

I ZR 48/55

Verkündet
am 25. Sept. 1956
Grunau, Justizobersekr.
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 Eisenwerk M [REDACTED] GmbH in En [REDACTED]-M [REDACTED], gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschäftsführer Karl I [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,
- vertreten durch: Patentanwälte Dr. Dr. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED], [REDACTED] -

g e g e n

die Firma Gebr. B [REDACTED] in R [REDACTED]-Le [REDACTED], K [REDACTED] Straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch den allein vertretungsberechtigten
Gesellschafter Paul Ne [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch: Patentanwalt [REDACTED],
[REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 1956
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde,
Dr. Birnbach, Dr. Krüger-Nieland, Dr. Christoph und Dr. Weiß

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen die Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenats des Patentamts vom 19.

- 2 -

Oktober 1954 wird unter Abänderung der Entscheidung im Kostenpunkt mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Patentansprüche des Deutschen Patents Nr 853 665 unter Teilvernichtung des Patents im übrigen folgende Fassung erhalten:

Anspruch 1: Zweiteiliger aus einer hochstehenden Seitenwand und einem Unterteil bestehender Schuh für den Fingerbalken von Frontmähern, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwand von dem Unterteil gelöst oder derart verschwenkt werden kann, daß sie einen seitlichen Abfluß des Mähgutes nicht hindert.

Der bisherige Anspruch 2 fällt weg.

Der bisherige Anspruch 3 erhält die Ziff 2.

Von den Kosten des Verfahrens trägt 4/5 die Klägerin und 1/5 die Beklagte.

Von Rechts wegen

16

.. 3 ..

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGB1 S 175) mit Laufzeit vom 10. Dezember 1949 erteilten Patents Nr 853 665. Das Patent ist mit folgenden Ansprüchen erteilt worden:

1. Zweiteiliger, aus einer hochstehenden Seitenwand und einem Unterteil bestehender Schuh für den Fingerbalken von Mähmaschinen, insbesondere von Frontmähern, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwand (1) mit dem Unterteil (8) lösbar verbunden ist.
2. Zweiteiliger Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die hochstehende Wand verschwenkbar ist.
3. Zweiteiliger Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwand (1) an der einen Seite durch eine lösbare Verbindung (9) am Unterteil (8) befestigt ist und an ihrer anderen Seite durch einen Einsteckverschluß gehalten wird.
4. Zweiteiliger Schuh nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß im Unterteil (8) eine Schleifsohle (6) höhenverstellbar angeordnet ist.

Die Klägerin hat gemäß § 13 Abs 2 Nr 1 PatG beantragt, das Patent für nichtig zu erklären. Sie hat dem Streitpatent die deutschen Patentschriften Nr 420 174 und 452 361, die US-Patentschriften Nr 1 792 607, 846 918, 1 529 361, 2 051 394 und 662 442 sowie die schweizerischen Patentschriften Nr 44 039, 120 454 und 211 617 entgegengehalten. Sie hat die Auffassung vertreten, durch diese druckschriftlichen Vorveröffentlichungen sei der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents in vollem Umfange vorweggenommen. Jedenfalls seien im Hinblick auf die Vorveröffentlichungen technischer Fortschritt und Erfindungshöhe nicht gegeben.



Die Beklagte hat dem Antrage der Klägerin widersprochen. Sie ist den Ausführungen der Klägerin entgegengetreten.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat der Klage teilweise dadurch stattgegeben, daß er den Patentanspruch 4 gestrichen hat. Er ist bei der Würdigung der Entgegenhaltungen zu dem Ergebnis gelangt, eine lösbare Verbindung von Ober- und Unterteil des Fingerbalkenschuhs von Mähmaschinen sei in keiner der druckschriftlichen Vorveröffentlichungen offenbart. Demgemäß würden auch die Unteransprüche 2 und 3 durch die Entgegenhaltungen nicht vorweggenommen. Die höhenverstellbare Anordnung der Schleifsohle, die Gegenstand des Patentanspruchs 4 sei, sei jedoch - für anders ausgestaltete Schuhe - bereits den US-Patentschriften Nr 864 918, 1 529 361 und 2 051 394 zu entnehmen. Bei diesem Stand der Technik bedeute es eine Selbstverständlichkeit, auch bei einem Fingerbalkenschuh mit den Merkmalen der Ansprüche 1 bis 3 des Streitpatents die Schleifsohle höhenverstellbar anzubringen.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie beantragt, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung das Patent Nr 853 665 im vollen Umfang für nichtig zu erklären.

