

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 1999 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 12. März 1997 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 26. April 1996 auch zurückgewiesen wurde, soweit diese sich gegen die Abweisung der auf das deutsche Gebrauchsmuster G 89 16 172 gestützten Klage richtet.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war Inhaber des am 14. März 1989 angemeldeten europäischen Patents 0 339 231, das eine "landwirtschaftliche Mäh- und Heumaschine" betraf; das Patent ist durch eine während des Revisionsverfahrens letztinstanzlich bestätigte Entscheidung des Europäischen Patentamts widerrufen worden. Er war weiterhin Inhaber des aus der zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters G 89 16 172 (Klagegebrauchsmusters), dessen (verlängerte) Schutzdauer spätestens mit dem 14. März 1999 abgelaufen ist; ob der Ablauf bereits zwei Jahre früher eingetreten ist, ist Gegenstand eines vor dem Senat anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens (X ZB 28/98). Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat folgenden Wortlaut:

"Mäh- oder Heumaschine mit mindestens einem rotierend antreibbaren Mäh- oder Rechwerk (12, 22), das mit als Mähmesser oder als Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierenden Werkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1, A2, A3, A4) an einem mit dem Schlepper verbindbaren Traggestell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenkachse des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) durch einen unterhalb der Arbeitsebene angeordneten Momentanpol (M) verläuft, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung des Momentanpols (M) derart erfolgt, daß in Betriebsstellung die Vorderseite (12') des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) bei Vorwärtsfahrt beim Auftreffen auf ein Hindernis gewichtsentlastet hochschwenkt und der Momentanpol (M)

- 4 -

in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite (12') des Mäh- oder Rechwerks (12, 22) liegt."

Die Beklagte stellt eine Mähmaschine her und vertreibt diese unter der Bezeichnung "F. Turbomäher". Hierin sieht der Kläger eine wortsinngemäße Verletzung des europäischen Patents wie des Klagegebrauchsmusters.

Der Kläger hat, gestützt auf das europäische Patent und auf das Klagegebrauchsmuster, begehrt, die Beklagte ordnungsmittelbewehrt zu verurteilen, es zu unterlassen, näher bezeichnete Mähmaschinen herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in den Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu besitzen; wegen der Bezeichnung der Merkmale der angegriffenen Ausführungsform wird auf das angegriffene Urteil verwiesen. Er hat weiter beantragt festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihm allen Schaden zu ersetzen, der ihm aus den behaupteten Verletzungshandlungen entstanden sei und noch entstehe; weiter hat er die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung beantragt. Das Landgericht hat der Klage entsprochen, soweit sie auf das europäische Patent gestützt war; im übrigen hat es sie abgewiesen. Gegen das landgerichtliche Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt; die Beklagte hat insgesamt Klageabweisung begehrt, der Kläger hat, soweit die Klage aus dem Gebrauchsmuster abgewiesen worden war (Klageantrag I 2), hinsichtlich des Unterlassensbegehrens in erster Linie folgenden Antrag gestellt:



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"I. Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, Mähmaschinen der im folgenden einkopierten Art

herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in den Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu besitzen, die folgende Merkmale aufweisen:

- a) Es handelt sich um eine Mähmaschine mit mindestens einem rotierend antreibbaren Mähwerk, das ein Mähmesser aufweist, das eine Arbeitsebene definiert.

- b) Zwei Lenker bilden eine Ausgleichsvorrichtung, mittels der das Mähwerk an einem Traggestell abgestützt ist, das mit dem Schlepper verbindbar ist.
- c) Das Mähwerk ist um eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse schwenkbar.
- d) Die Schwenkachse des Mähwerks verläuft unterhalb der Arbeitsebene.
- e) Beim Auftreffen auf ein Hindernis in Vorwärtsfahrt ergibt sich ein Drehmoment bezüglich des Momentanpols, das die Vorderseite des Mähwerks gewichtsentlastet hochschwenkt."

