

11
I ZR 164/54

V e r k ü n d e t

am 24. März 1959

Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma St. Otto G. & Co., M. R.
str.

Beklagte und Berufungsklägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

g e g e n

1. Firma Co. Gummi-Werke Aktiengesellschaft in
H.

2. Fritz He., H., N. stieg,

Kläger und Berufungsbeklagte,

Klägerin zu 1) vertreten durch Rechtsanwalt [REDACTED]
[REDACTED]

Kläger zu 2) vertreten durch Patentanwalt [REDACTED]
[REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 24. März 1959 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Christoph, Dr. Weiß, Dr. Spreng
und Dr. Löscher

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die
Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenates des
Deutschen Patentamtes vom 25. Mai 1954 wird auf
Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 2. Oktober 1948 laufenden, auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949. (Wi GB1 S. 175) erteilten Deutschen Bundespatents Nr. 484, für das die Unionspriorität der Anmeldung in Frankreich vom 26. August 1948 beansprucht ist.

Die Patentansprüche lauten:

1. Reparaturflick für Gummi oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeug- oder Fahrradschläuche, bestehend aus einem Grundkörper aus Gummi mit oder ohne Gewebereinlage und einer daran angebrachten Verbindungsschicht, dadurch gekennzeichnet, daß letztere eine größere Flächenausdehnung, z.B. größeren Durchmesser als der Grundkörper aufweist, so daß eine besonders weiche und dehnbare Grenzschicht zwischen dem ausgeschärften Rand des Gummikörpers und dem zu flickenden Gegenstand entsteht.
2. Reparaturflick nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der über den Gummikörper vorstehende Rand (4) der Verbindungsschicht eine andere Farbe aufweist als der Grundkörper bzw. der auszubessernde Gegenstand.
3. Reparaturflick nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über der Außenfläche des Flickens eine dünne Leckschicht 1^a angebracht ist.

Die beiden klagenden Parteien haben gemäß § 13 PatG mit gesonderten Klagen beantragt, das Patent für nichtig zu er-

- 5 -

klären. Beide Klagen wurden in der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat des Patentamtes zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Die Klägerin zu 1 hat zur Begründung ihrer auf Vernichtung des Streitpatents in vollem Umfange abzielenden Klage die amerikanische Patentschrift Nr. [REDACTED] 935 sowie die britische Patentschrift Nr. [REDACTED] 706 entgegengehalten. Außerdem hat sie hinsichtlich des Anspruches 2 des Streitpatents offenkundige Vorbenutzungen behauptet und sich hierwegen auf ihre "Promptus"-Platte und auf das Fabrikat "Päng" des Klägers zu 2 bezogen.

Der Kläger zu 2 hat Vernichtung der Ansprüche 1 und 3 des Streitpatents begehrt und sich zur Begründung dieses Antrages auf die am. Patentschriften Nr. [REDACTED] 430 und [REDACTED] 935 und die brit. Patentschrift Nr. [REDACTED] 706 sowie auf seine angeblich aus dem Jahre 1942 stammende Arbeitsanweisung "Päng" berufen. Desweiteren hat er das der Beklagten mit Wirkung vom 2. Oktober 1949 erteilte Deutsche Bundespatent Nr. [REDACTED] 311 als älteres Recht entgegengehalten.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat hat sie außerdem beantragt, dem Anspruch 1 des Streitpatents folgende Fassung zu geben, um den Erfindungsgedanken schärfer hervorzuheben:

1. Reparaturflick für Gummi- oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeug- oder Fahrradschläuche, bestehend aus einem gewölbten, längs seines Randes dünn auslaufenden, gegebenenfalls mit einer Gewebereinlage versehenen Hauptkörper aus Gummi, dessen eine Fläche eine, zweckmäßig durch eine



11

Schutzschicht abgedeckte, dünne Kautschukschicht aufweist, die geeignet ist, durch Heiß - oder Kaltvulkanisation die Verbindung zwischen dem Hauptkörper und dem zu reparierenden Gegenstand herzustellen, dadurch gekennzeichnet, daß diese, in an sich bekannter Weise über den Hauptkörperperrand vorragende Verbindungsschicht (3) mit ihrem wesentlich über den Hauptkörper überstehenden, dünnen Rand (4) eine besonders weiche und dehbare Grenzschrift zwischen Hauptkörperperrand und Reparaturgegenstand darstellt.

