

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
23. Oktober 2000

10 W (pat) 1/00

(Aktenzeichen)

...

In Sachen

...

betreffend Vollstreckungsgegenklage

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. September 2000

für Recht erkannt:

1. Die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschuß des Deutschen Patentamts vom 19. Mai 1998 in der Gebrauchsmusterlöschungssache Gbm 94 13 523 Lö II 92/96 wird für unzulässig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 3.000,-- vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des Gebrauchsmusters G 94 13 523. Der Kläger hat beim deutschen Patentamt die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt, nachdem der Beklagte gegen ihn beim Landgericht München Klage wegen Verletzung des Gebrauchsmusters erhoben hatte. Aufgrund eines zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs nahm der Beklagte die Verletzungsklage zurück und der Kläger den Löschungsantrag.

Durch Beschluß vom 2. Juli 1997 hat das Patentamt - Gebrauchsmusterabteilung I - auf Antrag des Beklagten die Kosten des Lösungsverfahrens dem Kläger auferlegt. Die Kosten des Beklagten sind durch Beschluß des Patentamts vom 19. Mai 1998 auf DM 1.940,-- festgesetzt worden.

Mit seiner Vollstreckungsabwehrklage vom 7. Dezember 1999 wendet sich der Kläger gegen die Vollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschuß. Er ist der Ansicht, daß die Vollstreckung unzulässig ist. Zur Begründung macht er geltend, daß zwischen den Parteien eine mündliche Vereinbarung getroffen worden sei, die sein Vertreter mit Schreiben vom 29. September 1996 gegenüber dem Beklagten bestätigt habe. Dort heiße es unter Punkt 4:

"Herr F... nimmt die Klage beim Landgericht München, Aktenzeichen 21 O 18 683/95, zurück; Herr L... stimmt der Klagerücknahme zu".

Punkt 5 laute:

"Herr L... zieht das Verfahren zur Gebrauchsmusterlöschung/den Einspruch zurück; Herr F... beteiligt sich an den in diesem Verfahren entstandenen Kosten mit einem Betrag von DM 2.000,--".

In mehreren Telefonaten mit dem anwaltlichen Vertreter des Beklagten sei ausdrücklich vereinbart worden, daß der Kläger der Gegenseite keine Kosten für das Lösungsverfahren zu erstatten habe. Vielmehr sollte sich der Beklagte mit DM 2.000,-- an den auf Seitens des Klägers entstandenen Kosten des Lösungsverfahrens beteiligen. Dies sei auch geschehen. Der Beklagte habe ihm den Betrag am 21. Oktober 1996 überwiesen.

Der Kläger beantragt,

die Zwangsvollstreckung aus dem vollstreckbaren Kostenfestsetzungsbeschuß des Deutschen Patentamts vom 19. Mai 1998, Aktenzeichen Gbm 94 13 523 Lö II 92/96, für unzulässig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er trägt vor, die Parteien seien sich gemäß Punkt 5 des Vergleichs darüber einig gewesen, daß er sich an den Kosten des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens mit DM 2 000,-- beteilige. Dies entspreche in etwa der Hälfte der in dem Löschungsverfahren insgesamt entstandenen Kosten, die wegen der Rücknahme des Löschungsantrags an sich in vollem Umfang von dem Kläger zu tragen gewesen wären. Damit sei im Ergebnis eine wechselseitige Kostenaufhebung betreffend das Löschungsverfahren vereinbart worden.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung des anwaltlichen Vertreters des Klägers, Rechtsanwalt

N..., und des anwaltlichen Vertreters des Beklagten, Patentanwalt Dr. P..., als Zeugen.

Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme und der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten und die Sitzungsniederschrift vom 18. September 2000 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig. Einwendungen gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse können gemäß §§ 795, 794 Abs. 1 Nr. 2 ZPO iVm § 767 ZPO im Wege der Vollstreckungsabwehrklage geltend gemacht werden. Das gilt auch für Kostenfestsetzungsbeschlüsse, die im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ergangen sind, denn nach § 17 Abs. 4 GbmG iVm § 62 Abs. 4 Satz 3 PatG sind die Bestimmungen der ZPO über die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend anzuwenden. Zuständig für die Entscheidung über die Klage ist das Bundespatentgericht als Gericht erster Instanz (vgl BPatGE 24, 160).

