

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 62/82

BESCHLUSS

in der Patentnichtigkeitssache

der P. J. Z[REDACTED] en Z[REDACTED] Landbouwmachinefabriek B. V.;
G[REDACTED] (Niederlande), gesetzlich vertreten durch J. Zw[REDACTED],
Mi[REDACTED], A. Zw[REDACTED], G[REDACTED], P. Zw[REDACTED], G[REDACTED] und
J. Col[REDACTED], He[REDACTED]

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte Dipl.-Ing. A. [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.
[REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED],
Dipl.-Chem. Dr.rer.nat. [REDACTED],
Dipl.-Ing. [REDACTED], Dipl.-Ing. [REDACTED],
[REDACTED], Dr.-Ing. [REDACTED],
Max[REDACTED]straße [REDACTED], M[REDACTED] -

gegen

die C. van der L[REDACTED] N.V., Ma[REDACTED] (Niederlande),

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Koll., [REDACTED]
Patentanwalt Dipl.-Ing. W. [REDACTED]
Max[REDACTED]straße [REDACTED], St[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am 11. Oktober 1983 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Prof. Dr. Windisch, Brodeßer und von Albert

beschlossen:

Die Gerichtskosten beider Rechtszüge werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Jede Partei trägt ihre eigenen außergerichtlichen Kosten selbst.

G r ü n d e :

Nachdem beide Parteien übereinstimmend die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache erklärt haben, ist nach § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 a ZPO über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Danach ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes darüber zu entscheiden, wem die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind. Der voraussichtliche Ausgang des Verfahrens hat dabei Berücksichtigung zu finden.

Im ersten Rechtszuge ist die Klage abgewiesen worden. Im zweiten Rechtszuge hat der beschließende Senat das schriftliche Gutachten eines Sachverständigen eingeholt. Der gerichtliche Sachverständige hat die technische Lehre des Streitpatents nach dem durch Beschreibung und Zeichnungen erläuterten Patentanspruch für Fingerbalkenmähwerke als verständlich und klar abgefaßt bezeichnet und damit ihre Ausführbarkeit bejaht. Er hat auch ihre Neuheit

gegenüber den einzelnen Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik bejaht. Seine Untersuchung zum technischen Fortschritt der Lehre nach dem Streitpatent hat er dahin zusammengefaßt, daß die Kopplung eines Mähwerks nach der Konfiguration eines Gelenkfünfecks nach dem Streitpatent, die offenbar in der landwirtschaftlichen Praxis nicht eingesetzt worden sei, zu keiner technisch fortschrittlichen Lösung bei Fingerbalkenmähwerken führe. Zur Frage der Erfindungshöhe hat der gerichtliche Sachverständige zunächst ausgeführt, zu der Kupplung des Mähbalkens mittels eines Gelenkfünfecks zum Gestell einer an einen Schlepper angebauten Mähvorrichtung lenke keine der Entgegenhaltungen hin; sie werde auch in Gänze der Merkmale aller Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt. Der Durchschnittsfachmann habe die Lehre des Streitpatents aufgrund seines Fachwissens nicht einfach finden können. Gleichwohl hat der gerichtliche Sachverständige der Lehre des Streitpatents für Fingerbalkenmähwerke keine patentbegründende Erfindungshöhe beigemessen, weil die Gewichtsentlastung des Balkens beim Fingerbalken von untergeordneter Bedeutung sei und ihr die integrierende Betrachtungsweise anderer essentieller Mähwerksfunktionen fehle. Letzteres führe dazu, daß mindestens eine Zone der Verstopfungsgefährdung am Mähbalken vorhanden sei, keine Möglichkeit für das Einschwanken in eine Transportstellung vorgesehen sei, eine höhere Belastung beim Auffahren auf ein Hindernis bestehe, der konstruktive Aufwand nur unerheblich vermindert werde und die technische Entwicklung bei Fingerbalkenmähwerken durch die Lehre des Streitpatents nicht beeinflußt worden sei. Deshalb sei eine volle, patentbegründende erfinderische Leistung nicht erbracht worden.



Die Beklagte macht geltend, der gerichtliche Sachverständige habe sowohl hinsichtlich des Fortschritts als auch hinsichtlich der Erfindungshöhe unrichtige Maßstäbe angelegt. Seine Ausführungen seien deshalb nicht geeignet, die Beurteilung des Urteils im ersten Rechtszuge in Frage zu stellen.

Der bisherige Sach- und Streitstand erlaubt keine eindeutige Prognose des Prozeßausgangs. Das Ergebnis der mündlichen Verhandlung, in der der gerichtliche Sachverständige sowohl von seiten des Gerichts als auch von den Parteien eingehend zu seinen Ausführungen im schriftlichen Gutachten befragt worden wäre, wenn die Parteien nicht die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache erklärt hätten, ist nicht mit einiger Sicherheit vorauszusagen. Das gilt einmal für den erforderlichen Fortschritt der Lehre des Streitpatents, die einerseits Vorteile gegenüber vorbeschriebenen Mähvorrichtungen haben kann, aber andererseits gegenüber diesen Mähvorrichtungen zu Nachteilen bei der praktischen Anwendung führen kann. Zu welchem Ergebnis die Abwägung der möglichen Vorteile gegenüber den möglichen Nachteilen führt, ist nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand offen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Erfindungshöhe. Bei dieser spielt das Ergebnis der Vor- und Nachteilsabwägung eine wichtige Rolle. Für die Beurteilung der Frage, ob die Lehre des Streitpatents dem Fachmann nach dem Stand der Technik nahegelegen hat, spielt die Vorfrage, ob die Lehre insgesamt einen Vorteil gebracht hat oder nicht, eine nicht unwesentliche Rolle. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand ist noch nicht sicher zu beurteilen, ob die Lehre nach dem Streitpatent eine überdurchschnittliche Leistung des Fachmanns auf dem Gebiet der Konstruktion von Mähvorrichtungen erforderte oder nicht. Zur Zeit der

Erledigungserklärung konnte daher noch nicht sicher vorausgesagt werden, zu welchem Ergebnis die Gesamtwürdigung aller Umstände des Falles bei der Beurteilung der Erfindungshöhe führte. Erfahrungsgemäß führt erst die Befragung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung und die Wertung des Befragungsergebnisses durch die Parteien zu der Klärung dieser Frage. Eine einigermaßen sichere Abschätzung, ob das klageabweisende Urteil des Bundespatentgerichts zu bestätigen oder abzuändern war, ist deshalb nicht möglich.

Nach alledem erscheint es billig, die Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens in beiden Rechtszügen gegeneinander aufzuheben.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Brodeßer

von Albert