Hilfsweise hat sie außerdem beantragt, die Patentansprüche wie folgt einzuschränken:

1. Reparaturflick für Gummi- oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeug- oder Fahrradschläuche, bestehend aus einem gewölbten Hauptkörper aus Gummi mit dünn auslaufendem Rand, dessen eine Fläche eine über diesen Rand vorstehende, dünne, für Kaltvulkanisation geeignete, zweckmäßig durch eine Schutzschicht abgedeckte, Verbindungsschicht aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der dünne, überstehende Rand (4) der Verbindungsschicht (3) durch eine, die andere Fläche des Hauptkörpers (1) bedeckende dünne Deckschicht (1 a) abgedeckt ist.
2. Reparaturflick nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der über den Hauptkörperperrand vorstehende dünne Rand (4) der Verbindungsschicht eine andere Farbe aufweist als der Grundkörper bzw. der auszubessernde Gegenstand.

Der Erste Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat das Streitpatent für nichtig erklärt. In der Begründung seiner, im wesentlichen auf die am. Patentschrift Nr.

935 gestützten Entscheidung hat der Nichtigkeitssenat

ausgeführt, der Anspruch 1 enthalte weder in der Fassung der Patentschrift noch in der in der mündlichen Verhandlung vorgeschlagenen Fassung noch in der Fassung des Hilfsantrages eine patentwürdige Erfindung. Auch die Ansprüche 2 und 3 könnten nicht als patentwürdige Erfindungen gewertet werden, so daß sich die Vernichtung des Streitpatents in vollem Umfange rechtfertige.

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Klagen abzuweisen. Hilfsweise hat die Beklagte beantragt, den Anspruch 1 wie folgt zu fassen:

" Reparaturflicken für Gummi oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeugschläuche bzw. -reifen, bestehend aus einem in eine dünne Randzone (2) auslaufenden Grundkörper (1) aus vulkanisiertem Gummi, gegebenenfalls mit durch eine Gummimasse zusammengehaltener Kordgewebeeinlage (6), und einer auf der Unterseite derselben angebrachten dünnen kaltvulkanisierbaren Verbindungsschicht (3), dadurch gekennzeichnet, daß letztere allseitig soweit über den Grundkörper hinausragt, daß sie eine besonders weiche und dehnbare spannungsausgleichende Grenzschicht (4) zum zu flickenden Gegenstand bildet."

In einem zweiten Hilfsantrag hat die Beklagte die nachfolgende Fassung des Anspruchs 1 vorgeschlagen:

" Reparaturflicken für Gummi oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeugschläuche, bestehend aus

einem in eine dünne Randzone (2) auslaufenden Grundkörper (1) aus vulkanisiertem Gummi und einer auf der Unterseite desselben angebrachten dünnen kaltvulkanisierbaren Verbindungsschicht (3), dadurch gekennzeichnet, daß letztere allseitig soweit über den Grundkörper hinausragt, daß sie eine besonders weiche und dehnbare spannungsausgleichende Grenzschrift (4) zum zu flickenden Gegenstand bildet."

Die Kläger haben beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Diesen Antrag haben die Kläger auf die US-Patentschriften Nr. [REDACTED] 935 und Nr. [REDACTED] 430 und die brit. Patentschrift Nr. [REDACTED] 126 gestützt.

Prof. Dr. Dr. Reitstötter in München hat auf Anfordern des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses Gutachten in der mündlichen Verhandlung ergänzt und erläutert.

Entscheidungsgründe:

I. Die Erfindung des Streitpatents betrifft einen vorgeformten Reparaturflicken für Gummi- oder gummierte Waren, insbesondere für Kraftfahrzeug- oder Fahrradschläuche. Der Erfinder geht davon aus, daß Reparaturflicken bekannt seien, die aus einem (vulkanisierten) Grundkörper aus Gummi und einer darauf angebrachten (unvulkanisierten) Verbindungsschicht (Klebegummischicht) bestehen, durch die der Grundkörper mit der Fläche des Schlauches verbunden wird. Diese marktüblichen Flicker mit ausgeschärfter und damit fein verlaufender Randzone hätten jedoch, so meint der Erfinder in

der Patentschrift, den Anforderungen nicht genügt. Bei solchen Flickern bestehe die Gefahr, daß sich unter den großen Beanspruchungen, die insbesondere bei Kraftwagenschläuchen durch die Walkwirkung beim Fahren, durch Erschütterungen beim Durchfahren von Schlaglöchern usw. gegeben seien, eine Stelle des Außenrandes des Flickens löse und letzterer sich dann weiter losarbeite. Diesem Nachteil könne, so meint der Erfinder, auch nicht durch eine besonders dünne Ausschärfung des Grundkörpers begegnet werden. Bei einem Flickern mit besonders dünn auslaufendem Rand bestehe die Gefahr der Faltenbildung am Rande. Die Folge sei, daß die Luft unter dem hohen Druck nach kurzer Zeit einen Ausweg finde und aus dem Schlauch entweiche. Entsprechendes habe für Flickern an anderen Gegenständen, z.B. auf dem Verdeck oder an Planen von Kraftfahrzeugen zu gelten.