Hilfsweise hat der Kläger das Merkmal e) wie folgt formuliert:

- "e) Beim Auftreffen auf ein Hindernis in Vorwärtsfahrt ergibt sich ein Drehmoment bezüglich des Momentanpols, das die Vorderseite des Mähwerks gewichtsentlastend" - ersichtlich gemeint: gewichtsentlastet - "hochschwenkt und der Momentanpol in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite des Mähwerks liegt."

Der Kläger hat weiter Anschlußberufung eingelegt, mit der er eine Erweiterung der Verurteilung aus dem europäischen Patent begehrt hat.

Das Berufungsgericht hat die Berufung und die Anschlußberufung des Klägers zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen.

Der Senat hat die hiergegen gerichtete Revision des Klägers nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als sie sich gegen die Zurückweisung der Berufung hinsichtlich der Klage aus dem Gebrauchsmuster richtet.

Die Parteien haben im Hinblick auf den eingetretenen Ablauf der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters übereinstimmend hinsichtlich des Unterlassungsantrags und des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzpflicht hinsichtlich eines künftig noch entstehenden Schadens die Hauptsache für erledigt erklärt und insoweit wechselseitige Kostenauflegung beantragt. Der Kläger verfolgt den Schadensersatzfeststellungsantrag und den Auskunftsantrag im übrigen weiter. Die Beklagte begehrt insoweit die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

Nach teilweiser Nichtannahme und übereinstimmender Erledigungserklärung ist über die Revision in der Hauptsache nurmehr zu entscheiden, soweit sich das Klagebegehren auf die Feststellung der Schadensersatzpflicht aus dem Klagegebrauchsmuster für die Vergangenheit und auf entsprechende Auskunft richtet. In diesem Umfang führt das Rechtsmittel zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Beru-

fungsgericht, dem zugleich die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist. Das Berufungsgericht wird auch eine Kostenentscheidung zu treffen haben, soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben.

I. Das Klagegebrauchsmuster betrifft nach seiner im Berufungsurteil in Bezug genommenen Beschreibung eine Mäh- oder Heumaschine mit mindestens einem rotierend antreibbaren Mäh- oder Rechwerk, das mit als Mähmesser oder als Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierenden Werkzeugen versehen und mittels einer Ausgleichsvorrichtung an einem mit einem Schlepper verbindbaren Traggestell abgestützt und um mindestens eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse schwenkbar ist, wobei die Schwenkachse des Mäh- oder Rechwerks durch einen unterhalb der Arbeitsebene angeordneten Momentanpol verläuft.

Derartige Maschinen bezeichnet das Klagegebrauchsmuster als bekannt. Sie sind an einen Schlepper angehängt oder angebaut. Zur Anpassung an den jeweiligen Geländeverlauf ist das Mäh- oder Rechwerk in verhältnismäßig großer Höhe weit ausladend gelenkig am Schlepper abgestützt. Im Betrieb auftretende Nickbewegungen wirken sich dabei nachteilig aus; die Mäh- oder Rechwerke haben, wie die Beschreibung des Klagegebrauchsmusters angibt, die Neigung, vorne stärker in den Boden einzudringen, was aus verschiedenen Gründen nachteilig ist. Insbesondere schildert das Klagegebrauchsmuster eine derartige aus der schweizerischen Patentschrift 510 975 bekannte Maschine, bei der sich bei bestimmter Anordnung der beiden Lenker 58 und 61 deren gedachte Verlängerungen in einem Momentanpol schneiden, der in Laufrichtung vor der Vorderseite des Mäh- oder Rechwerks liegt. Die Folge dieser Anord-

nung sei, so das Klagegebrauchsmuster, daß die Vorderseite beim Auftreffen auf ein Hindernis, nach unten, d.h. in den Boden hinein gedrückt werde, womit die genannten Schwierigkeiten nicht behoben, sondern verstärkt würden. Bei dem Mäh- oder Rechwerk nach der Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung 2 414 863, bei der der Momentanpol zwar in Fahrtrichtung hinter dem Werk, aber oberhalb der Arbeitsebene liege, träten dieselben Schwierigkeiten auf.

Durch das Klagegebrauchsmuster soll demgegenüber eine Mäh- oder Heumaschine zur Verfügung gestellt werden, die - bei geringem Bauaufwand - diese Nachteile vermeidet und bei der insbesondere die Mäh- oder Rechwerke Eigenbewegungen ausführen und dem Bodenverlauf folgen können.