Sie hält dem Streitpatent als druckschriftliche Vorveröffentlichungen nur noch die deutsche Patentschrift Nr 420 174 und die US-Patentschrift Nr 1 792 607 entgegen. Sie trägt weiter vor: Zweiteilige Fingerbalkenschuhe seien nicht nur - wie in der Deutschen Patentschrift Nr 420 174 beschrieben - in der Weise hergestellt worden, daß Ober- und Unterteil miteinander vernietet oder verschweißt worden seien.

Die Firma E [REDACTED] & Bu [REDACTED], Au [REDACTED], habe in den zwanziger Jahren eine Mähmaschine unter dem Namen "Rapi-Rasa" auf den Markt gebracht. Der Mähbalken dieser Maschine sei mit einem zweiteiligen Schuh nach dem deutschen Patent Nr 420 174 ausgestattet gewesen. Etwa 1926 sei die Firma E [REDACTED] & Bu [REDACTED] dazu übergegangen, das Oberteil nicht mehr mit dem Unterteil zu vernieten oder zu verschweißen, sondern diese Teile - lösbar - durch drei Schrauben zu verbinden.

Die Beklagte hält den Klagabweisungsantrag nur insoweit aufrecht, als sich die Ansprüche des Streitpatents auf Frontmäher beziehen. Sie ist damit einverstanden, daß die Patentansprüche auf Frontmäher beschränkt werden. Im übrigen beantragt sie, die Berufung zurückzuweisen, hilfsweise, den Ansprüchen 1 bis 3 folgende Fassung zu geben:

- 1) Zweiteiliger, aus einer hochstehenden Seitenwand und einem Unterteil bestehender Schuh, für den Fingerbalken von Frontmähern, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwand (1) zu ihrer Entfernung beim Getreidemähen mit dem am Fingerbalken verbleibenden Unterteil (8) lösbar verbunden ist.
- 2) Zweiteiliger Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die hochstehende Wand verschwenkbar ist.
- 3) Zweiteiliger Schuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenwand (1) an der einen Seite durch eine lösbare Verbindung (9) am Unterteil (8) befestigt ist und an ihrer anderen Seite durch einen Einsteckverschluß gehalten wird.

Sie bestreitet, daß die Firma E [REDACTED] & Bu [REDACTED] zweiteilige Fingerbalkenschuhe mit einer Schraubenverbindung herstellt und vertrieben habe.

Über die Behauptung der Klägerin, von der Firma E [REDACTED] & Bu [REDACTED] seien zweiteilige Fingerbalkenschuhe mit verschraubtem Ober- und Unterteil in den Verkehr gebracht worden, ist

Beweis erhoben worden. Die Beweisaufnahme hat das in den Gründen dargelegte Ergebnis gehabt.

Prof. Dr.-Ing. Fischer-Sch[REDACTED] in St[REDACTED]-Ho[REDACTED] hat als gerichtlicher Sachverständiger das Gutachten vom 30. Dezember 1955 nebst Nachtrag vom 5. Januar 1956 erstattet und dieses Gutachten in der mündlichen Verhandlung ergänzt und erläutert.

Entscheidungsgründe:

I. Die Entscheidung des Nichtigkeitssenats ist nur von der Klägerin mit dem Rechtsmittel der Berufung angefochten worden. Sie ist daher, soweit das angegriffene Patent durch die Streichung des Patentanspruchs 4 teilweise für nichtig erklärt ist, für das Berufungsgericht bindend.

Durch die unbedingte Erklärung, sie nehme den Patentschutz nur noch für Frontmäher in Anspruch, hat die Beklagte prozessual wirksam auf eine sachliche Prüfung der Patentfähigkeit des patentierten Gegenstandes im übrigen verzichtet. Denn sie hat dadurch im Rahmen ihres prozessualen Verfügungsrechts eine Begrenzung des Verfahrens in sachlicher Hinsicht auf diesen beschränkten Inhalt des Patents herbeigeführt. Diese Möglichkeit stand ihr, wie der Senat bereits im Urteil vom 30. Mai 1956 (GRUR 1956, 409 [4107]) ausgesprochen hat, unbeschadet der Vorschrift des § 36 a PatG offen. Es war bei dieser Sachlage lediglich zu prüfen, ob der Antrag der Klägerin auf eine zulässige Beschränkung des Patents abzielt. Das ist unbedenklich der Fall. Denn das Patent betrifft nach dem Wortlaut der Ansprüche Fingerbalkenschuhe

für alle Arten von Mähern, Frontmäher, sowie Seitenmäher. Wenn es lediglich für Frontmäher aufrecht erhalten wird, so erhält es einen eingeschränkten Inhalt. Der darüber hinausgehende Teil des Patents war somit ohne weitere Prüfung für nichtig zu erklären. Der sachlichen Nachprüfung unterlagen unter diesen Umständen nur noch die Patentansprüche 1 bis 3 des Streitpatents, soweit sie sich auf Frontmäher beziehen.