Die Klage ist auch begründet.

Die Einwendung des Klägers, daß er aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Parteien keine Kosten im Lösungsverfahren zu erstatten habe, ist zulässig. Die Bestimmung des § 767 Abs. 2 ZPO steht der Einwendung nicht entgegen. Bei der Kostenentscheidung, die nach der Rücknahme des Lösungsantrags gemäß § 17 Abs. 4 GbmG iVm § 84 Abs. 2 PatG in analoger Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO auf Antrag des Gebrauchsmusterinhabers zu treffen ist, sind zwar außergerichtliche Kostenvereinbarungen zu berücksichtigen. Das gilt jedoch nur dann, wenn die Vereinbarung unstreitig ist, denn nur in diesem Fall kann der Lösungsantragsteller einwenden, daß der Gebrauchsmusterinhaber kein Rechtsschutzinteresse an dem Kostenauspruch nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO hat. Sind sich die Beteiligten - wie im vorliegenden Fall - über die außergerichtliche Kostenregelung nicht einig, steht dem Antragsteller nur die Möglichkeit der Erhebung einer Vollstreckungsabwehrklage gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß offen (vgl. Baumbach-Hartmann, ZPO, 58. Aufl. § 269 Rdn 40, 41; OLG Frankfurt MDR 1983, 675; KG VersR 1994, 1491).

Die Zwangsvollstreckung aus dem Kostenfestsetzungsbeschuß vom 19. Mai 1998 ist unzulässig. Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in Verbindung mit den schriftlich bestätigten Punkten 4 und 5 des zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs zu der Überzeugung gelangt, daß der Kläger im Lösungsverfahren keine Kosten zu erstatten hat.

Was die Parteien hinsichtlich der Kosten des Lösungsverfahrens vereinbart haben wird von den Zeugen, die die Vergleichsverhandlungen telefonisch geführt haben, unterschiedlich dargestellt. Der Zeuge Dr. P... hat ausgesagt, daß eine wechselseitige Kostenaufhebung vereinbart worden ist. Nach der Aussage des Zeugen N... sollte der Beklagte alle Kosten des Lösungsverfahrens tragen und zu den in dem Lösungsverfahren entstandenen Kosten des Klägers einen Betrag von DM 2.000,-- beisteuern. Der Zeuge N... meinte,

dies in der schriftlichen Bestätigung der mündlichen Vergleichsverhandlungen auch so zu Papier gebracht zu haben. Er räumte ein, daß er Ziffer 5 des Vergleichs anders formuliert hätte, wenn er gewußt hätte, daß es wegen der Kosten zu Auseinandersetzungen kommen werde.

Der Senat hat keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit der Aussage des Zeugen N... zu zweifeln. Wäre eine

gegenseitige Kostenaufhebung vereinbart worden, hätte es keinen Sinn gehabt, daß sich der Beklagte gegenüber dem Kläger einerseits zur Zahlung eines Betrags in Höhe von DM 2.000,-- verpflichtete, der im wesentlichen die Kosten abdeckt, die dem Kläger durch das Lösungsverfahren entstanden sind, und andererseits seine Kosten in etwa gleicher Höhe im Wege der Kostenerstattung geltend macht. Dies widerspricht dem Sinn und Zweck eines Vergleichs, der üblicherweise eine umfassende und abschließende Regelung auch hinsichtlich der Kosten enthält. Es ist auch nachvollziehbar, daß der Beklagte neben den Kosten des Verletzungsprozesses gemäß Punkt 4 des Vergleichs auch alle Kosten des Lösungsverfahrens tragen sollte, denn so blieb dem Beklagten das Gebrauchsmuster erhalten, und nach der Aussage des Zeugen N... standen beide Verfahren für den Kläger günstig.

Dies hat der Zeuge P... auch nicht in Abrede gestellt.

Die Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen N... wird durch die Aussage des Zeugen Dr. P... nicht widerlegt, sondern im Gegenteil gestützt. Nach dessen Schilderung hat sich der Beklagte zur Zahlung von DM 2.000,- an den Kläger bereit erklärt, weil er dann ja noch den Kostenerstattungsanspruch aus dem Lösungsverfahren hatte, so daß er letzten Endes diese Kosten so ungefähr nicht zu zahlen gehabt hätte. Der Zeuge Dr. P... hat in diesem Zusammenhang weiter ausgesagt, er habe nach Erhalt des schriftlich bestätigten Vergleichsvorschlages seinem Mandanten geschrieben, daß "wir gegen den Kläger ja noch den Kostenanspruch aus dem Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren haben, mit dem wir uns materiell gesehen die an den Kläger zu zahlenden DM 2.000,-- zurückholen können".

