

Verurteilung 7
Für das Nachschlagewerk!
Nicht für die Amtliche Sammlung!

2512-096

Gesetz: PatG § 2

Rechtssatz: Eine neuheitsschädliche Vorbenutzung eines Herstellungsverfahrens liegt vor, wenn Sachkundige auf Grund des fertigen Erzeugnisses Kenntnis von dem Herstellungsverfahren erlangen können; es genügt, wenn dieses Verfahren durch eine Untersuchung entdeckt werden kann, und zwar auch dann, wenn die Untersuchung erst durch eine Zerstörung des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses möglich ist. Für die Vornahme derartiger Untersuchungsarbeiten muß aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit ("Anlaß") begründet sein (Bestätigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts, Urt.v. 19.2.1927, MuW 1926/1927, 295 = BlfPMZ 1927, 109).

Aktenzeichen: I ZR 197/53

Urteil des BGH vom 18. Oktober 1955

Deutsches Patentamt

I ZR 197/53

7

V e r k ü n d e t
am 18. Oktober 1955

Grunau, 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 E. H. [REDACTED] & Söhne, K. [REDACTED],

Beklagte und Berufungs-
klägerin,

-vertreten durch: Patentanwalt Dr.-Ing. Dr. jur. Harald
[REDACTED], M. [REDACTED], A. [REDACTED]straße -

gegen

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)

2 - 333 7

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Kläger und Berufungsbe-
klagte,

- vertreten durch: a)

b)

und der Firmen:

1)

2)

3)

4)

5)



6)

7)

8)

9)

Nebenintervenienten

- vertreten durch: a)

b)

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 1955 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Christoph und Dr. Weiss

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 12. Mai 1953 wird zurückgewiesen. Die Kosten der Berufung einschließlich der durch die Nebeninterventionen verursachten Kosten werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten Patents Nr 806 212. Dieses seit dem 28. Juni 1949 laufende Patent betrifft nach seiner Überschrift ein "Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit keilartigem Absatz und elastischer Sohle". Seine Ansprüche lauten:

- "1. Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit einem keilförmigen Absatz und einer elastischen Sohle, dadurch gekennzeichnet, daß eine zwischen Schaftleder und Futter eingeklebte feste Hinterkappe aus Preßleder o. dgl. mittels mehrerer Kettenstichnähte mit dem gefütterten Schuhschaft, einer als Brandsohle dienenden Stoffsohle sowie mit dem zum Überzug des keilförmigen Absatzes dienenden streifenförmigen Lederstück durch eng übereinanderliegende Nähte fest verbunden wird.
2. Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit einem keilförmigen Absatz und elastischer Sohle, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kappe einen unteren glatten Rand hat und keinen Zwickansatz aufweist.
3. Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit einem Keilabsatz und einer elastischen Sohle, nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Brandsohlenerersatz zwischen dem Keilabsatz und der Stoffsohle eine fersenförmige Papp- o. dgl. Einlage eingeklebt wird.
4. Nach diesem Verfahren zu verwendender Keilabsatz, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe mit einer Gelenkstütze versehen ist, an deren freiem Ende eine überstehende Zunge zur federnden Aufnahme einer kurzen Elastiksohle vorgesehen ist".

Die Kläger haben auf Grund der §§ 13 Abs 1 Nr 1, 37 PatG Klage erhoben mit dem Antrag, das Patent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Zur Begründung der Klage haben die Kläger ausgeführt, zwischen dem Wortlaut des Anspruchs 1 und der Beschreibung beständen Widersprüche. Das in der Beschreibung als wesentlich angegebene Merkmal des Fehlens des Zwickeinschlags sei erst im Anspruch 2 angegeben. Auch sei der Arbeitsgang in der Beschreibung anders als im Anspruch dargestellt. Das patentierte Herstellungsverfahren sei im übrigen nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung bekannt gewesen. Das gleichzeitige Verbinden von Versteifungskappe, Schaft, Brandsohle und Bezugsstreifen durch Nähte sei nämlich auch schon bei Schuhen der Kalifornia-Machart eine jedem Schuhfachmann bekannte und geläufige Tatsache gewesen. Hierfür haben sich die Kläger im ersten Rechtszug auf folgende druckschriftliche Vorveröffentlichungen bezogen:

die amerikanischen Patentschriften

2 341 676 (Walsh),

2 414 104 (Kamborian I),

2 442 239 (Herlihy I)

sowie den Aufsatz "Das California-Verfahren" in
"Das ABC der Schuhfabrikation" 1949 Heft Nr 5
(Mai) S 189.

Für die Behauptung der offenkundigen Vorbenutzung haben sich die Kläger u.a. auf die Herstellung und den Vertrieb des Kalifornia-Sandalettenmodells "Cuba" durch die Firma Walter T. AG, B. (Klägerin zu 18), berufen.

Durch den vorerwähnten Stand der Technik sei auch, so führen die Kläger weiter aus, der Anspruch 2 vorweggenommen, ganz abgesehen davon, daß sein Merkmal nach dem Inhalt der Beschreibung in den Hauptanspruch gehöre. Nach Fortfall des Anspruchs 1 falle auch der Anspruch 3, der im übrigen mit dem Hauptanspruch nichts zu tun habe; auch zeige die US-Patentschrift 2 341 676 (Walsh) bereits fersenförmige Einlagen. Ähnlich sei es mit Anspruch 4,

der nur ein längst bekanntes Merkmal enthalte, wie sich z.B. aus der Zeitschrift "American Shoemaking" 1948 S 66, 1949 S 11 und 12 (8. Sept. 1948 und 27. April 1949) ergebe.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie bestreitet das Vorliegen eines Widerspruchs zwischen Patentbeschreibung und Patentansprüchen. Sie bestreitet weiter, daß das Streitpatent durch druckschriftliche Vorveröffentlichungen und offenkundige Vorbenutzungen vorweggenommen sei. Sie habe vielmehr erstmalig das Vorurteil, das wegen der Befestigungsschwierigkeiten gegen die Ausstattung von Kalifornia-Schuhen mit Lefa-Kappen bestanden habe, überwunden. Zum Beweise für diese Behauptung hat sie sich u.a. auf eine Reihe von Schrifttumsstellen aus der Zeit nach Anmeldung des Patents bezogen ("Schuh-Technik" 1950 S 136, 334 f; "Der Schuhmarkt" 1950 S 298, 1951 S 270; "Schuhwirtschaft" 1951 Nr 47 S 2; "Leder-Journal" 1949 S 12 (2. Juni 1949)).

