt. Die zwischen den Parteien unstreitige Forderung der Klägerin stammt aus einem vor dem LG Koblenz am 19. Februar 2003 geschlossenen Vergleich der Parteien.

Die Klägerin zu 1. hat in Bezug auf die von der Beklagten vorgenommene Aufrechnung zunächst erklärt, der Rechtsstreit würde für erledigt erklärt, wenn sich die Beklagte keiner weiteren Ansprüche aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss berühren sollte. Die Beklagte hat daraufhin erwidert, dass sie sich der Erledigungserklärung der Klägerin anschließe, da sich die Klage durch ihre Aufrechnung erledigt habe, sie habe der Klägerin auch die Titel ausgehändigt. Die Klägerin zu 1. hat danach den Rechtsstreit für erledigt erklärt, der Kläger zu 2. hat die Klage zurückgenommen.

Die Klägerin zu 1. ist der Ansicht, die Klage sei von Anfang an begründet gewesen. Die von ihr im Kölner Verfahren geltend gemachten Ansprüche seien begründet gewesen, die titulierte Forderung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss sei daher durch die am 6. November 2001 erklärte Aufrechnung erloschen. Darüber hinaus habe die Beklagte mit Schreiben vom 20. Februar 2003 die Aufrechnung mit einer anderen Gegenforderung erklärt. Da die Beklagte die vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses zurückgegeben habe, sei die Erledigung des Rechtsstreits eingetreten.

Die Klägerin zu 1. beantragt,

der Beklagten insoweit die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,

den Klägern die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Klägerin zu 1. seien die Kosten aufzuerlegen, da die zur Aufrechnung gestellte Forderung nicht bestanden hätte. Auch zeige der Verzicht auf die Forderung im Vergleich vor dem OLG Köln, dass die Klägerin zu 1. selbst nicht von einer wirksamen Aufrechnung ausgegangen sei. Sonst hätte sie keinen Verzicht erklären können, weil dann keine Forderung bestanden hätte, auf die hätte verzichtet werden können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze und eingereichten Anlagen der Parteien Bezug genommen.

## II

1. Der Klägerin zu 1. sind die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 91a Abs 1 ZPO iVm § 82 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

a. Hinsichtlich der Klage der Klägerin zu 1. haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Dass zuerst die Beklagte und erst dann die Klägerin zu 1. die Erledigung erklärt hat, ist unerheblich. Es ist gleichgültig, welche Partei dies zuerst tut (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 91a Rdn 17). Gemäß § 82 Abs 1 MarkenG - der hier zur Anwendung kommt, weil der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss in einem markenrechtlichen Verfahren entstanden ist, in dem die Kosten gemäß § 71 MarkenG auferlegt (vgl den Beschluss 10 W (pat) 67/00 vom 4. Dezember 2000, GRUR 2001, 339) und festgesetzt worden sind - ist für die Kostenentscheidung daher § 91a ZPO entsprechend anzuwenden. Das Hauptsacheverfahren ist eine im Markengesetz nicht geregelte, aber durch die Verweisung in § 71 Abs 5 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen statthafte Voll-

streckungsabwehrklage gewesen (vgl BGH BIPMZ 2001, 315, wonach zu den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen auch die Vorschriften über die Vollstreckungsabwehrklage gehören). Das Markengesetz enthält in Bezug auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Kostenvorschriften für Klageverfahren, sondern nur für Beschwerdeverfahren (§ 71 MarkenG). Besonderheiten des patentgerichtlichen Verfahrens, die eine Heranziehung von § 91a ZPO hier ausschließen würden, sind nicht ersichtlich. Vielmehr ist es, da das Hauptsacheverfahren eine Klage nach der ZPO gewesen ist, nur sachgerecht, auch die insoweit geltenden Kostenregelungen der ZPO (mit)anzuwenden.

b. Gemäß § 91a Abs 1 ZPO erfolgt die Kostenentscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Hierbei ist abzustellen auf den voraussichtlichen Ausgang des Rechtsstreits, wenn die Hauptsache sich nicht erledigt hätte oder nicht für erledigt erklärt worden wäre; eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten ist ausreichend (vgl Thomas/Putzo, aaO, § 91a Rdn 47; Zöllner, ZPO, 23. Aufl, § 91a Rdn 24). Diese Prüfung ergibt, dass die Klägerin zu 1. mit ihrer Klage voraussichtlich unterlegen wäre.