II. Gegenstand des Streitpatents ist, soweit er hier noch von Interesse ist, ein Schuh für den Fingerbalken von Frontmähern. Der Fingerbalken eines solchen Mähers ist in aller Regel auf beiden Seiten mit einem Schuh versehen. Diese Schuhe, die sog. Fingerbalkenschuhe, tragen den Balken, der bei dem Mähvorgang gewöhnlich auf dem fingerförmigen, kufenartigen Unterteil oder auf einer daran befestigten besonderen Schleifsohle über den Boden gleitet. Der dem Mähgut zugewandte Schuh teilt ferner die zu schneidenden Halme von den stehenbleibenden ab.

Das Streitpatent geht von einem solchen Schuh aus, der eine hochstehende, über den Mähbalken hinausragende Seitenwand aufweist. Diese Seitenwand dient beim Grasschnitt zum Anlenken des Schwadbretts, das an dem hinteren Teil der Wand befestigt wird und das geschnittene Gut bei dem Abfluß nach rückwärts so weit zusammenschiebt, daß es beim nächsten Mähgang nicht überfahren wird. Bei Frontmähern wird beim Grasschnitt im allgemeinen an beiden Fingerbalkenschuhen ein Schwadbrett angebracht.

Grasmäher werden vielfach, vor allem in kleineren landwirtschaftlichen Betrieben, auch für den Getreideschnitt benutzt. Beim Getreideschnitt wird das Mähgut gewöhnlich nicht nach rückwärts, sondern nach der Seite abge-

legt, bei Frontmähern in aller Regel nach der freien, von dem stehenden Erntegut abgewandten Seite. Das geschieht im allgemeinen durch ein sog. Anhaublech, das von dem Schuh ausgeht, welcher dem stehenden Getreide zugewandt ist. Das Anhaublech lenkt das Mähgut nach der freien Seite und läßt es dort in fortlaufenden Schwaden abfließen. Das geschnittene Gut muß dabei so weit wie möglich seitwärts geführt werden, damit es bei der nächsten Runde nicht stört.

Bei der seitlichen Ablage des Getreides erweist sich, wie die Anmelderin des Streitpatents in der Einleitung der Beschreibung (Zeile 9 bis 11) bemerkt hat, die hochstehende Seitenwand des - an dieser Seite befindlichen - Fingerbalkenschuhs als hinderlich. Man hat deshalb, wie in der Beschreibung weiter ausgeführt ist, für den Getreideschnitt einen anderen Schuh verwandt, der die für den Grasschnitt erforderliche hochstehende Seitenwand nicht aufweist, also nur aus dem kufenartigen Unterteil besteht. Der Schuh wurde also bei der Umstellung vom Gras- auf den Getreideschnitt und umgekehrt jeweils ausgewechselt.

Darin haben die Erfinder des Streitpatents einen Nachteil gesehen. Denn der Austausch des Schuhs ist, wie in der Beschreibung (Zeilen 16-20) hervorgehoben wird, mit einiger Mühe verbunden. Es muß dabei darauf geachtet werden, daß die Schuhplatte mit den Fingern in einer Richtung und Ebene liegt (Zeilen 19-22). Das Messer kann sonst nicht ordnungsmäßig laufen und es können dadurch Störungen im Betriebe auftreten. Um das Auswechseln der Schuhe und die dabei auftretenden Fehler zu vermeiden, haben die Erfinder des Streitpatents vorgeschlagen, den Schuh so einzurichten, daß die hochstehende Seitenwand leicht zu entfernen ist, indem sie entweder abge-

nommen oder verschoben, insbesondere umgeklappt wird (Zeilen 23-30). Das soll dadurch erreicht werden, daß die Seitenwand - und das ist Gegenstand des Anspruchs 1 - lösbar mit dem Unterteil verbunden oder - und das ist Gegenstand des Anspruchs 2 - verschwenkbar angebracht ist.