Im Hinblick auf die entgegengehaltenen Ausführungen in der Zeitschrift "American-Shoemaking" vom 8. September 1948 S 66 hat die Beklagte im ersten Rechtszug eine Neufassung des Anspruchs 4 vorgeschlagen (Schriftsatz vom 15. September 1952 S 3).

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat das Patent mit Rücksicht auf die drei entgegengehaltenen US-Patentschriften für nichtig erklärt und die Behauptungen der Kläger über eine offenkundige Vorbenutzung dahingestellt gelassen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie hat unter Wiederholung ihres bisherigen Vorbringens ihren Antrag auf Abweisung der Klage aufrecht erhalten und, um weitere Erörterungen der Entgegenhaltungen in "American Shoemaking"

1948 S 66 und 1949 S 11 zu vermeiden, für Anspruch 4 nunmehr folgende Fassung vorgeschlagen:

"4. Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh nach Anspruch 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß ein an sich bekannter keilförmiger Absatz mit einer Gelenkstütze verwendet wird, an deren freiem Ende eine überstehende Zunge zur federnden Aufnahme einer kurzen Elastiksohle vorgesehen ist".

Für den Fall, daß die "Cuba"-Sandalette (Modell 322 109) der Klägerin zu 18) als offenkundige Vorbenutzung gewertet werde, hat die Beklagte hilfsweise beantragt, dem Anspruch 1 des Streitpatents folgende Fassung zu geben:

"Verfahren zur Herstellung von geschlossenen Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit einem keilförmigen Absatz und einer elastischen Sohle, dadurch gekennzeichnet, daß eine zwischen Schaftleder und Futter eingeklebte feste Hinterkappe aus Preßleder mittels mehrerer Kettenstichnähte mit dem gefütterten Schuhenschaft, einer als Brandsohle dienenden Stoffsohle sowie mit dem zum Überzug des keilförmigen Absatzes dienenden streifenförmigen Lederstücks durch eng übereinander liegende Nähte fest verbunden wird".

Die Beklagte vertritt die Auffassung, der Nichtigkeitssenat habe auf Grund der entgegengehaltenen drei US-Patentschriften die Patentwürdigkeit des Streitpatents zu Unrecht verneint. Sie hat sich zur Begründung ihrer Auffassung auf weitere Patentschriften und Literaturstellen bezogen (US-Patentschriften 2 514 057 -Herlihy II-, 2 634 441 -Herlihy III-, 2 446 286 -Kamborian II-; deutsche Patentschriften 837 061, 838 988, 852 055 und 892 566; "Schuh-Technik" 1950 S 139, 144; 1953 S 557, 1954 S 749; "Das ABC der Schuhfabrikation" 1950 S 416 f.).

Die Beklagte hat Privatgutachten des Dr.-Ing. Eduard B. VDI vom 4. Juni 1955 und des Facharztes für

Orthopädie Prof. Dr. med. Wilhelm T. [REDACTED] vom 4. Juni 1955 vorgelegt.

Die Kläger haben um Zurückweisung der Berufung gebeten und als weitere Entgegenhaltungen die US-Patentschrift 1 245 802 und die britische Patentschrift 622 785 vorgelegt. Sie haben sich im zweiten Rechtszug unter Beweisantritt noch auf vier weitere Fälle offenkundiger Vorbenutzung im Inland bezogen und ein Gutachten der Deutschen Schuhfachschule (Direktor Franz St. [REDACTED]) in P. [REDACTED] vom 19. September 1955 vorgelegt.

Der erkennende Senat hat am 11. Dezember 1953 im Wege der Beweissicherung den früheren Obermeister und Betriebsleiter der Firma Walter T. [REDACTED] AG, Johann Sch. [REDACTED], zur Frage der Vorbenutzung in B. [REDACTED] vernommen. In der mündlichen Verhandlung wurden die Zeugen F. [REDACTED], T. [REDACTED] und P. [REDACTED] vernommen.

Der Zeuge F. [REDACTED] hat ausgesagt: Ich bin seit 1929 - mit Unterbrechung durch Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft - bei der Klägerin zu 18) (Walter T. [REDACTED] AG) beschäftigt. Nach der Entlassung aus der russischen Kriegsgefangenschaft habe ich meine Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter am 19. April 1949 wieder aufgenommen. Ich beziehe festes Gehalt und erhalte keine Tantieme.

Die mit fester Hinterkappe ausgestattete "Cuba"-Sandalette (322 109) wurde im Frühjahr 1949 in großem Umfang hergestellt und verkauft. Die Nummer 322 bedeutet das Modell; die Nummer 109 bedeutet die Form (Leisten). Als kaufmännischer Angestellter hatte ich mit der Fertigung der Schuhe an sich nichts zu tun. Mir ist aber aus meiner kaufmännischen Tätigkeit bekannt, daß die ersten Lieferungen der "Cuba"-Sandalette im Mai und Juni 1949

erfolgten. Ich habe die hierüber im Archiv vorhandenen Unterlagen nachgeprüft und von einigen Originalrechnungskopien aus den Monaten Mai und Juni 1949 Abschriften angefertigt.

Der Zeuge überreichte 11 Abschriften dieser Rechnungskopien aus der Zeit vom 20. Mai bis 13. Juni 1949.

Auf Befragen von Patentanwalt Dr. M. [REDACTED]: Ich habe nur festgestellt, daß die "Cuba"-Sandalette mit fester Hinterkappe verarbeitet war. Die Kappe fühlte sich genau so an wie die mir vorgelegte braune Kappe (hierbei handelt es sich um das von dem Zeugen Johann Sch. [REDACTED] bei seiner Vernehmung in B. [REDACTED] am 11. Dezember 1953 überreichte Modell),

Der Zeuge T. [REDACTED] hat ausgesagt: Ich war seit 1936 bei der Klägerin zu 18) beschäftigt. Nach der Unterbrechung durch Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft nahm ich im Februar 1946 meine Arbeit als Zuschneider wieder auf. Jetzt bin ich als Werkmeister in G. [REDACTED] tätig.

