

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

GKG § 114; PatG § 42 Abs. 2 Satz 1

Zahlt eine zur Zahlung des Auslagenvorschusses für ein Sachverständigengutachten verpflichtete Partei den Vorschuß nicht, so ist zu prüfen, ob von Amts wegen ein Sachverständigengutachten eingeholt werden soll.

Wenn die Heranziehung eines Sachverständigen von Amts wegen geboten ist, weil der technische Sachverhalt sich als so schwierig darstellt, daß er ohne Hilfe eines Sachverständigen nicht erfaßt und beurteilt werden kann, so kann gemäß § 114 Abs. 3 GKG die Zahlung eines Auslagenvorschusses angeordnet werden.

BGH, Urt. v. 27. November 1975 - X ZR 29/75 - Bundespatentgericht

34

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 29/75

URTEIL

Verkündet am
27. November 1975
Kriegl,
Amtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der A [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED], S [REDACTED], M [REDACTED]
(V.St.A.),

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt [REDACTED]
[REDACTED] -

gegen

die O [REDACTED] AG, Z [REDACTED] Schweiz), vertreten durch den
Verwaltungsratsvorsitzenden Dr. Max H [REDACTED], Z [REDACTED]

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] [REDACTED]
und Patentanwälte Dr. W. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] -

37

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. November 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr. Häußer

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 13. November 1974 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

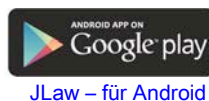
Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. Juli 1964 angemeldeten Patents 1 224 910, das die Verwendung von organischen, flexiblen, duroplastischen Kunststoffen zum Gießen von Brillengestellen oder Brillengestelleinzelteilen in Formen betrifft.

Der erteilte Patentanspruch lautet:

"Verwendung von organischen, flexiblen, durch Einbau oder Zusatz von Substanzen aus langkettigen aliphatischen Molekülgruppen mit etwa 10 C-Atomen aufwärts entweder zum flüssigen Harz oder zum Härter oder als dritte Komponente zur Kunststoffmischung flexibilisierten duroplastischen Kunststoffen, insbesondere Epoxydharzen, ungesättigten Polyesterharzen zum Gießen von Brillengestellen oder Brillengestelleinzelteilen in Formen."



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat das Patent auf Grund der von der Beklagten vorgenommenen Beschränkung dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er dem Patentanspruch die folgende Fassung gegeben hat:

"Verwendung von Epoxydharzen, die durch Einbau oder Zusatz von Substanzen aus langkettigen aliphatischen Molekülgruppen mit etwa 10 C-Atomen aufwärts entweder zum flüssigen Harz oder zum Härter oder als dritte Komponente zur Kunststoffmischung flexibilisiert wurden, zum Vakuumgießen von Brillengestellen oder Brillengestelleinzelteilen in Formen."

Im übrigen hat er die Klage abgewiesen.

Die Klägerin hat Berufung eingelegt, mit der sie geltend macht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, weil er keine gewerbliche Verwertung gestatte. Die Lehre des Patents sei nicht ausführbar. Die Patentschrift enthalte keine quantitativen und qualitativen Angaben über die als duroplastische Kunststoffe zu verwendenden Kunststoffe, die beizufügenden Härter und die flexibilisierenden Substanzen. Von der Klägerin beauftragte, überdurchschnittlich befähigte und sehr erfahrene Fachleute hätten sich jahrelang bei einem Kostenaufwand über 700 000 Dollar intensiv, aber vergeblich darum bemüht, mit Hilfe der in der Patentschrift gemachten Angaben ein geeignetes Material für die Fertigung von Brillengestellen zu gewinnen; viele der nach dem Patent in Betracht kommenden Möglichkeiten seien erfolglos durchgearbeitet worden. Erst nach 6 Jahren sei es der Klägerin gelungen, einen Härter zu finden, mit dem die Lehre nach dem Streitpatent erfolgreich nachgearbeitet werden könne. Bei Lizenzver-

handlungen der Parteien habe die Beklagte die Kenntnis über den richtigen Härter als wesentliche Voraussetzung für die Herstellung von den Anforderungen genügenden Brillengestellen bezeichnet. Sie habe sich aber auch für den Fall der Lizenzerteilung nicht bereitgefunden, die Formel des von ihr verwendeten Härters bekanntzugeben, sondern von der Klägerin verlangt, den Härter bei der Beklagten zu beziehen.