Hierzu lehrt das Klagegebrauchsmuster in seinem Schutzanspruch 1 eine Mäh- oder Heumaschine mit

- (1) mindestens einem rotierend antreibbaren Mäh- oder Rechwerk (12, 22),
 - (1.1) das mit als Mähmesser oder als Rechzinken ausgebildeten, eine Arbeitsebene definierenden Werkzeugen versehen und
 - (1.2) mittels einer Ausgleichsvorrichtung (A1, A2, A3, A4) an einem mit dem Schlepper verbindbaren Traggestell abgestützt und
 - (1.3) um mindestens eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse schwenkbar ist,

(2) dabei verläuft die Schwenkachse durch einen unterhalb der Arbeitsebene angeordneten Momentanpol,

(2.1) der derart angeordnet ist, daß in Betriebsstellung die Vorderseite des Mäh- oder Rechwerks bei Vorwärtsfahrt beim Auftreffen auf ein Hindernis gewichtsentslastet hochschwenkt und

(2.2) der in Fahrtrichtung nicht vor der Vorderseite des Mäh- oder Rechwerks liegt.

II. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters durch die ursprüngliche Offenbarung in den Gebrauchsmusterunterlagen gedeckt ist, was das Landgericht noch verneint hatte. Für das Revisionsverfahren ist deshalb davon auszugehen, daß insoweit der auch im Verletzungsstreit zu beachtende Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) nicht vorliegt. Ob die Lehre, für die das Klagegebrauchsmuster Schutz beansprucht, durch die Offenbarung in der europäischen Patentanmeldung gedeckt ist, aus der das Klagegebrauchsmuster abgezweigt ist, hat das Berufungsgericht ebenfalls nicht geprüft. Auch hiervon ist deshalb für das Revisionsverfahren auszugehen. Das Berufungsgericht hat weiter offengelassen, ob das Klagegebrauchsmuster gegenüber dem Stand der Technik schutzfähig ist; auch dies ist somit für das Revisionsverfahren zu unterstellen.

III. 1. Die angegriffene Ausführungsform der Beklagten ist unter Eintragung der Lage des sich bei ihr ergebenden Momentanpols und der Lage zweier

Eckpunkte des Mähwerks bei verschiedenen Stellungen der Ausgleichsvorrichtung u.a. in der von der Beklagten vorgelegten Zeichnung B 10 dargestellt, die nachstehend wiedergegeben wird:

2. a) Das Berufungsgericht hat eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters verneint. Es ist dabei ersichtlich von den Feststellungen und Wertungen ausgegangen, die es hinsichtlich einer Benutzung des europäischen Patents getroffen hat. Danach sieht es bei der angegriffenen Ausführungsform die Merkmale (a) bis (c) des auf das Gebrauchsmuster bezogenen Klageantrags als verwirklicht an. Die Revision erinnert hiergegen nichts; Rechtsfehler bei der Beurteilung sind nicht erkennbar.

b) Das Berufungsgericht ist zum Ergebnis gekommen, daß die Merkmale d) und e) des Klagegebrauchsmusters (ersichtlich in der Merkmalsaufgliederung des entsprechenden Klageantrags) nicht verwirklicht seien. Weder verlaufe die Schwenkachse des Mäh- oder Rechwerks durch einen unterhalb der Arbeitsebene angeordneten Momentanpol, noch sei der Momentanpol derart angeordnet, daß die Vorderseite des Mähwerks beim Auftreffen auf ein Hindernis gewichtsentslastet hochschwenke. Bei der angegriffenen Ausführungsform verlaufe die Schwenkachse des Mähwerks in Fahrtrichtung vor dem Mähwerk oberhalb der Arbeitsebene. Die Ausweichbewegung folge einer Kurve, deren Mittelpunkt vor der Vorderkante des Mähwerks und oberhalb der Bodenoberfläche liege; ein leichtes Kippen des Mähwerks während des Schwenkvorgangs sei nicht die relevante Schwenkbewegung und für sich allein keine Ausweichbewegung nach "oben und hinten". Die erfindungsgemäße Gewichtsentslastung setze eine objektiv feststellbare und meßbare Verschwenkbarkeit des Mähwerks um eine unterhalb der Arbeitsebene liegende, einen Momentanpol bildende Schwenkachse voraus. Bei der angegriffenen Ausführungsform fielen aber Schwenkachse und -gedachter - Momentanpol auseinander; sie befänden sich jeweils auf verschiedenen Seiten des Mähwerks in verschiedener Höhe. Die auftretenden Bewegungskräfte seien mit denjenigen, die entständen,