Mir ist bekannt, daß sich der Obermeister Sch. [REDACTED] etwa seit Ende 1947 mit der Herstellung eines Kalifornia-Schuhes beschäftigt hat. Ich habe ihm für seine Versuche wiederholt Schäfte zuschneiden müssen. Sch. [REDACTED] erlaubte mir, für meine Frau ein paar Schuhe der neuen Machart herzustellen und sie ihr zum Geburtstag (4. März 1948) zu schenken. Ich habe selbst einige Modelle zusammengebaut und sie mit festen Hinterkappen versehen. Hierzu benutzte ich Kappen, wie sie bei Ago-Schuhen verwendet wurden; ich habe den Zwickrand und auch etwas von der Länge abgeschnitten. Damit die Hinterkappen nicht verrutschen konnten, habe ich sie verkleben und annähen lassen. Alle Näharbeiten für die

Schuhe meiner Frau habe ich in der Stepperei mit der Maschine ausführen lassen. Über diese Arbeiten, die die Stepperin ausgeführt hat, kann ich nähere Angaben nicht machen.

Die für die Herstellung der weiteren Modelle benötigten Kappen wurden zunächst mit der Schere abgeschnitten. Die Bezugstreifen wurden mit der Protos-Maschine angenäht. Die anderen Näharbeiten wurden mit der Säulen-Maschine ausgeführt.

Die Schuhe, die ich meiner Frau am 4. März 1948 zum Geburtstag geschenkt habe, haben sich gut getragen. Ich habe sie im Jahre 1952 dem Obermeister Sch[REDACTED] gegeben.

Der Zeuge P[REDACTED] hat ausgesagt: Ich bin seit dem 30. September 1921 bei der Klägerin zu 18) beschäftigt. Im Januar 1946 kehrte ich aus dem Krieg zurück. Im April 1946 nahm ich meine Arbeit im Betrieb wieder auf. Ich beziehe als Zwickmeister festes Gehalt und erhalte keine Tantieme.

Im Jahre 1948 wurde ich von Obermeister Sch[REDACTED] aufgefordert, an einem neu herauszubringenden Schuh der Kalifornia-Machart mitzuarbeiten. Dabei wurden Versuche mit eingenähten Oberlederkappen und auch mit weichen Tauchhinterkappen vorgenommen. Im Herbst 1948 wurden schließlich Lefa-Kappen eingebaut. Sie wurden aus der Produktion der Ago-Kappen herausgezogen. Der Zwickrand wurde abgeschnitten. Ihr Einbau ergab nach den Versuchen eine bessere Festigkeit des Schuhs. Bereits im Jahre 1948 wurden einige Probestücke dieser Art für Tragproben innerhalb der Firma hergestellt. Im Frühjahr 1949 kamen diese Muster serienmäßig in größerem Umfang heraus. Dabei handelte es sich zunächst um zehen- und gelenk-

freie Modelle. Im Frühjahr 1949 wurden keine fersenenfreien Modelle hergestellt. Die Produktion ging zum Teil schon vor Ostern 1949 ins Lager. Es handelte sich vorwiegend um das Bandagemodell 322. Das mir vorgelegte braune Modell, das vorn mehr geschlossen ist, wurde in weniger großer Menge hergestellt. Um Ostern und Pfingsten 1949 wurden für die Anfertigung der Kalifornia-Schuhe viele Überstunden gemacht. Damals haben die in der Zwickerei beschäftigten Arbeiter, die nach den in der Stepperei auszuführenden Näharbeiten die Bodenbefestigung vorzunehmen hatten, umlernen müssen; ich kann mich deshalb an das Datum noch genau erinnern. Mit der Stepperei habe ich nichts zu tun gehabt, ich weiß aber, daß die letzte Naht eine Kettenstichnaht war. Zur Verbesserung des Aussehens, insbesondere auch um zu vermeiden, daß sich die Kettennaht nach außen abzeichnete, wurde ein schmaler Lederstreifen mit eingenäht. Beim Einleisten bzw. beim Herausnehmen der Leisten waren gewisse Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Mehrfach rissen hierbei die beiden Enden aus. Diese Schwierigkeiten wurden von Obermeister Sch [REDACTED] abgestellt.

Prof. Dr.-Ing. Georg M [REDACTED] von der Technischen Hochschule S [REDACTED] hat als gerichtlicher Sachverständiger das schriftliche Gutachten vom 18. November 1954 erstattet und zu dem weiteren Vorbringen der Parteien gemäß den schriftlichen Äußerungen vom 6. und 21. Juni und 27. September 1955 Stellung genommen. Er hat seine gutachtlichen Äußerungen in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und ergänzt.

Im zweiten Rechtszug sind auf seiten der Kläger weitere Nebenintervenienten dem Verfahren beigetreten. Die Beklagte hat gegen den Beitritt und die Zulassung

der Nebenintervenienten keine Einwendungen erhoben. Die Nebenintervenienten haben sich dem Vorbringen und den Anträgen der Kläger angeschlossen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung von Damen- und Kinderschuh, vorwiegend mit keilartigem Absatz und elastischer Sohle, genannt Kalifornia-Schuhe" (Patentschrift S 1 Z 2-4, 8-9). Der keilförmige Absatz und die elastische Sohle (auch Elastiksohle genannt), mit der nicht die Laufsohle, sondern eine Plattformzwischensohle gemeint ist, gehören zwar zu den Bestandteilen der üblichen Ausführung von Kalifornia-Schuhen; sie kennzeichnen jedoch nicht die eigentlichen Wesensmerkmale der Kalifornia-Machart. Wesentlich für den Kalifornia-Schuh ist, daß er - anders als der Rahmenschuh keine feste Brandsohle, sondern an ihrer Stelle eine leichte, weiche Innensohle hat, die vorzugsweise aus geeignetem, rißfestem Stoff besteht, aber auch aus anderem weichen, elastischen Material, z.B. Leder, bestehen kann. Diese "als Brandsohle gedachte Stoffsohle" (Patentschrift S 1 Z 27) wird mit dem Oberleder in der Stepperei ohne Leisten durch reine Näharbeit verbunden. Ebenso werden durch Nähen ohne Leisten die für den Kalifornia-Schuh kennzeichnenden Überzugsstreifen, die später durch Wenden (Stürzen, Stülpen) über den Keilabsatz und den Rand der Plattformzwischensohle gezogen werden, mit dem Oberleder (Schaftleder) und der die Brandsohle ersetzenden Innensohle verbunden. Erst nach dem Zusammennähen dieser Teile des Schuhs wird der Leisten eingeschoben und darauf die Bodenbefestigung durch Einkleben von Plattformzwischensohle, Keilabsatz und Laufsohle vor-

genommen. Da keine feste Brandsohle vorhanden ist, entfällt die für eine Rahmenarbeit wesentliche Zwickarbeit. Der Kalifornia-Schuh kann also durch Nähen und Kleben - ohne jede Zwickarbeit - hergestellt werden, und zwar mit einfachen Maschinen und mit verhältnismäßig wenig Facharbeitern; für die Herstellung können in größerer Zahl ungelernte Arbeitskräfte herangezogen werden. Hierauf beruht es auch, daß der Kalifornia-Schuh zunächst während des Krieges in Amerika aus rüstungsbedingten Gründen in größerem Umfang hergestellt wurde.

