



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 44/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Zwangsvollstreckungssache

...

**betreffend das Patent 36 45 355**

**hier: Kostenentscheidung im Zwangsgeldverfahren**

hat der 10. Senat (Juristischer Senat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Rauch und die Richterin Püschel

beschlossen:

Der Schuldner trägt die Kosten des Zwangsgeldverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Am 11. Dezember 2001 schlossen die Parteien vor dem Bundespatentgericht in dem Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 55/00, betreffend das Patent 36 45 355, einen Vergleich, in dem sich die damalige Nichtigkeitsklägerin sowie der Schuldner, Verkaufsleiter der Nichtigkeitsklägerin, gegenüber der Gläubigerin ua zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verpflichteten. Der Vergleich lautet unter Buchstabe b):

"Die Klägerin und Herr W... verpflichten sich, über alle nach Deutschland importierten Metalldeckenelemente sowie über die Anzahl der davon patentgemäß eingesetzten Metalldeckenelemente Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen. Die Auskunft und Rechnungslegung erstreckt sich auf Projekt und Projektort. Sie erfolgt halbjährlich jeweils Ende März und Ende September. Zahlung ist binnen Monatsfrist nach Rechnungslegung zu leisten."

Eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs wurde dem Schuldner im Juli 2003 zugestellt.

Mit Schriftsatz vom 4. September 2003 beantragte die Gläubigerin, gegen den Schuldner wegen Nichtvornahme der geschuldeten Rechnungslegung ein Zwangsgeld festzusetzen. Er habe gegen sämtliche Verpflichtungen aus Buchstabe b) des Vergleichs verstoßen, er habe insbesondere verspätet und unvollständig Rechnung gelegt. Die Unvollständigkeit ergebe sich daraus, dass sich die Aufstellung nur auf patentgemäß verwendete Deckenelemente, nicht aber auch auf nicht patentgemäß verwendete Deckenelemente bezogen habe. Hintergrund dieser Erstreckung der Rechnungslegungspflicht auch auf angeblich nicht patentgemäß verwendete Deckenelemente sei, dass nicht alle Metalldeckenelemente mit der zusätzlichen Flies-Einlage eingesetzt werden. Das habe zur Folge, dass auch deren nicht patentverletzender Einsatz möglich sei. Aus diesem Grund habe man sich im Vergleich geeinigt, die Gläubigerin in die Lage zu versetzen, auch an den Projektorten, an denen angeblich nicht patentverletzende Projekte durchgeführt werden, eine Prüfung vorzunehmen. Hinsichtlich des von der Gläubigerin im einzelnen vorgelegten Schriftwechsels der Parteien wird auf die Anlagen ZV 4 bis ZV 12 des Antragsschriftsatzes Bezug genommen.

Der Schuldner trat dem Antrag entgegen. Der Antrag sei zu unbestimmt. Es werde nicht angegeben, für welchen Zeitraum welche der verschiedenen Pflichten von ihm jeweils nicht erfüllt sein sollen. Die Gläubigerin selbst trage vor, die Pflichten aus dem Vergleich seien zumindest teilweise erfüllt, die Festsetzung von Zwangsgeld zur Erzwingung unstreitig bereits erfüllter Ansprüche scheide aber aus. Letztlich rüge die Gläubigerin lediglich eine unzureichende Erfüllung der Auskunftspflichten, für die es aber an der für die Feststellung von Zwangsgeld erforderlichen Unvertretbarkeit fehle, da gemäß Buchstabe c) des Vergleichs hier die Buchprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer vereinbart und ohne weiteres durchführbar sei. Entgegen der Auffassung der Gläubigerin beziehe sich der Begriff der "Metalldeckenelemente" nicht auf jedwedes Metalldeckenelement, vielmehr seien aus-

schließlich abklappbare Metalldeckenelemente gemeint, die geeignet sein könnten, für patentgemäße Zwecke eingesetzt zu werden. Denn nur bei diesen komme überhaupt eine Anordnung mit einem die Wärmeeinwirkung aufschäumenden Dichtungsband in Betracht. Zum Beweis seien dienstliche Stellungnahmen der an der damaligen mündlichen Verhandlung beteiligten Richter einzuholen. Unabhängig davon habe er der Gläubigerin durch Schreiben vom 12. November 2002 zusammenfassend Auskunft erteilt und Rechnung gelegt über die Anzahl der nach Deutschland importierten Metalldeckenelemente, soweit diese vom Auskunftsanspruch erfasst seien, sowie über die Anzahl der davon patentgemäß eingesetzten Metalldeckenelemente. Hinsichtlich des Inhalts des Schreibens wird auf Anlage ZV 13 Bezug genommen.

Die Gläubigerin hat daraufhin das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und Kostenantrag gestellt. Der Schuldner habe die geschuldete Auskunft erteilt und entsprechend Rechnung gelegt. Dass seine Einwendungen unerheblich seien, ergebe sich schon aus der von ihm selbst gesehenen Notwendigkeit, zugleich eine vervollständigte Auskunft vorzulegen. Er habe insbesondere zum ersten Mal Auskunft über Projekte und Projektorte erteilt, hinsichtlich derer Deckenelemente für eine nicht patentgemäße Verwendung geliefert worden seien.