Die Klägerin verfolgt ihren Antrag,

das Patent 1 224 910 vollständig für nichtig zu erklären, weiter und beantragt hilfsweise, die Sache an den Nichtigkeitssenat zurückzuverweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte hält die im Patent gegebene Lehre für hinreichend bestimmt. Als Epoxydharze böten sich dem Fachmann Harze vom Typ Bisphenol A an. Als Härter bevorzuge der Fachmann die Amin-Härter. Flexibilisierende langkettige aliphatische Verbindungen - mit etwa 10 C-Atomen aufwärts - seien aus der einschlägigen Literatur in ausreichendem Umfang bekannt.

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Klägerin ist unbegründet.

I.

1. Die Streitpatentschrift weist einleitend darauf hin, daß es bei der massenweisen Herstellung billiger Brillengestelle aus Celluloseacetat durch Gießen in Formen möglich ist, Verstärkungseinlagen oder Scharnierteile gleichzeitig und leicht in das gegossene Brillengestell miteinzuarbeiten, so daß ein zusätzliches Bohren, Fräsen, Einschrauben oder eine sonstige mechanische Hilfsarbeit entfalle. Nasenstege oder Nasenstegplättchen könnten in einem einzigen Arbeitsgang mit angegossen werden. Die Streitpatentschrift bezeichnet sodann gegossene Brillengestelle aus thermoplastischen Kunststoffen als nicht ausreichend kratz- und biegefest und als zu schwer. Als mit der Erfindung erreichte Vorteile führt die Streitpatentschrift auf, daß sich Formen aus den erfindungsgemäßen Werkstoffen wesentlich wohlfeiler herstellen lassen als Formen aus den bisher üblichen Werkstoffen (Sp. 1, Z. 36 - 46). Das verwendete Kunststoffmaterial sei durchweg leichter, härter, kratz- und biegeester als die herkömmlichen Thermoplaste zum Herstellen von Brillengestellen (Sp. 2, Z. 30 - 33). Das thermische Rückbiegungsvermögen sei größer als bei den üblichen Thermoplasten (Sp. 2, Z. 34/35). Das erfindungsgemäße Kunststoffmaterial habe gegenüber nicht modifizierten Duroplasten eine verbesserte Schlagbiegefestigkeit (Sp. 2, Z. 35 - 38). Es erleichtere das Einlegen der Gläser in die Fassungen, sei in der Hitze von erheblich größerer Flexibilität, chemisch und physikalisch resistenter als Celluloseacetat und weniger feuergefährlich als z. B. Celluloid (Sp. 2, Z. 39 - 45).

2. Aus den vorstehenden Angaben der Streitpatentschrift ergibt sich die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe:

Ein für die billige und einfache massenweise Herstellung von Brillengestellen oder Teilen davon geeignetes Material bereitzustellen, mit dem einfacher anzupassende, leichtere, härtere sowie kratz- und biegefestere und weniger feuergefährliche Brillengestelle angefertigt werden können als Brillengestelle aus Celluloseacetat oder thermoplastischem Kunststoff.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe wird im Streitpatent in der erteilten Fassung vorgeschlagen, zum Gießen in Formen, was nach der Patentbeschreibung im Vakuum erfolgen soll (Sp. 1, Z. 28), duroplastische Kunststoffe, insbesondere Epoxydharze zu verwenden, die durch Einbau oder Zusatz von Substanzen aus langkettigen aliphatischen Molekülgruppen mit etwa 10 C-Atomen aufwärts entweder zum flüssigen Harz oder zum Härter oder als dritte Komponente zur Kunststoffmischung flexibilisiert sind (Sp. 1, Z. 16 - 25 und Sp. 2, Z. 49 bis Sp. 3, Z. 6).