Die Machart eignete sich vorzüglich für modisch abgewandelte leichte, luftige, fersen- und zehenfreie Modelle. Es wurden aber auch Modelle mit geschlossenen Fersen- und Zehenteilen hergestellt. Hierbei wurden verstärkte oder versteifte Hinterkappen eingenäht oder eingeklebt. In Europa fand der Kalifornia-Schuh als Modeschuh nach dem Kriege große Bedeutung und Verbreitung. In Deutschland konnte die Herstellung aus materialbedingten Gründen erst nach der Währungsreform in größerem Umfang aufgenommen werden.

II. Nach der Einleitung der Patentschrift (S 1 Z 8-16) geht der Erfinder davon aus, daß "es nach den bekannten Herstellungs- und Fabrikationsverfahren nicht möglich sei, ein solches Modell im Rahmen einer Massenherstellung mit einer festen, formtreuen Hinterkappe auszurüsten, da die Befestigung einer solchen stabilen Hinterkappe infolge Fehlens einer stabilen Brandsohle mit den größten Schwierigkeiten verbunden sei". Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, den Kalifornia-Schuh durch ein für die Massenherstellung geeignetes neuartiges Verfahren mit einer solchen festen Hinterkappe auszustatten.

Das von ihm als Lösung vorgeschlagene Herstellungsverfahren nach Anspruch 1 wird durch vier Arbeitsgänge gekennzeichnet:

- 1) Einkleben der aus bekanntem Material, wie z.B. Preßleder o. dgl., bestehenden festen Hinterkappe zwischen Schaftleder und Futter,
- 2) Verbinden von Schaftleder, Futter und Kappe durch eine - erste - Kettenstichnaht,
- 3) Verbinden dieser drei vorgenannten Teile mit einer als Brandsohle dienenden Stoffsohle durch eine weitere - zweite - Kettenstichnaht,
- 4) Verbinden der vorgenannten vier Teile mit dem zum Überzug des keilförmigen Absatzes dienenden streifenförmigen Lederstück durch eine weitere - dritte - Kettenstichnaht

Nach Anspruch 1 werden die drei Nähte durch die nebeneinander gebrauchten Ausdrücke "mittels mehrerer Kettenstichnähte" und "durch eng übereinanderliegende Nähte" zusammengefaßt. Das Verfahren betrifft nach dem Oberbegriff - ausschließlich - Damen- und Kinderschuhe, obwohl nach der Kalifornia-Machart auch Herrenschuhe hergestellt werden können. Im übrigen soll das Verfahren nach dem Gattungsbegriff Damen- und Kinderschuhe betreffen, die "vorwiegend" mit einem keilförmigen Absatz und einer elastischen Sohle versehen sind, dem Wortlaut nach aber auch mit anders gearteten Absätzen und Sohlen ausgestattet sein können. Im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ist dagegen nur von dem zum Überzug des "keilförmigen" Absatzes dienenden streifenförmigen Lederstück die Rede. Dieser Überzugs- (Bezugs- oder Rand-)streifen braucht an sich nicht nur der Verkleidung keilförmiger Absätze zu dienen.

Nach der Patentbeschreibung (S 1 Z 19/20) geht dem Einkleben der Hinterkappe zwischen Schaftleder und Futter und dem Vernähen dieser drei Teile ein "kurzer Einweichprozeß in heißem Wasser" voraus. Ein solches Einweichen ist jedoch nicht Gegenstand der Ansprüche geworden. In

der Patentbeschreibung ist im übrigen auch nur von einer Hinterkappe mit einem "unteren glatten Rand, der keinen sogenannten Zwickansatz aufweist", die Rede. Eine solche besondere Beschaffenheit der Hinterkappe ist aber nur Merkmal des Anspruchs 2; der Hauptanspruch ist so allgemein gefaßt, daß der untere Rand nicht glatt zu sein braucht und auch einen "Zwickansatz" haben kann (so auch die Beklagte im Schriftsatz vom 20. November 1953 S 4). Es ist allerdings nicht ersichtlich, welchen Zweck ein Zwickansatz haben soll, wenn mangels fester Brandsohle ein Zwicken nicht in Betracht kommen kann und nur ein Einkleben zwischen Schaftleder und Futter und ein Vernähen dieser drei Teile erfolgen soll. Nach dem Inhalt der Patentbeschreibung müßten die Merkmale des Anspruchs 2 folgerichtig in den kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs einbezogen werden.

Die Patentbeschreibung (S 2 Z 19-24) bezeichnet es als "wichtig, daß das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren die Möglichkeit gibt, alle Näharbeiten mittels Kettenstichnähten auszuführen, die gegenüber den bekannten Steppstichnähten große Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit, Elastizität und Aussehen aufzuweisen haben".

Der Anspruch 3 betrifft ein Herstellungsverfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, bei denen als Brandsohleneinsatz zwischen dem Keilabsatz und der Stoffsohle eine fersenförmige Papp- o. dgl. Einlage eingeklebt wird.

Anstelle des in Anspruch 4 der Patentschrift enthaltenen Sachpatents, betreffend einen besonders geformten Keilabsatz, hat die Beklagte im Berufungsrechtszug die Verwendung eines solchen an sich bekannten Keilabsatzes im Rahmen der Ansprüche 1-3 als Verfahrenspatent vorgeschlagen.

Die Verwendung und Ausbildung des Holzkeilabsatzes mit anschließender Gelenkstütze und der spannungserzeugenden Verbindung des Absatzes mit der Elastiksohle soll ein Brechen der sonst durchgehenden Kork- o. dgl. Sohle ausschließen. Auch soll diese Absatz-Sohlen-Kombination dem Schuh seine Form erhalten, "da der Absatz nicht mehr wandern kann". Die Gesamtstabilität des Schuhs soll durch die feste Kappe, dem mit Gelenkstütze versehenen Keilabsatz und durch dessen Verbindung mit der Elastiksohle gegenüber gleichartigen Modellschuhen wesentlich erhöht werden. Schließlich wird als Vorteil des Herstellungsverfahrens noch angegeben, daß kein Nagel o. dgl. benötigt wird und daß der erfindungsgemäß hergestellte Schuh einen außerordentlich guten Gelenkhalt besitzt (Patentbeschreibung S 2 Z 24-40).

III. Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat in der angefochtenen Entscheidung die Patentwürdigkeit der Ansprüche 1 und 2 im Hinblick auf die drei im ersten Rechtszug entgegengehaltenen US-Patentschriften verneint und ausgeführt, durch die US-Patentschrift 2 341676 (Walsh) sei die Unterteilung der Nähvorgänge in drei einzelne nacheinander ausgeführte Schritte bei der Befestigung einer Hinterkappe ohne Zwickansatz mit dem Schaftleder, der weichen Brandsohle und dem Überzugstreifen bekannt geworden. Der Gegenstand des Streitpatents unterscheide sich von diesem US-Patent, das "a reinforcing preferably soft counter" vorschlägt, nur durch die Verwendung einer "formsteifen Hinterkappe". Hierin könne aber kein patentbegründender Unterschied gesehen werden; denn formsteife Hinterkappen seien bei Kalifornia-Schuhen ebenfalls vor Anmeldung des Streitpatents verwendet worden, wie die US-Patentschrift 2 414 104 (Kamborian I) deutlich erkennen lasse. Nach den Angaben

dieser Druckschrift, insbesondere auf S 1 Sp 2 Z 2, 16-24, 30 und S 2 Sp 4 Z 53, hätten die Kappen aus Stoff bestehen sollen, die so imprägniert seien, daß sie steif seien und, wenn nötig, im Bedarfsfalle zeitweise erweicht werden könnten, z.B. vor oder während ihrer Verbindung mit den anderen Schuhteilen, genau so, wie beim Gegenstand des Streitpatents die festen Kappen vor dem Einarbeiten in heißem Wasser eingeweicht werden sollten. Daß Harze und ähnliche Mittel zum Imprägnieren genannt seien, lasse darauf schließen, daß eine besondere Steifheit der Kappe angestrebt werde. Daß die angegebenen Mittel auch zu einer haltbaren Formsteifigkeit führten, sei in der US-Patentschrift 2 442 239 (Herlihy I) S 1 Sp 2 Z 36-42 beschrieben, nach der die imprägnierten Kappen in Formen gepreßt würden. Wenn ein an sich weicher Stoff mit versteifenden Mitteln imprägniert werde, so werde er dadurch versteift. Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen steifer Kappe und fester Kappe könne nicht gemacht werden. Es müsse jedem überlassen bleiben, die für seine Zwecke geeigneten Stoffe auszuwählen, die eine versteifende oder verfestigende Wirkung hätten. Eine neuartige oder überraschende Wirkung trete dabei nicht ein. Wenn anstelle der in der US-Patentschrift 2 341 676 (Walsh) angegebenen weichen Kappen formfeste Kappen der üblichen Art eingearbeitet würden, bedeute dies keine Überwindung ernstlicher Vorurteile oder besonderer technischer Schwierigkeiten.

IV. Die Beklagte wendet sich mit der Berufung gegen diese Ausführungen des Nichtigkeitssenats, indem sie die Patentwürdigkeit der Ansprüche 1 und 2 zumindest für die Verwendung und das Einnähen der sogenannten Lefa-Kappen mittels mehrerer Kettenstichnähte zu begründen sucht. Sie meint, die angefochtene Entscheidung verkenne, daß sich die entgegengehaltenen US-Patentschriften nur auf

verstärkte oder versteifte Hinterkappen, nicht aber auf steife, formtreue Hinterkappen aus Lederfasermaterial, sog. Lefa-Kappen bezögen. Gegenüber der Verwendung dieser Lefa-Kappen in Kalifornia-Schuhen habe wegen der Befestigungsschwierigkeiten ein allgemeines Vorurteil bestanden, das die Beklagte erstmalig überwunden habe. Die in den US-Patentschriften erwähnten Nähvorgänge ließen keine Unterscheidung von Steppstich oder Kettenstich erkennen.

Demgegenüber weisen die Kläger darauf hin, daß in dem Streitpatent die Verwendung von Lefa-Kappen überhaupt nicht offenbart werde. Die Beschreibung in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen habe zwar an zwei Stellen hinter den Worten "Preßleder" bzw. "festes Material" in Klammern das Wort "Lewa" - gemeint sei wohl "Lefa" gewesen - enthalten. Dieses "warenzeichenähnliche" Wort sei jedoch von dem Deutschen Patentamt gestrichen worden, so daß mit dieser nicht an die Öffentlichkeit gelangten Bezeichnung nicht der Anspruch auf die Offenbarung eines bestimmten Materials erhoben werden könne. Durch die in der Patentschrift enthaltene unbestimmte Angabe "... aus einem bekannten Material wie z.B. Preßleder o. dgl. ..." könne keinesfalls ein bestimmtes Material, wie Lefa-Ware, bezeichnet werden. Preßleder sei keine Lefa-Ware; denn diese sei aus Lederfasern gefertigt, die mit Kunstharzen oder Latex angereichert und zu Platten vergossen würden, aus denen die Kappe herausgestanzt und dann unter Wärme am Leisten geformt werden könnte. Danach sei die ganze Erörterung, ob die Kappen der Entgegenhaltungen Lefa-Kappen gewesen seien oder aus anderem Material bestanden hätten, gegenstandslos.

V. Es kann dahingestellt bleiben, ob und in welchem Umfange die Verwendung von Lederfaserkunststoff (Leder-

fasermaterial, Lefa-Kappen) gegenüber den entgegengehaltenen US-Patentschriften noch geeignet sein könnte, die Patentwürdigkeit des Streitpatents zu begründen, denn bereits in den Jahren 1948-1949 sind vor der Anmeldung des Streitpatents im Betrieb der Firma Walter T. AG in B. Kalifornia-Schuhe mit Lefa-Kappen ausgestattet worden, und zwar in einem dem Streitpatent in allen wesentlichen Punkten durchaus entsprechenden Verfahren.