wenn nach der Lehre des Klagegebrauchsmusters verfahren werde, nicht vergleichbar. Auch eine äquivalente Benutzung der Merkmale wird vom Berufungsgericht verneint.

c) Diese Feststellungen durften, wie die Revision mit Erfolg rügt, nicht auf Grund eigener Sachkunde des Berufungsgerichts getroffen werden. Das Gericht war auf Grund der besonderen Umstände des Falls gehalten, sachverständigen Rat einzuholen. Dies hat es unterlassen. Das angefochtene Urteil kann daher in dem Umfang, in dem es in der Sache noch zur Überprüfung steht, keinen Bestand haben.

aa) Die Revision ist der Ansicht, das Berufungsgericht habe die relativ komplizierten Bewegungsabläufe des an einem Gelenkviereck aufgehängten Mähwerks der angegriffenen Ausführungsform nicht verstanden und sich durch die gekrümmte Bewegungsbahn der vorderen Mähwerkskanten täuschen und gedanklich in eine falsche Richtung ziehen lassen. Wie sich aus den von der Beklagten selbst vorgelegten Zeichnungen ergebe und wie von der Klägerin vorgetragen worden sei, führe das Mähwerk zwischen den verschiedenen Betriebspositionen eine Schwenkbewegung dergestalt aus, daß die Vorstellung des Berufungsgerichts denkwidrig sei, die Schwenkachse befinde sich in Fahrtrichtung vor dem Mähwerk. Das Berufungsgericht betrachte eine Kurve, die sich aus der Bewegung der Vorderkante des Mähwerks ergebe, und meine zu Unrecht, dieser Kurve ein Zentrum zuordnen zu können, das auch maßgebliche Schwenkachse sei.

Es kann dahinstehen, ob die Revision hiermit einen Verstoß gegen die Denkgesetze aufzuzeigen vermag, der bereits darin liegen könnte, daß sich

eine Schwenkachse, wie sie das Berufungsgericht ins Auge faßt, schon wegen des Fehlens eines kreisbogenförmigen Bewegungsablaufs nicht bestimmen läßt.

bb) Zu Recht rügt die Revision jedenfalls, daß es das Berufungsgericht unterlassen hat, den von beiden Parteien angebotenen Sachverständigenbeweis einzuholen. Hierin liegt im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen die Verfahrensbestimmungen der §§ 144, 286 und 403 ZPO.

Allerdings ist ein in Patentsachen erfahrenes Gericht wie das Oberlandesgericht Karlsruhe keineswegs in allen Patentstreitsachen gehalten, sich sachverständigen Rats zu bedienen (vgl. BGHZ 112, 140, 150 - Befestigungsvorrichtung II; SenUrt. v. 23.4.1991 - X ZR 41/89, GRUR 1991, 744, 745 f. - Trockenlegungsverfahren; SenUrt. v. 1.10.1991 - X ZR 60/89, Umdruck S. 20 f. m.w.N.). Soweit die eigene Sachkunde des Gerichts reicht, bedarf es der Zuziehung des Sachverständigen Dritter nicht. Anders liegt es aber, wenn der Tatrichter nicht in der Lage ist, alle von den Parteien vorgetragene Argumente ohne Zuziehung eines Sachverständigen abschließend zu beurteilen (BGHZ 64, 86, 100 - Metronidazol; SenUrt. v. 22.3.1983 - X ZR 9/82, GRUR 1983, 497 - Absetzvorrichtung). Dies gilt in Gebrauchsmusterstreitsachen in gleicher Weise wie in Patentstreitsachen.