Um diese Nachteile zu beseitigen, stellt sich der Erfinder die Aufgabe, einen Reparaturflickern zu schaffen, der die durch Stöße, Walken usw. entstehenden Spannungen zwischen dem zu reparierenden Gummikörper und dem die Reparaturstelle deckenden Grundkörper aufzufangen und auszugleichen vermag. Als Lösung schlägt der Erfinder vor, die Verbindungsschicht des Flickens so auszugestalten, daß sie über den Rand des Grundkörpers derart hinausragt, daß eine besonders weiche und dehnbare Grenzschrift zwischen dem ausgeschärften Rand des Gummikörpers und dem zu flickenden Gegenstand entsteht (Anspruch 1). Im Anspruch 2 wird ein Reparaturflick nach Anspruch 1 vorgeschlagen, bei dem der über den Grundkörper vorstehende Rand der Verbindungsschicht eine andere Farbe aufweist als der Grundkörper bzw. der auszubessernde Gegenstand. Nach dem weiteren Anspruch

(Anspruch 3) soll der Flicker nach Anspruch 1 derart ausgestaltet werden, daß über der Außenfläche des Flickens eine dünne Deckschicht angebracht ist.

Der erfindungsgemäß erstrebte Erfolg des vorgeschlagenen Reparaturflicks soll nach der Beschreibung darauf beruhen, daß der größere Raddurchmesser der Klebegummschicht sich bei Stößen usw. als Polster bzw. Puffer auswirke (S. 2 Z. 13-19), daß ein besonders guter Übergang von der Fläche und Masse des auszubessernden Schlauches über den dünnen überstehenden Rand und die ausgeschärfte Randzone des Grundkörpers zu der Hauptmasse des Grundkörpers geschaffen werde (S. 2 Z. 55-59), ohne daß der Rand des Grundkörpers besonders dünn ausgeschärft zu werden brauche, und daß sich die Verbindungsschicht bei dem vorhandenen Druck im Reifen mit dem Schlauch derart vollkommen verschweiße, daß ein Lösen bzw. teilweises Abblättern unmöglich sei (S. 2 Z. 19-24).

Die Erfindung des Streitpatents betrifft mithin nach ihrem Hauptanspruch die besondere Ausgestaltung eines an sich bekannten, aus Grundkörper und Verbindungsschicht (Klebeschicht) bestehenden Reparaturflickens derart, daß die Verbindungsschicht einen über den Grundkörper hinausragenden Rand hat. In diesem Hinausragen der Verbindungsschicht über den Rand des Grundkörpers ist das erfindungswesentliche Merkmal des Streitpatentes zu erblicken.

Um wieviel die Verbindungsschicht über den Rand des Grundkörpers hinausragen soll, ist in der Patentschrift allerdings nicht gesagt. Zu Unrecht jedoch meinen die Kläger, das

erfindungswesentliche Merkmal sei mangels Angabe der Größe des überstehenden Randes nicht hinreichend deutlich bestimmt, es sei insoweit nur eine Aufgabe gestellt. Der Durchschnittsfachmann kann aus der Patentschrift in Verbindung mit den Zeichnungen ohne erfinderische Überlegungen entnehmen, daß ein nur ganz unwesentlicher Rand für den Erfindungszweck nicht genügt. Die Größe des Randes kann er durch Ausprobieren feststellen. Eine Lösung wäre insoweit nur dann nicht offenbart, wenn der Fachmann Versuche anstellen müßte, die über das bloße, nicht erfinderische Ausprobieren und Herausfinden der jeweils günstigsten Einzelausgestaltung hinausgehen (vgl. Reimer, PatG, Bem. 13 und 15 zu § 1 PatG und die dort angeführte Rechtsprechung). Solche über das bloße Ausprobieren hinausgehenden Versuche sind jedoch hier nicht erforderlich.

Nach dem Hauptanspruch soll die Verbindungsschicht in ihrem überstehenden Teile "besonders weich und dehnbar" sein. Im Ausführungsbeispiel ist der überstehende Rand als "dünn" bezeichnet (S. 2 Z. 57). Die "dünne" Ausgestaltung der Verbindungsschicht stellt damit zwar kein erfindungswesentliches Merkmal dar. Daß der Fachmann die Verbindungsschicht schon im Interesse schnellerer und besserer Haftfähigkeit besonders dünn macht, ist aber selbstverständlich. Davon ist auch der Erfinder des Streitpatentes ganz offenbar ausgegangen. Die Beklagte hat auch in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten, daß vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatentes Flicker im Handel waren, bei denen die - nicht über den Rand des Grundkörpers hinausragende - Verbindungsschicht dünn war.