1) Wie der frühere Obermeister und Betriebsleiter der genannten Firma, Johann Sch., eidlich glaubwürdig bekundet hat, hat er bereits im Jahre 1947 mit den Versuchen zur Herstellung von Kalifornia-Schuhen mit festen Hinterkappen begonnen. Er hat hierfür zunächst die Hinterkappen mit dem üblichen Zwickrand (Einschlag, Ansatz) benutzt; andere Hinterkappen standen anfangs nicht zur Verfügung. Diese Hinterkappen wurden durch Abschneiden des Zwickrandes in die für die Kalifornia-Schuhe geeignete Form gebracht und zwischen Schaftoberleder und Schaftfutter eingeklebt. Die Hinterkappen wurden an der "Laufseite", d.h. an ihrem "unteren glatten Rand" mit Schaftoberleder und Schaftfutter durch eine Steppstichnaht vernäht. Diese Naht hat nach der Aussage des Zeugen Sch. nur den Zweck, ein Verschieben des Oberleders beim späteren Einnähen der Innensohle (Brandsohle) zu verhindern. Bei einwandfreiem Verkleben würde an sich das Verkleben allein genügen. Das Vernähen sollte nur etwaigen Schwierigkeiten vorbeugen. Auf die Haltbarkeit des Schuhs hatte diese - erste - Steppstichnaht keinen Einfluß. Darauf wurde die aus kaschiertem Stoff oder auch aus Leder bestehende Innensohle (Brandsohle) mit den bereits zusammengefügteten Teilen (Schaftleder, Futter, Kappe) durch eine weitere - zweite - Steppstichnaht verbunden. Schließlich wurden die beiden streifen-

förmigen Lederstücke, mit denen der Absatz und der Rand der Zwischensohle überzogen werden, mittels einer Kettenstichnaht mit den bereits vernähten Teilen verbunden. Diese Kettenstichnaht erfaßte also am Fersenteil des Schuhs Schaftleder, Kappe, Futter, Innensohle und Überzugsstreifen. Für die Herstellung dieser - dritten - Naht konnte wegen der Beschaffenheit des Arbeitsstücks keine Steppstichmaschine verwendet werden. Hierfür wurde bereits im Jahre 1948 eine Protos-Kettenstichmaschine benutzt, die zunächst aus dem Tochterbetrieb der Firma Walter T. AG in H. entliehen wurde. An dieser Maschine wurde eine im Betrieb hergestellte Vorrichtung mit den erforderlichen Abstandsführungen angebracht. Es wurden nunmehr auch Lefa-Kappen mit glattem unteren Rand ohne Zwickansatz bezogen; es brauchten also von den sonst üblichen Lefa-Kappen die Zwickränder nicht mehr abgeschnitten zu werden. Auf diese Weise wurde u.a. im großen Umfange die Kaliforniasandalette "Cuba" (Modell 322 109) hergestellt und in der Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents (27. Juni 1949) auch verkauft.

Der vordere Teil dieser Sandalette war in Bandagenform und zehenfrei gearbeitet. Der Fersenteil, der mit einem Riemen versehen war, war von dem vorderen Teil gelenkfrei abgesetzt. Was der Zeuge Sch. über die Herstellung dieser Sandalette bekundet hat, hat eine Bestätigung durch die Aussagen der Zeugen F., T. und P. erhalten. Daß diese Sandalette bereits im Mai 1949 an Einzelhandelsgeschäfte verkauft worden ist, hat die Vernehmung des Zeugen F. eindeutig ergeben. Dieser Zeuge hat sich vor der Vernehmung an Hand der Originalrechnungskopien davon überzeugt, daß die ersten Lieferungen bereits im Mai und Juni 1949 vorgenommen wurden. Er hat elf von ihm angefertigte Abschriften

solcher Originalrechnungskopien aus der Zeit vom 20. Mai bis 13. Juni 1949 vorgelegt. Die Klägerin zu 18) hat eine geschlossene Form eines Kalifornia-Schuhes erst im Jahre 1950 herausgebracht.

2) Die auf Grund der Beweisaufnahme festgestellte Vorbenutzung eines Verfahrens zur Herstellung von Kalifornia-Schuhen mit Lefa-Kappen im Betrieb der Klägerin zu 18) unterscheidet sich von dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren nur dadurch, daß nicht drei Kettenstichnähte, sondern zwei Steppstichnähte und eine Kettenstichnaht verwendet wurden. Dieses Verfahren wurde nach den getroffenen Feststellungen offenkundig vorbenutzt. Das geschah dadurch, daß die nach diesem Verfahren hergestellten Schuhe bereits ab Mai 1949 in den Verkehr gebracht wurden. Da es sich um Ware handelte, die für den Frühjahrs- und Sommerbedarf 1949 bestimmt war, ist sie nach ihrem Eintreffen bei den Einzelhändlern auch sofort von diesen zum Verkauf ausgestellt und angeboten worden.

An dem fertigen Schuh war zwar nicht ohne weiteres zu erkennen, in welcher Weise eine feste Hinterkappe eingearbeitet war; denn alle zu diesem Zweck angebrachten Nähte waren bei dem fertigen Schuh nach innen und nach außen verdeckt. Dieser Umstand schließt jedoch für sich allein die Offenkundigkeit nicht aus. Für die Frage der Offenkundigen Vorbenutzung kommt es nur darauf an, ob Sachkundige auf Grund des fertigen Erzeugnisses Kenntnis von dem Herstellungsverfahren erlangen können (RG GRUR 1934, 31). Es kommt nicht darauf an, ob sie eine solche Kenntnis tatsächlich erlangt haben. Die Benutzung braucht auch nicht ohne weiteres durch den bloßen Augenschein erkennbar zu sein; es genügt vielmehr, wenn sie

7

durch eine Untersuchung entdeckt werden kann (RGZ 1, 42-44; RG in B1PMZ 1905, 122). Eine solche Möglichkeit der Erkenntnis kann selbst dann nicht verneint werden, wenn die Untersuchung erst durch eine Zerstörung des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses möglich ist. Allerdings muß, wenn eine offenkundige Vorbenutzung bejaht werden soll, für den Fachmann "Anlaß" zu einer derartigen Untersuchung gegeben sein (RG MuW 1926/27, 295 /296 rSp7). Die Möglichkeit des Erkennens darf also keine abstrakte, fernliegende sein, sondern es muß durch die besonderen Umstände des Falles eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Vornahme derartiger Untersuchungsarbeiten begründet sein (RG GRUR 1936, 247; 1937, 213 ff; 1942, 261; RPA in GRUR 1939, 481; BGH GRUR 1953, 384 /3857 -Zwischenstecker-; BGH Urt. vom 20. Mai 1955 -I ZR 114/54-). Fachmann ist im vorliegenden Fall nicht der Käufer, der den Schuh tragen will, sondern der Schuhhersteller oder der Schuhmacher, der den Schuh repariert (vgl RG in MuW 1929, 450 f).