Ihre Klage ist zwar zuletzt begründet gewesen, denn die von der Beklagten im Februar 2003 erklärte Aufrechnung hat die hinsichtlich der Klägerin zu 1. titulierte Forderung im Kostenfestsetzungsbeschluss auf jeden Fall zum Erlöschen gebracht. Es ist aber gerade dieses Ereignis, das den Rechtsstreit erledigt hat (die Beklagte hat dadurch die Klageforderung gewissermaßen freiwillig "erfüllt"), es bleibt daher außer Betracht, denn maßgeblich ist der voraussichtliche Ausgang des Rechtsstreits ohne das erledigende Ereignis.

Bei der Klägerin zu 1. kann daher nur darauf abgestellt werden, ob die Klage unter Berücksichtigung der ursprünglich geltend gemachten Gegenforderung - Anspruch auf Schadensersatz bzw aus ungerechtfertigter Bereicherung aus abgetretenem Recht - Erfolg gehabt hätte. Dies ist zu verneinen, denn es ist mit dem Landgericht

Köln in seinem Urteil vom 1. Februar 2002 davon ausgehen, dass Z... und B... Ansprüche gegen die Beklagte nicht zustehen, weil der in den jeweiligen Lizenzverträgen geregelte Haftungsausschluss (§ 8 Nr 3 bzw § 10 Nr 3) greift. Im Hinblick auf die weitgehende Vertragsfreiheit im Lizenzvertrag richten sich die Folgen von Leistungsstörungen primär nach den Vereinbarungen der Parteien, insbesondere ist es auch möglich, alle Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers auszuschließen (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 30 Rdn 46; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 15 Rdn 91). Insoweit hat das Landgericht Köln überzeugend ausgeführt, dass angesichts der ausdrücklichen Einbeziehung des Kooperations- und Nutzungsvertrages vom 27. Juni 1996 in den Präambeln der jeweiligen Lizenzverträge und angesichts des schon bei Abschluss der Lizenzverträge bestehenden Rechtsstreits zwischen der Beklagten und den Klägern über die Rechte ua an den vertragsgegenständlichen "Ballermann"-Marken die Haftungsausschlussklausel in den Lizenzverträgen, die zwischen Z... bzw B... einerseits und der Beklagten andererseits bestanden haben, ihrem Sinn nach gerade auch für Fälle wie den vorliegenden gewollt war. Auch ist der Verzicht der Klägerin zu 1. auf die geltend gemachten Ansprüche in dem am 7. August 2002 vor dem OLG Köln geschlossenen Vergleich ein zusätzliches, durchschlagendes Indiz dafür, dass insoweit keine Ansprüche bestehen. Von daher erscheint es angemessen, der Klägerin zu 1. die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2. Hinsichtlich des Klägers zu 2., der die Klage zurückgenommen hat, ergibt sich die Kostenfolge aus § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO iVm § 82 Abs 1 MarkenG. Dabei gelten hinsichtlich der Anwendbarkeit von § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO im vorliegenden Verfahren vor dem Bundespatentgericht die gleichen Erwägungen wie unter 1.a. Da der Kläger zu 2. im Verhältnis zur Beklagten nicht weniger oder mehr Kosten verursacht hat als die Klägerin zu 1., hat der Senat auf Seiten der Kläger von einer Aufteilung der Kosten nach Quoten abgesehen.

3. Der Senatsbeschluss vom 21. März 2002, in dem die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss einstweilen gegen Sicherheitsleistung eingestellt worden ist, ist im übrigen durch die übereinstimmende Erledigungserklärung bzw die Klagerücknahme wirkungslos geworden, ohne dass es einer besonderen Aufhebung bedarf (vgl Thomas/Putzo, aaO, § 269 Rdn 14; § 91a Rdn 21). Über die Kosten musste insoweit keine gesonderte Entscheidung ergehen, denn in Prozessen gemäß §§ 767, 771 ZPO gehören Kosten der einstweiligen Anordnung zu den Kosten des Rechtsstreits in der Hauptsache (vgl Zöllner, aaO, § 91 Rdn 9).

Schülke

Püschel

Schuster

Be