Entgegen der Annahme des gerichtlichen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten kann auch eine ausgesprochen "linsenförmige" Ausgestaltung des Grundkörpers des Flickens nicht als erfindungswesentlich offenbart angesehen werden. Die Figur 1 der Patentzeichnung zeigt allerdings, daß der dort veranschaulichte Reparaturflick für Kraftfahrzeugschläuche ballig gestaltet ist, d.h. von einer gewissen Höhe in der Mitte nach den Rändern zu flach ausläuft. Ob man eine solche Ausgestaltung als linsenförmig bezeichnen will, kann dahinstehen. Aus Anspruch und Patentbeschreibung läßt sich nur entnehmen, daß die Ränder des Grundkörpers ausgeschärft sind und daher dünn auslaufen (S. 2 Z. 41 und S. 2 Z. 55-59). Auch aus Figur 3 der Patentzeichnung, die einen Querschnitt durch eine Cordmanschette für Kraftfahrzeugreifen darstellt, ergibt sich, daß der Erfinder eine "linsenförmige" Ausgestaltung nicht für wesentlich gehalten hat. Die ballige oder linsenförmige Form des Hauptkörpers ist daher, wie auch der Nichtigkeitssenat in seiner Entscheidung zutreffend ausgeführt hat, nicht Gegenstand des Streitpatents. Auch der Sachverständige hat seine im schriftlichen Gutachten geäußerte Auffassung insoweit nicht uneingeschränkt aufrechterhalten.

II. Die Kläger stützen ihre Auffassung, die Lehre des Streitpatentes sei nicht mehr neu gewesen, auf die US-Patentschriften Nr. [REDACTED] 935 und Nr. [REDACTED] 430 sowie auf die brit. Patentschrift Nr. [REDACTED] 126. Auf die in der ersten Instanz und in den vorbereitenden Schriftsätzen des Berufungsverfahrens weiter entgegengehaltenen Patentschriften und sonstigen Druckschriften sowie auf die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen sind die Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht zurückgekommen.

1. Die Erfindung nach der US-Patentschrift Nr. 935 (S. 1) aus dem Jahre 1935 betrifft einen vorgeformten Reparaturflicken, der insbesondere für die Reparatur von Rissen an den Mänteln von Autoreifen geeignet ist. Der Flicker kann jedoch, wie sich aus S. 1 linke Spalte Z. 5 - 7 der Patentschrift ergibt, auch zur Reparatur von Schläuchen verwendet werden. Der Flicker nach dieser US-Patentschrift hat nach der als Reifenflicker beschriebenen Form folgenden Aufbau: Ein Grundkörper, bestehend aus einer (vgl. Anspruch 1) oder mehreren (vgl. Anspruch 2) verstärkenden Einlagen, beispielsweise Cordgewebe, ist auf der einen zur Verbindung mit dem Reparaturstück bestimmten Seite mit einer unvulkanisierten, aber vulkanisierfähigen, über den Rand des Grundkörpers hinausragenden Gummiverbindungsschicht (Ziff. 12 in Figur 1 und 2) verbunden, die bis zum Gebrauch durch eine Abdeckschicht (11) aus ungebleichtem Leinen geschützt wird. Auf der anderen Seite des Grundkörpers ist ebenfalls eine unvulkanisierte, aber vulkanisierfähige Gummischicht (15) derart vorgesehen, daß der Außenrand dieser Schicht gleichfalls über den Außenrand des Grundkörpers, und zwar zweckmäßig gleichweit wie die erstgenannte Gummiverbindungsschicht (12) hinausreicht. Da die Gummischicht 15 nicht zur Anbringung an das Reparaturstück bestimmt ist, kann sie in Form eines Ringes (15) ausgebildet werden (vgl. Figur 2). Die beiden Gummischichten sind so abgepaßt, daß sie eine Decke oder Umhüllung bilden, die die Schnittkanten des gummierten Gewebekerns (Grundkörpers) einschließt und darüber hinausragt (S. 1 rechte Sp. Z. 54/55 und S. 2 linke Sp. Z. 33 bis 37). Auch für die Gummischicht bzw. den Gummiring 15 ist ein vorübergehender Schutz in Gestalt eines Ringes aus ungebleichtem Leinen (16) vorgesehen.