Die verschwenkbare Anordnung setzt nach der Fassung des Anspruchs 2 eine lösbare Befestigung des Oberteils voraus; denn der Anspruch 2 ist auf den Anspruch 1 zurückbezogen. Er gibt damit den Erfindungsgedanken, wie er in der Beschreibung zum Ausdruck kommt, nicht zutreffend wieder. Denn es kommt nach der Beschreibung bei der Umstellung des Mähers allein darauf an, daß die hochstehende Seitenwand entfernt werden kann. Das soll entweder durch vollständige Beseitigung der Seitenwand oder lediglich durch deren Verschwenken geschehen. Es handelt sich also um zwei verschiedene, einander gleichgeordnete Wege zur Lösung der gestellten Aufgabe. Die Verschwenkbarkeit ist auch keinesfalls zwangsläufig von dem Vorhandensein einer lösbaren Verbindung abhängig. Sie könnte auch durch eine feste, aber nicht starre, insbesondere durch eine feste scharnierartige Verbindung erzielt werden. Es besteht kein Anhalt für die Annahme, daß die Anmelderin des Streitpatents durch die Fassung des Anspruchs 2 auf den Schutz für solche Anordnungen hätte verzichten wollen, bei denen der Oberteil verschwenkbar ist, ohne lösbar zu sein. Denn die lösbare Verbindung ist nach dem Inhalt der Erteilungsakten erst nachträglich als kennzeichnendes Merkmal in den Anspruch 1 aufgenommen worden. Ursprünglich war dort vorgesehen, daß die Seitenwand weggenommen werden kann. Es ist also bei der Neufassung der Ansprüche offenbar übersehen worden, daß infolge der Änderung des Anspruchs 1 keine technische Abhängigkeit mehr zwischen dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 in ihrer

derzeitigen Fassung besteht. Es handelt sich danach um eine Unklarheit, die im Wege der Auslegung zu beseitigen ist. Nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift ist der Anspruch 2 aber so zu verstehen, daß er jede verschwenkbare Anordnung der Seitenwand unabhängig von ihrer Lösbarkeit betrifft. Ebenso bezieht sich der Patentanspruch 3 seinem Inhalt nach sowohl auf eine Ausgestaltung nach Anspruch 1 als eine solche nach Anspruch 2. Sachlich ist daher der Patentanspruch 2 als selbständiger Nebenanspruch und der Anspruch 3 als Unteranspruch zu den Ansprüchen 1 und 2 aufzufassen.

Die lösbare Verbindung nach dem Patentanspruch 1, die hier in erster Linie von Bedeutung ist, hat zur Voraussetzung, daß Ober- und Unterteil aus einem besonderen Stück bestehen. Eine in diesem Sinne zweiteilige Ausgestaltung wird im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 als bekannt vorausgesetzt. Die Beschreibung geht hingegen davon aus, daß die bisher benutzten Schuhe starr aus einem Stück hergestellt seien (Zeilen 7-8). Diese Unstimmigkeit ist darauf zurückzuführen, daß im Prüfungsverfahren die deutsche Patentschrift Nr 420 174 zur Abgrenzung herangezogen ist, die eine zweiteilige Ausführung des Schuhs beschreibt. Durch die Fassung des Anspruchs 1 ist daraufhin klargestellt worden, daß für die Zweiteiligkeit als solche kein Schutz begehrt wird. Die Beschreibung ist damit nicht mehr in Einklang gebracht worden.

Durch die lösbare Verbindung von Ober- und Unterteil soll nach der Beschreibung erreicht werden, daß die hochstehende Wand des Fingerbalkenschuhs bei dem Übergang vom Gras- auf den Getreideschnitt abgenommen werden kann. Möglich ist nun eine Trennung von Ober- und Unterteil bei jedem zweiteiligen Schuh in der Weise, daß die Verbindung - bei der in der deutschen Patentschrift Nr 420 174 beschriebenen Aus-

führung die Vernietung oder Verschweißung - beseitigt, d.h. die Verbindungselemente zerstört werden. In einem weiteren Sinne könnte daher, wie der gerichtliche Sachverständige dargestellt hat, auch bei einem Schuh nach der deutschen Patentschrift Nr 420 174 von einer "lösbaren Verbindung" gesprochen werden. Eine dahingehende Auslegung würde aber dem Inhalt der Patentschrift des Streitpatents nicht gerecht werden. Denn die Erfinder des Streitpatents haben in der lösbaren Verbindung gerade das Besondere des Streitpatents gegenüber dem deutschen Patent Nr 420 174 gesehen. In der Beschreibung wird auch hervorgehoben, daß die Seitenwand leicht entfernbar sein soll. In dem Ausführungsbeispiel, das einer Ausgestaltung nach den Ansprüchen 2 und 3 entspricht (Beschr. Zeilen 33-39, 52-55), ist eine Verbindung durch eine Schraube (Fig. 1, Bezugszeichen 2) und einen Einsteckverschluß (Fig. 1, Bezugszeichen 3) vorgesehen. Diese Art der Befestigung ist im Anspruch 3 unter Schutz gestellt und dabei ausdrücklich als lösbare Verbindung bezeichnet. Die Patentschrift ergibt danach in ihrer Gesamtheit ohne weiteres, daß mit der lösbaren Verbindung in Anspruch 1 eine solche Verbindung gemeint ist, die ohne Zerstörung der Verbindungselemente aufgehoben werden kann.