4. Der Gegenstand des vom Nichtigkeitssenat in zulässiger Weise eingeschränkten Patentanspruchs ist demnach die Verwendung von

- (1) Epoxydharzen,
- (2) Härtern und
- (3) Flexibilisierungsmitteln in Form von langkettigen aliphatischen Verbindungen mit etwa 10 C-Atomen aufwärts
 - (a) zum Einbau
 - (aa) in das flüssige Harz
 - oder
 - (bb) in den Härter
 - oder
 - (b) als Zusatz
 - (aa) zum flüssigen Harz

oder
(bb) zum Härter
als dritte Komponente zur Kunststoffmischung
zum Vakuumgießen von Brillengestellen oder Brillengestell-
einzelteilen in Formen.

Das Merkmal 3 a ist so zu verstehen, daß die Flexi-
bilisierungsmittel in das flüssige Harz oder den Härter
so eingebaut werden, daß sich modifizierte Epoxydharze
oder Härter ergeben. Hingegen bringt das Merkmal 3 b zum
Ausdruck, daß die Flexibilisierungsmittel zusammen mit
dem Epoxydharz und dem Härter ein Gemisch bilden.

II.

1. Die Frage, ob die in einem Patent vorgeschlagene
Lösung ausführbar ist, das heißt vom Leser der Patent-
schrift zur Erreichung des vom Patent erstrebten Erfol-
ges in die Praxis umgesetzt werden kann, ist nach dem
Fachwissen und dem Fachkönnen des Durchschnittsfachman-
nes im Prioritäts- (hier Anmeldungs-)zeitpunkt zu beur-
teilen, an den sich die Patentschrift richtet. Das ist
hier wie im Falle "Polymerisationsbeschleuniger" (BGH
GRUR 1965, 138 ff.) ein akademisch ausgebildeter Industrie-
Chemiker mit der durchschnittlichen Sachkunde und Erfah-
rung auf dem Gebiet der Kunststoffchemie, der sich mit
der Herstellung von Materialien befaßt, die für die Her-
stellung von Brillengestellen verwendet werden. Von einem
solchen Fachmann ist zu erwarten, daß er über ausreichende
Kenntnisse darüber verfügt, wie mit den Brillengestellen
verfahren wird, um daraus fertige Brillen herzustellen.
Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist Voraus-

setzung für die Ausführbarkeit einer Erfindung nicht, daß die Patentschrift dem Durchschnittsfachmann so genaue Angaben z. B. über die Art und Menge des einzusetzenden Ausgangsmaterials und die einzuhaltenden Verfahrensbedingungen macht, daß er sofort und ohne jeglichen Fehlschlag zu einem Endprodukt mit den erstrebten Eigenschaften gelangen kann; er läßt es für die Erfüllung der Voraussetzungen der Ausführbarkeit einer Erfindung vielmehr ausreichen, daß sich der Fachmann anhand der Angaben der Patentschrift auf Grund seines Fachwissens und Fachkönnens ohne eigenes erfinderisches Bemühen notfalls mit Hilfe orientierender Versuche alsbald ein zuverlässiges Bild darüber verschaffen kann, welche Stoffe und welche Mengen davon er nehmen muß, um den gewünschten Erfolg zu erreichen (BGH GRUR 1965, 138, 141 re. Sp. - Polymerisationsbeschleuniger). Es steht der Ausführbarkeit einer Erfindung demnach nicht entgegen, daß der Fachmann noch Versuche machen muß, um sich anhand der richtungsweisen Angaben der Patentschrift zu vergewissern, welches Material und welche Menge davon geeignet ist, den vom Patent erstrebten Erfolg zu erreichen. Solange derartige Versuche den im Einzelfall zumutbaren Umfang nicht überschreiten, ist es unschädlich, daß sich die eine oder andere Verbindung, obwohl sie unter den Wortlaut der Patentschrift fällt, bei den Versuchen als für den betreffenden Zweck untauglich erweist (BGH aaO und GRUR 1965, 473, 475 li. Sp. - Dauerwellen). Für die Ausführbarkeit der Lehre eines Patents genügt es in der Regel weiter, wenn der erstrebte Erfolg nur bei einigen wenigen, aber vom Fachmann auf Grund seines Fachwissens und Fachkönnens nach den Angaben der Patentschrift zuverlässig und auch ohne unzumutbaren Aufwand zu ermittelnden Arten der ein-

zusetzenden Ausgangsstoffe eintritt (BGH GRUR 1965, 138, 141/2 - Polymerisationsbeschleuniger).