Die Möglichkeit für derartige Untersuchungen ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, daß es sich bei den Kalifornia-Schuhen nicht um Schuhe gewöhnlicher, allgemein bekannter Machart gehandelt hat, an denen die Fachkreise möglicherweise nur wegen der äußeren Modellform hätten interessiert sein können; es handelte sich vielmehr um Schuhe, die damals nach der Währungsreform gerade in Deutschland nicht nur wegen ihrer Form, sondern vor allem auch wegen ihrer Machart in Fachkreisen ein starkes Interesse beanspruchten. Dies galt in besonderem Maße für solche Modelle, die nicht fersenfrei oder nur mit weichen Hinterkappen gearbeitet, sondern mit festen Hinterkappen ausgestattet waren. Diese für den deutschen Markt wegen des Aussehens und der besseren

Haltbarkeit bevorzugte Art der Verarbeitung stieß anfangs unstreitig auf gewisse Schwierigkeiten. Während sonst die Verwendung von Lefa-Kappen allgemein gebräuchlich war, haben sich die Fachkreise - darin kann der Beklagten gefolgt werden - wegen der bei der Kalifornia-Machart auftretenden Befestigungsschwierigkeiten zunächst eine gewisse Zurückhaltung in der Verwendung von Lefa-Kappen auferlegt. Es mag sogar sein, daß bei vielen Herstellern hinsichtlich der Verwendung von Lefa-Kappen für Kalifornia-Schuhe ein Vorurteil bestanden hat. Wie die Beweisaufnahme ergeben hat, ist ein solches Vorurteil jedoch im Betrieb der Klägerin zu 18) bereits im Laufe des Jahres 1948 überwunden worden. Als im Frühjahr 1949 die mit fester Hinterkappe ausgestatteten Kalifornia-Sandaletten "Cuba" der Klägerin zu 18) auf dem Markt erschienen, bestand deshalb für den Fachmann durchaus Anlaß und auch die keineswegs fernliegende Möglichkeit, durch eine Untersuchung dieser Schuhe festzustellen, welcher Art die verwendete feste Hinterkappe war und in welcher Weise die Befestigung vorgenommen und der Schuh verarbeitet war. Daß die Kenntnis von diesem Herstellungsverfahren nur bei Zerstörung eines käuflich erworbenen Gegenstandes erlangt werden konnte, schloß angesichts des allgemein bestehenden besonderen Interesses der Fachkreise die Wahrscheinlichkeit für die Vornahme einer solchen Untersuchung keineswegs aus. Mag im allgemeinen eine solche Wahrscheinlichkeit für den Fall, daß die Zerstörung großer wirtschaftlicher Werte notwendig werden würde, auch zu verneinen sein (RG MuW 1936, 409), so kann dies doch nicht für das Gebiet der Schuhfabrikation gelten, wo es sich nur darum handelt, ein auf dem Markt erschienenenes Konkurrenzfabrikat, das nur einen verhältnismäßig geringen Wert hat, durch Auseinandernehmen auf seine Herstellungsweise zu untersuchen. Für eine solche Offenkundigkeit der

Vorbenutzung bedarf es, wie bereits ausgeführt, nicht der Feststellung, daß ein Fachmann tatsächlich bei den von der Klägerin zu 18) herausgebrachten Schuhen von der Möglichkeit einer solchen Untersuchung Gebrauch gemacht hat. Schließlich kann auch dahingestellt bleiben ob eine solche Möglichkeit schon mit Rücksicht auf eine etwaige Reparatur von Kalifornia-Schuhen für die Zeit bis zur Anmeldung des Streitpatents zu bejahen wäre, wie die Kläger unter Hinweis auf das von ihnen vorgelegte Gutachten des Direktors St. [REDACTED] der Deutschen Schuhfachschule vom 19. September 1955 und den Aufsatz "Der California-Schuh und seine Reparatur" in "Das Schuhmacherhandwerk" 1950 Nr 24 S 289 ausgeführt haben.

3) Die festgestellte offenkundige Vorbenutzung deckt sich mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht nur hinsichtlich der von der Beklagten besonders hervorgehobenen Wahl des Kappenmaterials (Lefa) und des Einklebens der Lefa-Kappen zwischen Schaftleder und Futter, sondern vor allem auch hinsichtlich der Zahl und Reihenfolge der Nähvorgänge sowie der Ausführung der alle fünf Schuhteile (Schaftleder, Hinterkappe, Futter, Innensohle und Bezugstreifen) umfassenden dritten Naht mittels einfachen Kettenstichs. Die Vorbenutzung unterscheidet sich von dem Gegenstand des Anspruchs 1, nur dadurch, daß die beiden ersten Nähte nicht in Kettenstich, sondern in Steppstich ausgeführt worden sind.

Mag diese Abweichung von den durch vier Kombinationsmerkmale gekennzeichneten Verfahren nach dem Streitpatent auch der Annahme einer Neuheitsschädlichkeit entgegenstehen, so kann jedenfalls in der Tatsache, daß der Anmelder des Streitpatents nicht nur für die dritte, sondern auch für die ersten beiden Nähte den einfachen Kettenstich vorgeschlagen hat, kein erfinderischer

Schritt erblickt werden. Die Aufgabe, die sich der Anmelder des Streitpatents gestellt hat, war vielmehr mit der festgestellten Vorbenutzung im Betrieb der Klägerin zu 18) in einer dem Erfindungsgedanken entsprechenden, technisch gleichwertigen Weise gelöst,

Die Beklagte will das Wesentliche der Erfindung des Streitpatents vor allem in der Überwindung zweier Vorurteile sehen, nämlich des Vorurteils gegenüber der Verwendung von Lefa-Kappen und des Vorurteils gegenüber der Wahl von Kettenstichnähten anstelle von Steppstichnähten bei Herstellung von Kalifornia-Schuhen. Sie hat hierzu ausgeführt, man habe die einfache Kettenstichnaht vorzugsweise zum Nähen von schwerem Material, nämlich bei Arbeits-, Gruben-, Berg-, Jagd- und Sportstiefelschäften verwendet und die besonderen Vorteile, die die Kettenstichnaht wegen ihrer Haltbarkeit und Elastizität bei der Herstellung leichterer Schuhe wie der Kalifornia-Schuhe habe, nicht erkannt. Soweit ein solches - von den Klägern bestrittenes - Vorurteil überhaupt bestanden hat, ist es jedenfalls durch die nachgewiesene Vorbenutzung im Betrieb der Klägerin zu 18) überwunden worden, indem man hier, und zwar insbesondere schon aus arbeitstechnischen Gründen, für die dritte Naht, die eigentliche "Kalifornia-Naht", die alle wesentlichen Schuhteile (Schaftleder, Hinterkappe, Futter, Innensohle und Bezugstreifen) miteinander verbinden und damit den Schuh zum Tragen bringen soll, den einfachen Kettenstich gewählt hat. Diese besondere Bedeutung der Kettenstichnaht konnte dem Durchschnittsfachmann bei der Untersuchung des vorbenutzten Schuhs auch nicht entgehen. Es ist nicht richtig, wenn die Beklagte meint, aus der Wahl von zwei Steppstichnähten und nur einer Kettenstichnaht habe der Fachmann entnehmen müssen, daß wichtig und wesentlich nur die Steppstichnähte