Aufgrund dieser Aussage ist der Senat davon überzeugt, daß sich der Zeuge Dr. P... in den telefonischen

Vergleichsgesprächen zwar verpflichtet hat, dem Kläger DM 2.000,-- als Beitrag zu seinen Kosten zu zahlen, jedoch unter dem gegenüber dem Zeugen N... nicht zum Ausdruck

gebrachten Vorbehalt, daß der Beklagte seine in etwa in gleicher Höhe entstandenen Kosten für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren von DM 1.940,-- außerhalb des Vergleichs im Wege der Kostenerstattung wieder zurückholt. Dementsprechend hat der Beklagte zunächst am 21. Oktober 1996 den Betrag von DM 2.000,-- an den Kläger gezahlt und sodann, nachdem der Kläger den Löschantrag am 20. Februar 1997 zurückgenommen hatte, beim Patentamt Kostenantrag nach § 17 Abs. 4 GbmG iVm § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO gestellt und im Anschluß daran Kostenfestsetzung beantragt.

Die Absicht des Beklagten, die Kosten seines Anwalts im Wege der Kostenfestsetzung geltend zu machen und damit im wesentlichen eine gegenseitige Kostenaufhebung zu erlangen, war für den Kläger objektiv nicht erkennbar. Nachdem der Beklagte dem schriftlich fixierten Punkt 5 des Vergleichs nicht widersprochen hatte, konnte der Kläger selbstverständlich davon ausgehen, daß er seine Kosten vom Beklagten erhält, seinerseits jedoch keine Kosten an diesen zu zahlen hat, denn anderenfalls hätte es der Aufnahme des Kostenbeitrags von DM 2.000,-. gar nicht bedurft.

Die gedanklichen Überlegungen, von denen der Zeuge Dr. P... bei den Vergleichsverhandlungen nach seinem Bekunden ausgegangen ist, sind objektiv nicht nachvollziehbar. Bei seiner Vernehmung hat er zunächst ausgesagt, daß sein Mandant seine eigenen Kosten tragen sollte. Diese Erklärung hat er später jedoch widerrufen und ausgeführt, daß er rechtlich gesehen zwischen den Kosten seines Mandanten und seinen anwaltlichen Kosten unterschieden hat. Sein Mandant sollte auf der Vergleichsebene seine eigenen Kosten und die des Klägers tragen. Die anwaltlichen Kosten für das Lösungsverfahren sollten jedoch im Wege der

Kostenerstattung geltend gemacht werden. Da die Kosten des Mandanten vorliegend jedoch mit denen seines anwaltlichen Vertreters identisch sind und bei einem Vergleich üblicherweise die Frage der Kosten abschließend geregelt wird, ohne daß ein Kostenfestsetzungsverfahren erfolgt, war für den Klägervertreter der Gedankengang des Vertreters des Beklagten nicht zu erkennen.

Unter diesen Voraussetzungen liegt hier nach Überzeugung des Senats die Abgabe einer Willenserklärung unter einem geheimen Vorbehalt gemäß § 116 BGB vor, weil der Vertreter des Beklagten dem Klägervertreter gegenüber zwar zum Ausdruck gebracht hat, daß sein Mandant seine Kosten trägt und die Kosten des Klägers in Höhe von DM 2.000,-- übernimmt. Insgeheim sollten die Kosten des Mandanten jedoch nachträglich eingefordert werden. In dem Fall eines solchen geheimen Vorbehalts muß sich der Erklärende an dem festhalten lassen, was er nach außen zum Ausdruck gebracht hat, während dem Vorbehalt keine rechtliche Bedeutung zukommt.

Die Klage ist damit erfolgreich. Der Beklagte hat gegen den Kläger keinen Kostenerstattungsanspruch und darf daher aus dem Kostenfestsetzungsbeschluß nicht vollstrecken.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bezüglich der Kosten folgt aus § 709 § 108 ZPO.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

be