2. Was die drei Stoffe angeht, die nach dem Lösungsvorschlag des Streitpatents zur Herstellung von Brillengestellen verwendet werden, so sind diese zwar in der Patentschrift nicht näher bezeichnet; der Nichtigkeitsssenat hat jedoch im angefochtenen Urteil zutreffend darauf abgestellt, daß der Fachmann solchenfalls unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse für die betreffende Fertigung auf die am Anmeldetag bekanntesten und gebräuchlichsten Vertreter der in Frage kommenden Stoffarten zurückgreife. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung. Wenn in einer Patentschrift nähere Angaben fehlen, kann der Fachmann davon ausgehen, daß ihn die üblichen Vertreter der in der Patentschrift genannten Stoffarten zum Erfolg führen, wenn er den besonderen Verhältnissen Rechnung trägt, die sich bei der Herstellung und der erforderlichen Weiterverarbeitung seines Produkts ergeben.

a) Der Nichtigkeitsssenat nimmt in diesem Zusammenhang an, als Epoxydharz greife der Fachmann auf die aus Bisphenol A (= Diphenylolpropan) und Epichlorhydrin hergestellten Vertreter zurück, denen in vorveröffentlichten Literaturstellen die größte Bedeutung beigemessen werde. Das hat der Nichtigkeitsssenat zutreffend der Encyclopädie der Technischen Chemie von Ullmann, Bd. 8, 1957, S.431 entnommen. Die im April 1963 veröffentlichte US-Patentschrift 3 085 075 (Sp.2, Z.59 - 61) führt aus, daß diese Epoxydharze in weitem Umfang gebraucht werden. Die US-Patentschrift 2 847 395 aus dem Jahre 1958 (Sp.1, Z.21 - 23) und die 1960 veröffentlichte britische Patentschrift

847 028 (S.2, Z.101 bis S.3, Z.2) bezeichnen sie als typische Epoxydharze. Auch die französische Patentschrift 1 360 902 von April 1964 weist besonders auf diese Epoxydharze hin (S.2 re.Sp. 3.Abs.).

b) Als Härter bevorzugt der Fachmann nach Auffassung des Nichtigkeitssenats die bekannten Amine, weil sie bereits bei Raumtemperatur die Härtung bewirkten und zu Produkten mit niedrigerer Wärmeformbeständigkeit führten; letzteres sei praktisch wichtig, weil der Optiker wiederholt Korrekturen am Brillengestell vornehme und es zu diesem Zweck erwärme. Dies konnte der Nichtigkeitssenat den Erläuterungen in Ullmann aaO S. 434/435 entnehmen, wo ausgeführt ist, daß zur Härtung bei Raumtemperaturen in erster Linie Polyamine empfohlen werden.

c) Als Flexibilisierungsmittel in Form von langkettigen aliphatischen Verbindungen mit etwa 10 C-Atomen aufwärts als Zusatz zum oder zum Einbau in das Epoxydharz hat der Fachmann nach Auffassung des Nichtigkeitssenats in erster Linie die bekannten langkettigen aliphatischen Aminhärter verwenden können; außerdem habe er das seit langem bekannte Flexibilisierungsmittel "Duomeen S" nehmen können.

In der vom Nichtigkeitssenat hierfür angezogenen Belegstelle Lee and Neville, Epoxy Resins, 1957, Seite 177, ist ein typisches Flexibilisierungsmittel für Epoxydharze in Form eines langkettigen aliphatischen Diamins genannt. Den in der britischen Patentschrift 847 028 (1960) empfohlenen Polyaminen wird zugeschrieben, daß die mit ihrer Hilfe hergestellten Produkte eine größere Härte bei gleich-

zeitiger Beweglichkeit (flexural strength) aufweisen (S.2, Z.75 - 84, besonders 80). Das bringt auch die US-Patentschrift 3 085 075 (April 1963) für die langket-tigen (12 - 22 C-Atome) aliphatischen Flexibilisierungsmittel zum Ausdruck; danach sind die damit behandelten Epoxydharze beweglich und hart (Sp.1, Z.52 - 55).