seien. Der Fachmann ist ohne weiteres in der Lage, die verschiedene Bedeutung der Nähte zu erkennen. Wie bereits ausgeführt wurde, kann die erste Naht, wenn die Hinterkappe ordnungsmäßig eingeklebt wird, überhaupt nicht als unbedingt notwendige Maßnahme, sondern allenfalls als eine zusätzliche, für die Montage des Schuhs nützliche Sicherungsmaßnahme angesehen werden; durch diese Naht wird die Haltbarkeit des fertigen Schuhs nicht beeinflußt. Auch die zweite Naht, welche die weiche Innensohle (Brandsohle) mit dem Schaftleder verbinden soll, hat im wesentlichen nur die Bedeutung einer Montage-naht. Dabei ist zu beachten, daß die Wahl der Nahtart - Steppstich oder Kettenstich - in der Schuhbranche eine Frage praktischer, rein handwerklicher Überlegungen ist. Die Entscheidung kann von jedem Fachmann ohne weiteres nach der Beschaffenheit des zu verwendenden Materials, nach dem Verwendungszweck des herzustellenden Gegenstandes und nach den zur Verfügung stehenden Maschinen getroffen werden. Die Steppstichmaschine, die einen Ober- und Unterfaden nötig hat, liefert eine festere Naht und verbraucht weniger Garn; die Steppstichnaht geht noch nicht auf, wenn ein Faden bricht. Die - einfache - Kettenstichmaschine liefert eine elastische Naht, die in der Regel die gleiche Dehnfähigkeit wie das vorarbeitete Gewebe besitzt. Sie verbraucht aber mehr Garn als die Steppstichnaht. Beim Steppstich kann eine gewisse Dehnfähigkeit der Naht durch die Wahl eines geeigneten Fadens, z.B. eines Seidenfadens, erzielt werden. Bricht bei der einfachen Kettenstichnaht der Faden, so geht die ganze Naht auf. Was unter Berücksichtigung dieser bekannten Vor- und Nachteile der verschiedenen Nahtarten im Einzelfall zweckmäßig ist, bleibt der Entscheidung des Fachmanns überlassen. In den Schuhfabriken wird bei der Herstellung von Kalifornia-Schuhen im allgemeinen die erste und die

zweite Naht nicht mit Kettenstich, sondern mit Steppstich ausgeführt; nur die dritte Naht (Annähen des Bezugstreifens) wird mit Kettenstich ausgeführt (vgl hierzu die Gutachten des Direktors der Deutschen Schuhfachschule vom 19. September 1955 und des gerichtlichen Sachverständigen vom 18. November 1954 S 18).

Ob die Ausführung der ersten Naht mittels Kettenstichs, wie die Kläger meinen, geradezu zweckwidrig ist und ob die Ausführung der zweiten Naht zumindest ebenso gut mit Steppstich statt mit Kettenstich ausgeführt werden kann, braucht nicht geprüft zu werden. Entscheidend bleibt, daß es nach der festgestellten offenkundigen Vorbenutzung ohne weiteres im Rahmen des fachmännischen Könnens lag, auch für die beiden ersten Nähte ebenso wie für die dritte Naht den einfachen Kettenstich zu verwenden. Der Senat folgt insoweit dem überzeugenden Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen. Hieraus ergibt sich, daß in der Wahl von drei Kettenstichnähten - statt zweier Steppstichnähte und einer Kettenstichnaht - keine patentwürdige Erfindung erblickt werden kann.

VI. Nach alledem können die Ansprüche 1 und 2 nicht als patentwürdig angesehen werden. Einer Nachprüfung der weiteren von den Klägern behaupteten Vorbenutzungsfälle der Ausstattung von Kalifornia-Schuhen mit Lefa-Kappen bedurfte es ebenso wenig wie einer Entscheidung der Frage, ob die Patentwürdigkeit schon im Hinblick auf die druckschriftlichen Vorveröffentlichungen zu verneinen sei.

Die Beklagte kann auch mit dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag, der den Anspruch 1 auf geschlossene Damen- und Kinderschuhe der Kalifornia-

Machart beschränken soll, keinen Erfolg haben. Bei der Kalifornia-Sandalette "Cuba" der Klägerin zu 18) handelt es sich zwar um eine offene, d.h. gelenkfreie Form. Es kann aber nicht anerkannt werden, daß die Übertragung des streitigen Verfahrens auf geschlossene Schuhformen einen erfinderischen Schritt bedeutete. Insoweit kann von der Überwindung irgendwelcher Vorurteile oder Bedenken keine Rede sein. Vielmehr lag es im Können des Durchschnittsfachmannes, das für die "Cuba"-Sandalette angewendete Herstellungsverfahren auch auf die Anfertigung geschlossener Kalifornia-Schuhe zu übertragen.

Für die Beurteilung der Patentwürdigkeit des Streitpatents ist schließlich auch die rein handwerkliche Maßnahme, daß im Betrieb der Klägerin zu 18) lediglich zur Verbesserung des Aussehens mit dem Bezugstreifen noch ein schmaler Lederstreifen vernäht worden ist, ohne Bedeutung.

Aus der Vernichtung der Ansprüche 1 und 2 ergibt sich ohne weiteres auch die Patentunwürdigkeit der Ansprüche 3 und 4, da sie für sich allein keine weiteren erfinderischen Maßnahmen enthalten. Eine fersenförmige Einlage zwischen Brandsohlensersatz (Innensohle) und Keilabsatz (Anspruch 3) ist bereits durch die US-Patentschrift 2 341 676 (Walsh) bekannt geworden. Mit der Neufassung des Anspruchs 4 erkennt die Beklagte an, daß auch der mit einer Gelenkstütze versehene keilförmige Absatz an sich bekannt ist ("American Shoemaking" vom 8. September 1948 S 66).

Mithin war die Berufung mit der Kostenfolge aus
§§ 42 Abs 3, 40 PatG in Verbindung mit §§ 97, 101 ZPO
zurückzuweisen.

Wilde

Birnbach

Bock

Christoph

Weiss