Es wird in der Patentschrift darauf hingewiesen, daß bei dem früher üblichen Auswechseln des Schuhs mit hochstehender Seitenwand gegen einen kufenartigen Schuh ein solcher Schuh gewählt werden mußte, der die beim Getreideschnitt erforderliche Schnitthöhe gewährleistet (Zeilen 1-16). Die Erfinder des Streitpatents gehen also davon aus, daß der Gras- und Getreideschnitt verschiedene Anforderungen an den unter dem Mähbalken befindlichen Schuh oder Schuhteil stellen, der Mähbalken insbesondere unterschiedlich weit vom Boden abgehoben werden muß. Der Unterteil des von den Erfindern des Streitpatents vorgeschlagenen Schuhs soll sowohl beim Gras-

wie beim Getreideschnitt verwendet werden. Denn es soll für den Getreideschnitt nur die über den Mähbalken hinausragende Seitenwand entfernt, der Unterteil dagegen an dem Mähbalken belassen werden und die Aufgabe des Schuhs, das Schnittgut abzuteilen und den Mähbalken zu tragen, allein erfüllen. Der Schuhunterteil muß sich deshalb sowohl für den Gras- wie für den Getreideschnitt eignen und dem Mähbalken insbesondere die für den Gras- und Getreideschnitt erforderliche Schnitthöhe geben. Er muß demgemäß entweder in der bekannten und im gestrichenen Anspruch 4 vorgesehenen Weise mit einer höhenverstellbaren Schleifsohle versehen werden oder von vornherein eine solche Höhe aufweisen, daß er dem Mähbalken eine sowohl für den Gras- wie für den Getreideschnitt geeignete Lage gibt. Auch das folgt ohne weiteres aus dem Zusammenhang der Patentschrift.

III. Der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents, wie er im Vorstehenden beschrieben ist, war am Tage der Anmeldung des Streitpatents noch nicht neuheitsschädlich (§ 2 PatG) bekannt.

1) Die US-Patentschrift Nr 1 792 607 betrifft einen "Teiler" (divider) für Mähmaschinen und zwar, wie aus der Beschreibung hervorgeht, für Seitenmäher. An das als bekannt vorausgesetzte Spurbrett (tracker board) dieses "Teilers" ist an der Außenseite ein Kreuzkopf 11 angeschraubt. Zwei damit verbundene Klemmen 12 nehmen eine Schutzstange 14 und eine Abweiserstange 15 auf. Diese Stangen, die mit je einer Schraube befestigt sind, können seitlich verstellt werden; sie können auch, wenn es erwünscht ist, fortgelassen werden (Seite 1 Zeilen 79-88). Auf dem Kreuzkopf 11 ist ein Einstellschenkel 18 angebracht. Dieser Einstellschenkel, der über

das Spurbrett hinausragt, ist seitlich - über das Spurbrett - verschiebbar. Der Einstellschenkel trägt an seinem hinteren Teil - höhenverstellbar - einen zweiteiligen Teilerkopf C (Bezugszeichen 26 und 27). In diesen Teilerkopf sind eine Reihe von verstellbaren Abweisstäben 33 schwenkbar verankert.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, der "Teiler" stelle in seiner Gesamtheit einen Fingerbalkenschuh mit einer schwadbrettartigen Einrichtung dar. Das Spurbrett sei unter dem Mähbalken zu befestigen und entspreche dem Schuhunterteil des Streitpatents, der Einstellschenkel sei mit der hochstehenden Seitenwand zu vergleichen und die daran befestigten Teile - Teilerkopf mit Abweisstäben - erfüllten die Aufgabe des Schwadbretts. Der Einstellschenkel sei aber mit den daran angebrachten Teilen durch Lösen der Schrauben 23 und 24 leicht zu entfernen. Nach der Beseitigung des Einstellschenkels seien keine den Mähbalken überragenden Teile mehr vorhanden, die den seitlichen Abfluß des Getreides stören könnten.