3. Der sachkundige Nichtigkeitssenat ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der Kunststoffchemiker in der Lage war, den Gegenstand des Streitpatents auch hinsichtlich der Mengenanteile der einzelnen Komponenten, hinsichtlich deren er sich am Stand der Technik habe orientieren können, mit Erfolg nachzuarbeiten. Der Fachmann habe zwar eine Reihe von Versuchen machen müssen um festzustellen, welche der in Frage kommenden Kombinationen sich am besten für den beabsichtigten Zweck eigne. Er habe diese Versuche aber auf Grund seines Fachwissens so zweckmäßig anlegen können, daß sie ihm, ohne den zumutbaren Umfang zu überschreiten, ein zuverlässiges Bild darüber ver-mittelten, wie er den gewünschten Erfolg erzielen konnte.

4. a) Die Klägerin hat ausweislich des Urteilstat-bestandes bereits im ersten Rechtszuge behauptet, von ihr beauftragte, überdurchschnittlich befähigte und sehr erfahrene Fachleute hätten sich drei Jahre lang bei einem Kostenaufwand von 250 000 Dollar intensiv, aber vergeblich darum bemüht, mit Hilfe der Angaben der Streitpatent-schrift ein für die Fertigung von Brillengestellen geeig-netes Material zu gewinnen und sie hätten viele der nach dem Streitpatent in Betracht kommenden Möglichkeiten erfolglos durchgearbeitet. Der sachkundige Nichtigkeits-senat hat diese Behauptung ersichtlich nicht für durch-greifend erachtet.

b) Die Klägerin hat auch im zweiten Rechtszuge keine Tatsachen vorgebracht, die geeignet wären, Zweifel an der Richtigkeit der Feststellungen des mit sachkundigen Mitgliedern besetzten Nichtigkeitssenats hinsichtlich der Ausführbarkeit der streitigen Erfindung aufkommen zu lassen. Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte habe die Kenntnis über den richtigen Härter als wesentliche Voraussetzung für die Herstellung der den Anforderungen genügenden Brillengestellen bezeichnet, sich aber nicht bereit gefunden, die Formel ihres Härters preiszugeben, begründet keine Zweifel in dieser Richtung. Das Verhalten der Beklagten bei den Lizenzverhandlungen spricht eher dafür, daß sie eine inzwischen erkannte optimale Lösung für sich behalten wollte. Das Verhalten der Beklagten gibt nichts dafür her, daß der Fachmann mit den Kenntnissen und der Sachkunde des Anmeldezeitpunkts entgegen den Feststellungen des Nichtigkeitssenats nicht in der Lage war, einen Härter zu finden, mit dem sich den Anforderungen genügende Brillengestelle herstellen ließen. Die Klägerin hat nicht vorgetragen, was sie im einzelnen unternommen hat, um die Lehre nach dem Streitpatent nachzuarbeiten. Sie hat keine Angaben darüber gemacht, welche Versuche sie gemacht hat und welches Ergebnis die einzelnen Versuche gehabt haben. Die Tatsache allein, daß sie für das Permalon-Projekt, das die Herstellung der in Rede stehenden Brillengestelle betreffen soll, von 1964 bis September 1975 insgesamt 723 285 Dollar aufgewendet hat, spricht nicht gegen die Ausführbarkeit der Lehre nach dem Streitpatent. Mangels substantiierter Angaben über ihre Bemühungen, einen geeigneten Härter für das Material zur Herstellung von Brillengestellen zu finden, läßt diese Tatsache allein

keine Zweifel an der Ausführbarkeit der streitigen Lehre aufkommen. Der erkennende Senat hat deshalb keine Veranlassung, die Feststellungen des Nichtigkeitssenats, an der sachkundige und in der Praxis erfahrene technische Mitglieder des Nichtigkeitssenats beteiligt waren, hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung in Zweifel zu ziehen.