Nach diesen Grundsätzen durfte das Berufungsgericht hier nicht von der Zuziehung eines Sachverständigen absehen. Zu beurteilen war ein allenfalls auf den ersten Blick einfach erscheinender technischer Sachverhalt, bei dem als angegriffene Ausführungsform ein Mähwerk zu beurteilen war, das über ein Viergelenkgetriebe an einer Tragvorrichtung abgestützt ist, wobei die Lenker

des Getriebes einen im Raum veränderlichen Momentanpol definieren. Durch die Ausbildung des Viergelenkgetriebes führt das Mähwerk im Betrieb eine (resultierende) Bewegung aus, die sich aus einer Vielzahl von Einzeleinflüssen ergibt. So können sich schon die beiden Lenker gegenüber der Tragvorrichtung über zwei Gelenke auf einer Kreisbahn bewegen, diese Bewegungsmöglichkeit ist aber sowohl durch die Tragvorrichtung selbst als auch durch die Koppelung der Lenker über das Mähwerk eingeschränkt. Auch das Mähwerk kann gegenüber den Lenkern kreisbogenförmige Bewegungen nur in bestimmtem Umfang ausführen. Allein hieraus rührt schon eine beträchtliche Schwierigkeit, die resultierende Bewegung des Mähwerks einer Schwenkachse zuzuordnen. In gesteigertem Maß ist es schwierig zu bestimmen, wo eine solche Schwenkachse liegen kann. Weiter erschwert wird die Beurteilung dadurch, daß infolge der Vorgabe durch den Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht nur zu beurteilen ist, ob bei der angegriffenen Ausführungsform überhaupt eine Schwenkachse vorliegt, sondern weiter, ob eine gedachte, im Betrieb ihre räumliche Lage in bezug auf Tragvorrichtung, Ausgleichsvorrichtung und Mähwerk ständig verändernde Achse als Schwenkachse in Betracht kommt, d.h., ob das Mähwerk eine - wie es der Prozeßbevollmächtigte des Klägers in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat formuliert hat - infinitesimal-kreisbogenförmige Bewegung um eine solche Achse ausführt. Dies zu beurteilen bedurfte beachtlicher getriebetechnischer und wohl auch geometrischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die selbst zu besitzen das Berufungsgericht nicht aufzeigt. Die Begründung, die das Berufungsgericht gibt, legt vielmehr schon deshalb den Eindruck nahe, daß es seine Sachkunde nicht zutreffend eingeschätzt haben könnte, weil es die sich aufdrängende Erörterung, ob aus dem tatsächlichen Bewegungsablauf des Mähwerks überhaupt eine - auch hinsichtlich ihrer räumlichen Lage in bezug auf das Mähwerk

definierte - Schwenkachse abgeleitet werden kann, unterläßt.

3. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht auf Grund der weiteren Überlegung des Berufungsgerichts als zutreffend, daß für die Beurteilung die Kippbewegung des Mähwerks nicht maßgeblich sei. Auch wenn dem so sein sollte, ändert dies nichts an dem Umstand, daß für die sachgerechte Beurteilung der Behauptung des Klägers, daß bei der angegriffenen Ausführungsform eine Schwenkbewegung um die durch die Lage des Momentanpols definierte Schwenkachse erfolge, ein Maß an Sachkunde erforderlich ist, über das das Berufungsgericht nicht verfügt.

IV. Das Berufungsgericht wird bei erneuter Befassung, sofern es nicht auf Grund weiterer, von ausreichender Sachkunde getragener Prüfung der Verletzungsfrage zu deren Verneinung gelangt, auch zu prüfen haben, ob der Gegenstand des Klagegebrauchsmusters schutzfähig ist. Es wird dabei auch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen

Patentamts zu dem – allerdings nicht vollständig übereinstimmenden -, inzwischen widerrufenen parallelen europäischen Patent als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht (vgl. SenUrt. v. 4. Mai 1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 759) zu berücksichtigen haben, ohne an dessen tatsächliche Feststellungen und rechtliche Würdigung gebunden zu sein.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Melullis

Keukenschrijver