Der gerichtliche Sachverständige hat es für zweifelhaft erklärt, ob das Spurbrett zusammen mit dem Einstellschenkel seiner Funktion nach als Fingerbalkenschuh angesprochen werden könne. Er hält es für wahrscheinlicher, daß neben dem "Teiler" noch ein besonderer Schuh vorhanden sein solle, der indes, da er für den Gegenstand der Erfindung keine Bedeutung habe, in der Patentschrift nicht besonders erwähnt sei. Die Anlenkung des Mähbalkens A an dem "Teiler" (B) in Fig. 2 hält er für einen zeichnerischen Fehler. Für die Auffassung des Sachverständigen spricht, daß in der US. Patentschrift Nr 846 918, die ebenfalls einen "Teiler" (divider) zeigt, noch ein Schuh (shoe) vorgesehen ist und die hier in Frage stehende Patentschrift den anderen Träger

des Balkens als inneren Schuh (inner shoe) bezeichnet (Beschr. S 1 Zeile 18). Das Spurbrett hat ferner nicht die bei Fingerbalkenschuhen übliche spitze Form und es weist auch in seinem vorderen Teil eine Durchbohrung auf, die darauf schließen läßt, daß das Brett an eine andere Vorrichtung, nämlich an dem üblichen Schuh, befestigt werden soll. Schon die hiernach bestehenden erheblichen Zweifel über den Inhalt der US-Patentschrift 1 792 607 in dem hier in Frage stehenden Punkte verbietet es, dieser Druckschrift einen neuheitsschädlichen Charakter zuzuerkennen. Es kann aber sogar zugunsten der Klägerin unterstellt werden, daß ein Durchschnittsfachmann die US-Patentschrift so versteht, wie sie die Klägerin auffaßt. Denn sie würde auch in diesem Falle nicht als neuheitsschädlich in Betracht kommen.

Der in der US-Patentschrift beschriebene "Teiler" ist nach der Beschreibung (Seite 1 Zeile 10) für einen Seitenmäher bestimmt, der sowohl beim Gras- wie beim Getreideschnitt verwendet werden soll. Beim Getreideschnitt mit einem Seitenmäher, der auch für den Grasschnitt gebraucht wird, wird das Anhaublech gewöhnlich so angebracht, daß es vom inneren Fingerbalkenschuh ausgeht. Das geschnittene Getreide wird demgemäß in Richtung auf den äußeren Schuh gelenkt und nicht an der freien Seite, sondern an dem stehenden Getreide abgelegt. Eine Ablage an der anderen, freien Seite verbietet sich im allgemeinen schon im Hinblick auf das dort befindliche Fahrwerk der Mähmaschine. Bei der Ablage des Mähguts an dem stehenden Erntegut kann die hochstehende Seitenwand des äußeren Mähbalkenschuhs als störend in Betracht kommen; denn sie könnte den Abfluß des Getreides über das äußere Ende des Mähbalkens beeinträchtigen.

Nach der Lehre der US-Patentschrift soll das Mähgut,

gleichgültig, ob es sich um Gras- oder Getreide handelt, nicht in Richtung auf das stehende Erntegut, sondern nach der anderen Seite abgelegt werden. Die Ablage in Richtung auf das stehende Erntegut hat den Nachteil, daß es vor dem nächsten Mähgang aufgenommen werden muß, wenn es nicht stören soll. Dem will der Erfinder des US-Patents abhelfen. Das Mähgut soll hier durch den "Teiler" so weit nach der freien Seite - also hinter die Mähmaschine - verbracht werden, daß der Mäher und der innere Schuh beim nächsten Mähgang nicht mit dem geschnittenen Gut in Berührung kommen können (Beschreibung S 1 Zeilen 13-21). Der "Teiler" soll also die Ablage des Mähguts, Gras oder Getreide, - trotz des dort vorhandenen Fahrwerks - nach der freien Seite gestatten. Das Mähgut fließt deshalb niemals in Richtung auf einen Mähbalkenschuh ab. Die Beseitigung der über den Mähbalken hinausragenden Teile des "Teilers" für den Getreideschnitt wäre bei dieser Sachlage nicht nur eine überflüssige, sondern auch eine dem Sinn und Zweck des US-Patents völlig widersprechende Maßnahme. Von einer Vorwegnahme des Erfindungsgedankens des Streitpatents kann schon aus diesem Grunde keine Rede sein. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe wäre im übrigen, wenn sie sich bei dem "Teiler" der US-Patentschrift überhaupt stellen würde, auch nicht durch die Entfernung eines Teiles, des Einstellschenkels mit den daran befestigten Teilen, zu lösen. Neben dem Einstellschenkel müßte vielmehr zumindest auch noch die Schutzstange 14 abgenommen werden, die den seitlichen Abfluß ebenfalls behindern würde.