III.

1. Der Nichtigkeitssenat hat die Erfindungshöhe des eingeschränkten Gegenstandes des Streitpatents bejaht. Der Stand der Technik zeige, daß die Fachwelt das Ziel, Brillengestelle aus Kunststoff in bezug auf Kratzfestigkeit und Biegefestigkeit unter Herabsetzung des Gewichts zu verbessern, nicht erreicht habe. Es seien keine Vorbilder bekannt geworden, Brillengestelle in dieser Richtung zu vervollkommen. Dem Fachmann habe zur Lösung der umrissenen Aufgabe nur der allgemeine Wissensstand der Kunststoffchemie und der Kunststoffverarbeitung zur Verfügung gestanden. Für die positive Beurteilung der erfinderischen Leistung hat der Nichtigkeitssenat erwogen, daß bei der Qualitätsverbesserung von Brillengestellen Eigenschaften des Materials ausgeschaltet werden mußten, die die Eignung der Brillengestelle geschmälert oder aufgehoben hätten; ein sonst hochwertiges Brillengestell sei nämlich unbrauchbar, wenn beispielsweise der Werkstoff nicht elastisch genug sei, um die Brillengläser durch Klemmwirkung im Gestell befestigen zu können, oder wenn es sich nicht schon bei niedriger Temperatur verformen ließe, damit es auf einfache Weise der Kopfform des Brillenträgers angepaßt

werden könne. Der Nichtigkeitssenat hat die erfinderische Leistung beim Streitpatent ersichtlich darin gesehen, daß, ohne daß es ein Vorbild dafür gab, eine Lösung aufgefunden worden ist, die allen diesen Anforderungen gerecht geworden ist.

2. Die Klägerin hat erstmals mit Schriftsatz vom 15. November 1975 geltend gemacht, dem Streitpatent fehle die Erfindungshöhe. Alle Bestandteile des Materials, wie Epoxydharze, Härter und Flexibilisatoren seien auch hinsichtlich ihrer physikalisch-chemischen Funktion bekannt gewesen.

3. a) Der erkennende Senat hat in den Ausführungen der Klägerin in der Berufungsschrift vom 2. Mai 1975, der Gegenstand des Streitpatents sei nach §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 1 Abs. 1 PatG nicht patentfähig, einen durch konkludentes Handeln gestellten Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens gesehen. Er hat sich zu dieser Annahme veranlaßt gesehen, weil es in der Regel dem Willen einer im ersten Rechtszug des Nichtigkeitsverfahrens vor dem auch mit technisch vorgebildeten Richtern besetzten Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts unterlegenen Partei entspricht, daß der Bundesgerichtshof, der nur mit juristisch vorgebildeten Richtern besetzt ist, das Gutachten eines Sachverständigen einholt, um die Entscheidung des Nichtigkeitssenats in technischer Hinsicht zu überprüfen. Der erkennende Senat hat deshalb am 16. September 1975 einen Sachverständigen ernannt und die Beauftragung des Sachverständigen mit der Erstattung des schriftlichen Gutachtens davon abhängig gemacht, daß die Klägerin bis zum 20. Oktober 1975 die Zahlung eines Auslagenvorschusses

nachweist. Die Anordnung hinsichtlich des Vorschusses beruht auf § 114 Abs. 1 Satz 2 GKG, der nach § 42 Abs. 2 Satz 1 PatG im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof im Patentnichtigkeitsverfahren gilt. Die Klägerin hat am 6. Oktober 1975 beantragt, den Beschluß über die Vorschußzahlung aufzuheben, weil sie dazu nicht gehört worden sei. Der Senat hat den Antrag der Klägerin am 7. Oktober 1975 zurückgewiesen. Die Klägerin hat den Vorschuß nicht bezahlt. Deshalb hat der Senat den Beschluß, mit dem der Sachverständige ernannt worden ist, am 22. Oktober 1975 wieder aufgehoben. Zahlt eine zur Zahlung des Auslagenvorschusses verpflichtete Partei den Vorschuß nicht rechtzeitig und gibt sie dafür auch keine triftigen Gründe an, so rechtfertigt das die Annahme, daß sie von sich aus keinen Wert auf die Einholung eines Sachverständigengutachtens legt.