Den wesentlichen Zweck seiner Erfindung sieht der Erfinder des US-Patentes Nr. 935 darin, daß die beiden Gummischichten (12 und 15) scheidenförmig den Grundkörper einhüllen und dadurch die offenen Schnittträger der Gewebeeinlagen unschädlich machen (vgl. dazu S. 2 linke Sp. Z. 33 bis 37 und Z. 44 bis 46), wobei die Gummischicht 15 noch die zusätzliche Aufgabe hat, eine ausreichende Verstärkung des verhältnismäßig dünnen, nach der Vulkanisation nach außen spitz verlaufenden Randes des Flickens zu bilden (S. 1 rechte Sp. Z. 46 bis 48). Der Erfinder meint, daß sich Innenfläche und Randteile des Flickens nach Fertigbehandlung der umgebenden Oberfläche so angleichen, daß Abstufungen völlig verschwinden und im Endergebnis ein Zustand geschaffen wird, der alle Reibungen und die Gefahr des Aufrauhs der wirksam geschützten Geweberänder ausschließt (S. 2 linke Sp. Z. 49 bis 56).

Diese US-Patentschrift zeigt zwar, wie sich aus dem Dargelegten ergibt, eine Reihe von Übereinstimmungen mit dem Streitpatent. Insbesondere offenbart das US-Patent die über den Rand des Grundkörpers hinausgehende unvulkanisierte Verbindungsschicht. Trotzdem ist die Neuheitsschädlichkeit zu verneinen, weil die US-Patentschrift, abgesehen von der verschiedenen Aufgabenstellung, im Gegensatz zum Streitpatent eine zweite unvulkanisierte, aber vulkanisierfähige Gummischicht (15) als wesentlich bezeichnet. Diese Gummischicht soll, wie ausgeführt, zusammen mit der Gummiverbindungsschicht 12 der Einhüllung der Schnittkanten des Grundkörpers dienen. Allerdings könnte der Wortlaut der Ansprüche 4 und 5 des US-Patentes dafür sprechen, daß die zweite Gummischicht (15) vom Erfinder nicht unbe-

dingt für erforderlich gehalten worden ist. Insbesondere ist in Anspruch 4 nur von einer Schicht aus vulkanisierfähigem Kautschuk die Rede, die "mindestens eine Seite bedeckt und den Rand des Grundkörpers einfaßt und über denselben hinausreicht". Da diese Schicht den Rand des Körpers einfassen soll, ist damit jedoch auch hier eine Art Gegenschicht auf der anderen Seite des Grundkörpers vorgesehen.

Die US-Patentschrift Nr. [REDACTED] 935 ist daher nicht neuheitsschädlich.

2. Die Erfindung nach der US-Patentschrift Nr. [REDACTED] 430 aus dem Jahre 1926 (G [REDACTED]) betrifft einen schräg geschnittenen Flicker für Schläuche und andere Gummiwaren. Der Erfinder geht davon aus, daß durch Formen hergestellte Flicker bekannt seien, die aus einer äußeren Schicht aus vulkanisiertem Gummi und einer inneren - zur Anheftung an das Reparaturstück bestimmten - unvulkanisierten Gummischicht bestünden. Er sieht bei solchen durch Formen hergestellten Flickern einen Nachteil darin, daß sich beim fabrikatorischen Herstellungsprozeß nicht vermeiden lasse, daß die Ränder des unvulkanisierten Gummis ganz oder teilweise vulkanisierten, besonders wenn ein Flicker hergestellt werde, der einen abgeschrägten Rand habe. Dadurch werde die Haftfähigkeit beim späteren Gebrauch beeinträchtigt. Der Erfinder sucht diesen Nachteil dadurch zu vermeiden, daß er empfiehlt, die Flicker nicht vorzuformen, sondern aus einer Platte auszuschneiden, die aus einer Schicht vulkanisierten Gummis, einer Schicht unvulkanisierten Gummis und

ei

aus einer Gewebeschicht (Abdeckschicht) besteht. Das Ausschneiden soll so geschehen, daß ein schräger Rand entsteht. Der Flicker besteht demgemäß, wie aus der Beschreibung und den Figuren 1 und 2 der Patentzeichnung zu entnehmen ist, aus einer gleichmäßig starken, vulkanisierten ebenen Gummiplatte 10, die mit einer nach der Zeichnung gleichstarken unvulkanisierten Gummiplatte 11 (Verbindungsschicht) versehen ist, an der sich bis zum Gebrauch eine Abdeckschicht aus Gewebe 12 befindet. Die schräggeschnittenen Ränder der Schichten 10 und 11 sind in Figur 2 der Zeichnung mit 13 und 14 bezeichnet. Neben dem Vorteil, daß beim fabrikatorischen Herstellungsprozeß ein Vulkanisieren der dünnen Ränder der unvulkanisierten Lage 11 weder ganz noch teilweise eintritt, sieht der Erfinder einen weiteren Vorteil in der Tatsache, daß die Ränder des Flickens schräggeschnitten sind und daher kein scharfer Rand entsteht, der vom Inneren des Reifenmantels ergriffen oder gescheuert werden kann (S. 1 Z. 105 ff).