2) Die schon erwähnte deutsche Patentschrift Nr 420 174 betrifft einen äußeren Fingerbalkenschuh für Mähmaschinen, also den Schuh am freien Ende des Mähbalkens eines Seitenmähers. Dieser Schuh besteht nach der Beschreibung aus einem Oberteil, das aus einem Stück Blech gepreßt ist und einem

· gesenkgeschmiedeten Unterteil, der sog. Sohle (Zeilen 7-11). Durch diese Ausgestaltung des Schuhs soll die Herstellung vereinfacht und verbilligt werden, der Schuh soll auch eine größere Festigkeit erhalten. Da mit der zweiteiligen Ausführung des Schuhs sonst keine besonderen Vorteile erzielt werden sollen, der Schuh in seiner Funktion vielmehr ganz den vorbekannten einteiligen Schuhen entsprechen soll, liegt es von vornherein nahe, die Teile so einfach, billig und haltbar wie möglich miteinander zu verbinden. Für das Ausführungsbeispiel ist dann auch eine Vernietung oder Verschweißung vorgesehen (Beschr. Zeilen 27-30). Diese Art der Befestigung wird dem Fachmann als die naheliegendste erscheinen. Es handelt sich danach nicht um eine lösbare Verbindung, wie sie für das Streitpatent wesentlich ist, nämlich eine solche, die ohne Zerstörung der Verbindungselemente beseitigt werden kann. Davon geht auch die Klägerin aus.

3) Die Klägerin behauptet, der in der deutschen Patentschrift Nr 420 174 beschriebene zweiteilige Schuh sei von der Firma E. [REDACTED] & Bu. [REDACTED] auch so ausgeführt und in den Verkehr gebracht worden, daß der Oberteil nicht, wie in der Patentschrift vorgesehen, mit dem Unterteil vernietet oder verschweißt, sondern durch 3 Einsteckschrauben mit der Sohle verbunden sei. Die Beweisaufnahme hat die Behauptung der Klägerin als richtig bestätigt.

Die Zeugen D. [REDACTED], W. [REDACTED] und H. [REDACTED], frühere Angestellte der Firma E. [REDACTED] & Bu. [REDACTED], haben übereinstimmend bekundet, daß etwa um das Jahr 1926 herum das Oberteil solcher Schuhe durch drei Einsteckschrauben an dem Unterteil befestigt worden ist. Der Zeuge W. [REDACTED], damals Obermeister für mechanische Bearbeitung, und der Zeuge D. [REDACTED],

seinerzeit Konstrukteur, haben die verschraubten Schuhe im Betriebe gesehen, der letztere bei seinem Vater, der als Schmiedeobermeister bei der Firma E. [REDACTED] & Bu. [REDACTED] beschäftigt war. Der Zeuge H. [REDACTED], damals Meister der Mähmaschinenabteilung, hat die Verschraubung selbst in seiner Abteilung herstellen lassen. Die verschraubten Schuhe sind auch den Zeugen Sto. [REDACTED] und Be. [REDACTED] begegnet, auf deren Aussage noch einzugehen sein wird.

Nach der Bekundung des Zeugen H. [REDACTED] sind die zweiteiligen Fingerbalkenschuhe nur in beschränktem Umfange verschraubt worden. Man wollte zunächst abwarten, ob die Verschraubung den praktischen Anforderungen genüge. Die Schraublöcher wurden daher von Hand gearbeitet. Der Auftrag dazu wurde nach der übereinstimmenden Aussage der Zeugen H. [REDACTED] und D. [REDACTED] unmittelbar von dem Direktor P. [REDACTED], dem Miterfinder des deutschen Patents Nr 420 174, erteilt. Nach der Bekundung des Zeugen H. [REDACTED] bewährte sich die Verschraubung nicht. Es zeigte sich insbesondere, daß sich die Schrauben beim Betriebe des Mähers lockerten. Man kam deshalb von der Verschraubung ab und vernietete und verschweißte die Teile. Bei der Verschraubung handelte es sich danach nur um eine vorübergehende Maßnahme, die auch nur in begrenztem Umfange durchgeführt wurde. Es lassen sich unter diesen Umständen keine Bedenken gegen die Richtigkeit der Angaben der genannten Zeugen daraus herleiten, wenn der Zeuge Bö. [REDACTED], der ab 1924 als Konstrukteur für Mähmaschinen zuständig war, und der Zeuge Bo. [REDACTED], der seinerzeit im Aufgabenbüro beschäftigt war, sowie der Zeuge Ei. [REDACTED], der mit Unterbrechungen in der Mähmaschinenabteilung beschäftigt war, keine verschraubten Schuhe im Betriebe der Firma E. [REDACTED] & Bu. [REDACTED] gesehen haben. Die Zeugen Bö. [REDACTED] und Bo. [REDACTED] brauchten