Die Klägerin hat am 30. Oktober 1975 angekündigt, einen geeigneten Sachverständigen vorzuschlagen; der vom Senat ernannte Sachverständige sei für den vorliegenden Fall nicht geeignet. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin keinen Sachverständigen vorgeschlagen und keinen Antrag gestellt, das Gutachten eines Sachverständigen einzuholen. Bei dieser Sachlage ist zu prüfen, ob von Amts wegen ein Sachverständiger zur Frage der Erfindungshöhe heranzuziehen ist.

b) Der erkennende Senat hält die Heranziehung eines Sachverständigen von Amts wegen nur in den Fällen für geboten, in denen sich der technische Sachverhalt als so schwierig darstellt, daß er ohne Hilfe eines Sachverständigen nicht erfaßt und beurteilt werden kann. Solchen-

falls kann zugleich mit der von Amts wegen erfolgenden Ernennung des Sachverständigen nach § 114 Abs. 3 GKG die Zahlung eines Auslagenvorschusses angeordnet werden. Die Beauftragung des Sachverständigen mit der Erstattung des Gutachtens wird dann nicht von der Einzahlung des Vorschusses abhängig gemacht, weil ein Fall des § 114 Abs. 1 GKG nicht vorliegt. Die Vornahme einer von Amts wegen vorzunehmenden Handlung des Gerichts von einem Vorschuß abhängig zu machen, wird nicht für zulässig gehalten (siehe die Begr. der Bundesregierung zum KostenänderungsG vom 26. Juli 1957 - BTDrucks. 2. Wahlperiode 1953, Nr. 25455 Seite 173; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973 § 42 e Rdn. 3; Lindenmaier, Patentgesetz 6. Aufl. 1973 § 42 e Anm. 3). Der Auslagenvorschuß nach § 114 Abs. 3 GKG ist bei dem Kostenschuldner beizutreiben. Das ist gemäß § 95 Abs. 1 Satz 1 GKG der Berufungskläger.

c) Der vorliegende Fall nötigt nicht zur Einholung eines Sachverständigengutachtens von Amts wegen. Der erkennende Senat ist von sich aus in der Lage, den technischen Sachverhalt zu erfassen und die Frage der Erfindungshöhe zu beurteilen. Der Umstand, daß alle Bestandteile des Materials, dessen Verwendung das Streitpatent lehrt, im Anmeldezeitpunkt auch hinsichtlich ihrer physikalisch-chemischen Funktion bekannt waren, steht der Erfindungshöhe des Gegenstandes des Streitpatents nicht entgegen. Vielmehr ist den Ausführungen des Nichtigkeitssenats beizutreten, daß die Lösung nach dem Streitpatent ein Material mit solchen Bestandteilen aufzeigt, das allen Anforderungen an Brillengestelle in bezug auf Kratzfestigkeit und Biegefestigkeit unter Herabsetzung des Gewichts, Elastizität zum Einklemmen der Brillengläser und Verformbarkeit bei niedrigen Temperaturen zwecks einfacher Anpassung an die

Kopfform des Brillenträgers gerecht wird, und daß es dafür im Stand der Technik kein Vorbild gegeben hat. Da die Klägerin auch in diesem Punkte nichts aufgezeigt hat, was die Beurteilung der Erfindungshöhe durch den Nichtigkeits-senat in einem anderen Licht erscheinen ließe, ist den Ausführungen des sachkundigen Nichtigkeitssenats zur Erfindungshöhe beizutreten.

IV.

Da sich die Angriffe der Klägerin gegen die Ausführbarkeit und die Erfindungshöhe der Lehre des Streitpatents somit als unbegründet erweisen, ist die Berufung der Klägerin mit der Kostenfolge aus §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 und 36 q Abs. 1 PatG zurückzuweisen.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Häüßer