Bei dem Flicker nach diesem US-Patent ragt allerdings infolge des Schrägschneidens des Randes des Flickens der Rand der Verbindungsschicht etwas über den Rand des Grundkörpers (vulkanisierte Gummiplatte 10) hinaus. Bei diesem verhältnismäßig geringen Überstehen handelt es sich jedoch nicht um eine Ausbildung im Sinne des erfindungswesentlichen Merkmals des Streitpatents. Die weiche und dehnbare Grenzschrift im Sinne der Aufgabenstellung des Streitpatentes entsteht durch das Schrägschneiden nicht, jedenfalls aber ist der Erfindungsgedanke des Streitpatentes durch die Anweisung, den Rand des Flickens schräg zu schneiden, nicht offenbart. 11

Der Erfinder des Streitpatentes schlägt über den üblicherweise schräg geschnittenen Rand des Flickens hinaus eine Grenzschiicht vor, die jedenfalls so breit gestaltet sein soll, daß sie dem Spannungsausgleich dienen kann. Ein nur unwesentlicher Rand genügt nach der Erfindung des Streitpatentes nicht.

Auch die US-Patentschrift Nr. [REDACTED] 430 steht daher dem Streitpatent neuheitsschädlich nicht entgegen.

3. Auch die brit. Patentschrift Nr. [REDACTED] 126/1912 (Wo [REDACTED]), die eine Weiterentwicklung des brit.-Patentes Nr. [REDACTED] 995/1908 (Wo [REDACTED]) darstellt, offenbart nicht die Merkmale des Streitpatentes. Das Patent Nr. [REDACTED] 995/1908 sieht einen Reparaturflicken für Luftreifen oder dgl. in der Art vor, daß eine Schicht aus weichem, unvulkanisiertem Kautschuk durch eine kaltvulkanisierende Flüssigkeit mit einer Schicht aus vulkanisiertem Kautschuk verbunden ist, deren Fläche mit Auszackungen, Aufrauhungen oder dgl. versehen ist, um die Adhäsion der beiden Teile des Flickens zu begünstigen. Das darauf aufbauende Patent Nr. [REDACTED] 126/1912 hat zum Ziele, den Reparaturflick durch Einfügen einer kleineren Gewebereinlage oder eines anderen Verstärkungsmaterials in den Mittelteil des Flickens zu verstärken. :

Von einer Neuheitsschädlichkeit dieser Patentschrift kann schon deshalb keine Rede sein, weil die unvulkanisierte Kautschukschicht (Verbindungsschicht) nicht über den Grundkörper hinausragt. Diese Schicht ragt zwar über die eingebettete Gewebereinlage hinaus, nicht jedoch über den Grundkörper (vulkanisierte Kautschukschicht).

Nach alldem ist in keiner der zum Stand der Technik gehörenden, von den Klägern dem Anspruch 1 des Streitpatentes in der Berufungsinstanz entgegengehaltenen Patentschriften die Lehre des Streitpatentes vollständig enthalten.

III. Der gerichtliche Sachverständige hat den technischen Fortschritt des Streitpatentes gegenüber sämtlichen Entgegnungen bejaht. Er hat ausgeführt, die besonders weiche und dehnbare Grenzschicht des Streitpatents könne die beim praktischen Gebrauch zwischen Reparaturstück und Flickern entstehenden Schubkräfte besser auffangen und sicherstellen, als dies bei den in den entgegengehaltenen Patentschriften beschriebenen Flickern der Fall sei. Bei dieser Stellungnahme des Sachverständigen waren die von ihm in Gegenwart der Parteien angestellten Vergleichsversuche hinsichtlich der Flickern nach dem Streitpatent, dem US-Patent Nr. [REDACTED] 935 und dem US-Patent Nr. [REDACTED] 430 mitbestimmend. Diesen Versuchen gegenüber haben die Kläger geltend gemacht, sie seien nicht unter vergleichbaren Bedingungen erfolgt. Der Sachverständige hat eingeräumt, daß "Relativwerte" herausgekommen seien. Da sich die Frage, ob das Streitpatent technischen Fortschritt aufweist, nach Ansicht des Senats nicht nur auf Grund theoretischer Überlegungen beantworten läßt, vielmehr versuchsmäßiger Nachweis erforderlich ist, jedenfalls aber ein Teil der in Frage kommenden Versuche nicht unter vergleichbaren Bedingungen durchgeführt wurde, hätte es zur Klärung dieser Frage weiterer Versuche bedurft. Die Kläger haben darüberhinaus geltend gemacht, der vom Streitpatent angestrebte technische Erfolg sei auch gegeben, wenn ein