Die Gläubigerin beantragt,

dem Schuldner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Schuldner beantragt,

der Gläubigerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er stimmt unter Verwahrung gegen die Kostenlast der Erledigungserklärung zu und beruft sich zur Begründung des Kostenantrags auf seine in der Hauptsache zur Abweisung des Zwangsgeldantrages gemachten Ausführungen.

## II.

Dem Schuldner sind die Kosten des Zwangsgeldverfahrens gemäß § 91a Abs 1 Satz 1 ZPO iVm § 99 Abs 1 PatG aufzuerlegen.

Es liegt eine übereinstimmende Erledigungserklärung vor. Gemäß § 91a Abs 1 Satz 1 ZPO erfolgt die Kostenentscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Hierbei ist auf den voraussichtlichen Ausgang des Rechtsstreits abzustellen, wenn die Hauptsache sich nicht erledigt hätte oder nicht für erledigt erklärt worden wäre; eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten ist ausreichend (vgl Zöller, ZPO, 25. Aufl, § 91a Rdn 24). Diese Prüfung ergibt, dass die Gläubigerin mit ihrem Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgeldes voraussichtlich Erfolg gehabt hätte, wenn nicht der Schuldner mit Schreiben vom 12. November 2002 die geschuldete Auskunft erteilt hätte. Denn die Voraussetzungen für die Festsetzung eines Zwangsgeldes gemäß § 888 ZPO, bei dem es um die Vollstreckung einer nicht vertretbaren Handlung geht, haben vorgelegen.

Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich zulässig gewesen. Ein vor dem Bundespatentgericht geschlossener Vergleich ist Titel im Sinne von § 794 Abs 1 Nr 1 ZPO (vgl BPatGE 36, 146; Busse, PatG, 6. Aufl § 83 Rdn 15). Bei Auskunftserteilung und Rechnungslegung, wie sie unter Buchstabe b) des Vergleichs geschuldet sind, handelt es sich auch um nicht vertretbare Handlungen im Sinne von § 888 ZPO (vgl Zöller, aaO, § 888 Rdn 3; Baumbach/Lauterbach, ZPO, 63. Aufl, § 887 Rdn 21). Eine vollstreckbare Ausfertigung des Vergleichs ist dem Schuldner zugestellt worden.

Der Antrag der Gläubigerin kann auch nicht als zu unbestimmt angesehen werden. Es ist anerkannt, dass im Rahmen des § 888 ZPO zwar nicht die inhaltlich unrichtige, aber die formal unvollständige Auskunft geahndet werden kann (vgl

BGH GRUR 1994, 630, 632 li Sp; OLG Hamburg NJW-RR 2002, 1292; OLG Frankfurt a. M. GRUR-RR 2002, 120; OLG Düsseldorf GRUR 1979, 275, 276; Busse, aaO, § 140b Rdn 64 aE; Baumbach/Lauterbach, aaO, § 887 Rdn 21). Ein solcher Fall liegt vor. Aus dem Vorbringen der Gläubigerin ergibt sich eindeutig, dass sie nicht die inhaltliche Richtigkeit der erteilten Auskünfte beanstandet hat, wie etwa die Anzahl der jeweils genannten Metalldeckenelemente oder die Angaben zu Projekt oder Projektort - nur insoweit würde die unter Buchstabe c) des Vergleichs vereinbarte Prüfungspflicht, auf die der Schuldner verwiesen hat, greifen -, sondern die formale Unvollständigkeit. Die Gläubigerin verweist zu Recht darauf, dass der Vergleich unter Buchstabe b) zwei verschiedene Arten von Metalldeckenelementen nennt, nämlich zum einen bloß "Metalldeckenelemente", zum anderen die "davon patentgemäß eingebauten Metalldeckenelemente". Wie weit der Begriff der "Metalldeckenelemente" im ersten Satzteil von Buchstabe b) des Vergleichs reicht, ob damit, wie der Schuldner geltend macht, nur "abklappbare Metalldeckenelemente" gemeint sind, braucht nicht entschieden zu werden. Denn jedenfalls reicht der bloße Begriff "Metalldeckenelemente" zweifellos weiter als der davon deutlich abgegrenzte Begriff "patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente". Dieser Wortlaut des Vergleichs entsprach auch dem Willen der Parteien. Die Gläubigerin hat nachvollziehbar dargelegt, warum vorliegend die Auskunftserteilung nicht allein auf patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente beschränkt worden ist. Auch der Schuldner hat nicht in Abrede gestellt, dass die Auskunftserteilung nicht allein auf patentgemäß eingesetzte Metalldeckenelemente beschränkt ist. Da er bis zum Zeitpunkt der Stellung des Zwangsgeldantrages nur über die patentgemäß eingebauten Metalldeckenelemente Auskunft erteilt und Rechnung gelegt hat, war die Auskunft formal unvollständig. Erst in seiner im November 2002 ergänzten Auskunft hat er zwischen patentgemäßen und nicht patentgemäßen Metalldeckenelementen unterschieden.

Da der Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgeldes somit zulässig und begründet gewesen wäre, erscheint es angemessen, dem Schuldner die Kosten des Zwangsgeldverfahrens aufzuerlegen.

Schülke

Rauch

Püschel

Pr