Flicken der im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents üblichen Art mit nicht überstehendem Rand der Verbindungsschicht verwendet werde, sofern der Rand des Flickens besonders dünn ausgeschärft sei. Sie haben in der mündlichen Verhandlung Ventilflicken vorgelegt, die von dem Kläger zu 2 während des letzten Krieges in größerem Umfange vertrieben worden sein sollen. Da die Beklagte nicht bestritten hat, daß derartige Flicken mit dünner, jedoch nicht über den Grundkörper hinausragender Verbindungsschicht im Handel waren, hätte es auch hinsichtlich dieser Flicken einer Beweiserhebung darüber bedurft, ob sich mit ihnen der vom Streitpatent angestrebte technische Erfolg erreichen läßt; denn ein grundsätzlich neuer Lösungsweg bereichert für sich allein die Technik noch nicht, wenn er nicht ferner gegenüber bekannten Lösungen mindestens ebenso gut ist und nicht auch einen Bedarf nach andersartigen Mitteln befriedigt (RG Mitt. 1941, 151; Reimer, PatG, Bem. 26 zu § 1 PatG). Die Beklagte hat zwar in der mündlichen Verhandlung ein Prüfungszeugnis des Staatlichen Materialprüfungsamtes für den Maschinenbau der Technischen Hochschule München vom 20. März 1959 vorgelegt, in dem über ungünstig verlaufende Versuche mit Flicken ohne überstehenden Rand berichtet wird. Dem steht jedoch ein von dem Vertreter des Klägers zu 2 überreichtes Schreiben des Kautschukinstituts an der Technischen Hochschule Hannover vom 17. März 1959 entgegen, so daß die hier in Rede stehende Frage nach wie vor nicht hinreichend geklärt ist.

Einer abschließenden Klärung, ob das Streitpatent eine Bereicherung der Technik gebracht hat, bedarf es indes nicht. Da, wie noch darzulegen ist, der Erfindung des Streitpatents die Erfindungshöhe mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob ein technischer Fortschritt gegeben ist.

IV. Bei der Prüfung der Frage, ob dem Streitpatent eine ausreichende Erfindungshöhe zukommt, ist vom Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt in seiner Gesamtheit auszugehen. Eine Leistung, die der mit dem Stande der Technik vertraute Durchschnittsfachmann unter Verwendung seines dem Üblichen entsprechenden Könnens zu erbringen vermag, rechtfertigt nicht die Erteilung des Ausschließlichkeitsrechtes. Hierzu bedarf es vielmehr einer überdurchschnittlich geistigen Leistung.

Eine derartige erfinderische Leistung ist im vorliegenden Falle jedoch nicht gegeben. Nach Auffassung des Senats ist vielmehr dem Durchschnittsfachmann durch die US-Patentschrift Nr. [REDACTED] 935 die Anregung vermittelt worden, den Rand der Verbindungsschicht zwecks besserer Haftbarkeit des Flickens zu einer weichen und dehnbaren Grenzschicht zwischen dem Grundkörper und dem Reparaturstück auszubilden. Diese Anregung ist nach Auffassung des Senats entgegen der Meinung des gerichtlichen Sachverständigen in der genannten Vorveröffentlichung derart stark vermittelt, daß es nur geringer geistiger Anstrengungen bedurfte, um ihr zu folgen und die Lehre des Streitpatentes zu gewinnen.

Die US-Patentschrift Nr. [REDACTED] 935 vermittelte dem Durchschnittsfachmann zunächst durch Zeichnung und Patentbeschreibung (vgl. S. 1 rechte Sp. Z. 55, S. 2 linke Sp. Z. 1 bis 2) die Erkenntnis, die Gummiverbindungsschicht nicht unwesentlich über den Grundkörper hinausragen zu lassen. Damit waren allerdings nur etwa bestehende Hemmungen, die Verbindungsschicht über den Grundkörper hinaus auszudehnen, beseitigt, nicht jedoch war damit an dieser Stelle schon die Anregung vermittelt, den überstehenden

Rand der Verbindungsschicht der besseren Haftbarkeit nutzbar zu machen. Eine solche Anregung aber konnte der Durchschnittsfachmann unschwer aus dem Anspruch 5 des US-Patentes in Verbindung mit Figur 2 Bezugsziffer 20 der Patentzeichnung entnehmen. In Anspruch 5 ist vorgeschlagen, die mindestens eine Seite bedeckende vulkanisierfähige Kautschukschicht so auszubilden, daß sie den ganzen Rand des Grundkörpers einhüllt, wobei die Menge des am Rande befindlichen Kautschuks ausreichen soll, um unter Druck flüssig zu werden und einen dünn auslaufenden (spitz zulaufenden) Gummirand zu bilden, der sich ohne wesentliche Schroffheit mit der Fläche verschweißt (verschmilzt), auf welche der Flick aufgesetzt wird. Daraus konnte der Fachmann erkennen, daß ein überstehender dünner Rand der Verbindungsschicht nicht nur Bedeutung hatte für einen der Vermeidung des Scheuerns usw. dienenden allmählichen Übergang vom Reparaturstück zum Grundkörper, sondern daß er auch die Haftfähigkeit des Flickens verbesserte. Die besondere Aufgabenstellung des US-Patentes, die Schnittträger der Gewebeeinlagen einzuhüllen und unschädlich zu machen, konnte solcher Erkenntnis nicht im Wege stehen. Ein Fachmann durchschnittlichen Könnens konnte und mußte den Vorteil sehen, der ihm in Anspruch 5 neben dem eigentlichen Erfindungszweck offenbart war. Dies umso mehr, als die Erfindung nach dem US-Patent nicht nur Reifenflicken, sondern ausdrücklich auch Schlauchflicken, d.h. also Flicken ohne Cordgewebesichten betrifft (S. 1 linke Sp. Z. 5 - 7), bei denen die Notwendigkeit, den Grundkörper einzubetten, nicht besteht. Gerade bei solchen Flicken aber lag es nahe, das Augenmerk auf die weitere Ausgestaltung zu richten. Da sich die US-Erfindung schließlich auch nicht auf die Heißvulkanisation beschränkt (S. 2 linke Sp. Z. 61 ff) und es,

wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, im Prioritätszeitpunkt bekannt war, daß eine dünne Schicht schneller vulkanisiert als eine dicke, war die Lösung des Streitpatentes, zum Zwecke der besseren Haftfähigkeit des Flickens die Verbindungsschicht über den Grundkörper hinausragen zu lassen und dadurch eine besonders weiche und dehnbare Grenzschicht zu bilden, dem Fachmann durch die US-Patentschrift und den Stand des Fachwissens bereits so nahegelegt, daß er ohne weiteres oder doch mit einer nur geringen geistigen Anstrengung zu ihr gelangen konnte. Warum trotzdem in der Zeit von der Veröffentlichung der US-Patentschrift bis zum Streitpatent niemand auf den Gedanken kam, einen Flicker im Sinne des Streitpatentes zu entwickeln, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben. Dies könnte überdies nur dann ein Anzeichen dafür sein, daß der Erfindungsgedanke des Streitpatentes durch die Entgegenhaltung nicht nahegelegt war, wenn nachgewiesen worden wäre, daß ein Bedürfnis nach einer Lösung im Sinne des Streitpatentes seit langem bestand. Aus der Tatsache, daß mit den nach dem Streitpatent hergestellten Reparaturflicken ein erheblicher wirtschaftlicher Erfolg erzielt worden ist, kann dies allein nicht hergeleitet werden.

Nach alledem konnte dem Hauptanspruch des Streitpatentes die erforderliche Erfindungshöhe nicht zuerkannt werden, und zwar weder in der Fassung des Streitpatentes noch in der Fassung der Hilfsanträge.

V. Mit dem Hauptanspruch konnten auch die Unteransprüche nicht aufrechterhalten werden. Sie weisen, wie der Nichtigkeitsssenat zutreffend ausgeführt hat, keinen eigenen Erfindungsgehalt auf. Die in Anspruch 3 vorge-

sehene dünne Deckschicht ist überdies auch durch das von den Klägern insoweit entgegengehaltene britische Patent Nr. 706 vorbekannt. Die Beklagte hat auch in der mündlichen Verhandlung erklärt, daß selbständiger Schutz für die Unteransprüche nicht in Anspruch genommen werde.

Die Berufung der Beklagten war nach alledem zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG.

Bock

Christoph

Weiß

Spreng

Löscher