von der Herstellung solcher Schuhe auch keine Kenntnis zu erhalten; denn sie haben eingeräumt, daß Anweisungen, die Erprobungen betrafen, von der Werksleitung unmittelbar an die Betriebsabteilungen gegeben wurden. Es besagt auch nichts, wenn die Zeugen Hä[] und Ra[], die Maschinen der Firma E[] & Bu[] vertrieben haben, nichts von einer Verschraubung wußten. Es kann sein, daß sie keine Maschinen mit verschraubten Schuhen erhalten haben. Es ist auch denkbar, daß sie sich nicht mehr an die Verwendung solcher Schuhe erinnern können, denn diese Schuhe können nach der Aussage des Zeugen H[] nur an einzelnen Maschinen angebracht gewesen sein. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, die weiteren von der Beklagten genannten Händler, Scha[] und Ba[] zu vernehmen. Da die Verschraubung nur zeitweise von Hand vorgenommen wurde, fällt es auch nicht auf, wenn keine Schuhteile mit Schraublöchern und dafür passende Schrauben in den Ersatzteillisten der Firma E[] & Bu[] aufgeführt sind und in den Jahren 1930-1932 nach der Bekundung des Zeugen Bo[], der in dieser Zeit das Ersatzteillager geführt hat, auch nicht auf Lager gehalten wurden. Denn die Firma E[] & Bu[] konnte bei den gegebenen Umständen davon ausgehen, daß kein Bedarf mehr an solchen Teilen auftreten würde.

Der Zeuge H[] hat keine Angaben darüber machen können, ob verschraubte Schuhe aus dem Betriebe der Firma E[] & Bu[] herausgegangen sind. Das muß aber nach der Aussage der Zeugen Sto[] und Be[] geschehen sein. Der Zeuge Be[], der in der früheren Filiale der Firma E[] & Bu[] in N[] beschäftigt war, hat bekundet, er habe noch im Jahre 1946 einen verschraubten Schuh repariert. Die Schrauben seien locker gewesen. Er habe die Teile deshalb miteinander verschweißt. Er habe zugleich auch die Schuhschle durch Schweißen verstärkt. Der Zeuge Sto[],

früherer Schmiedemeister und Vertreter von E. [REDACTED] & Bu. [REDACTED], hat ausgesagt, ihm seien etwa im Jahre 1926 vier "Rapi-Rasa" Mäher mit verschraubtem Schuh geliefert worden. Drei Maschinen seien zurückgegangen, die vierte habe er an seinen Kunden Lo. [REDACTED] in Er. [REDACTED] verkauft. Sie sei dort bis vor etwa 10 Jahren in Betrieb gewesen. Er habe sie wiederholt bei Reparaturen gesehen. Angesichts der klaren Angaben der Zeugen, die sich auf nicht sehr weit zurückliegende Vorgänge stützen, kann nicht bezweifelt werden, daß zumindest einzelne Mäher mit verschraubtem Schuh in den Verkehr gelangt sind. Das ist auch nach der Aussage der Zeugen H. [REDACTED] und D. [REDACTED] wahrscheinlich, denn der Zeuge D. [REDACTED] hat erklärt, er habe eine größere Anzahl verschraubter Schuhe bei seinem Vater gesehen und der Zeuge H. [REDACTED] hat bekundet, es seien mehr als einzelne Versuchsstücke hergerichtet worden. Für eine praktische Erprobung innerhalb des Betriebes hätten aber einige wenige Stücke genügt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind danach die Voraussetzungen der offenkundigen Vorbenutzung im Sinne des § 2 PatG erfüllt. Es reicht dafür aus, daß der Öffentlichkeit ein einzelnes Stück zugänglich geworden ist. (RG MuW 1933, 194).

Der vorbenutzte Schuh hat aber den Gegenstand der Erfindung des Streitpatents nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Der vorbenutzte Schuh war nach der Aussage des Zeugen H. [REDACTED] ausschließlich für den Spezialgrasmäher "Rapi-Rasa" bestimmt. Er ist auch nur für diesen Mäher verwendet worden. Der Fingerbalkenschuh war deshalb für die Bedürfnisse des Grasschnitts eingerichtet. Die Schuhsohle war für den Getreideschnitt, wie der gerichtliche Sachverständige auf Grund der Angaben der Zeugen dargelegt hat, zu flach und ohne den Oberteil auch nicht genügend widerstandsfähig. Der Unterteil war deshalb nicht, wie es das Streitpatent

voraussetzt, für sich allein für den Getreideschnitt geeignet. Die Klägerin hat zwar behauptet und unter Beweis gestellt, daß schon Getreidemäher ganz ohne Schuh an den freien Enden des Mähbalkens auf den Markt gekommen seien. Das kann zu ihren Gunsten als richtig unterstellt werden. Denn ihre Behauptung rechtfertigt nicht die Folgerung, daß beim Getreideschnitt ganz allgemein ohne Schleifsohle auszukommen sei und demzufolge die Beschaffenheit des vorbenutzten Schuhs ganz belanglos sei. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, könnte zwar bei sehr günstigen Bodenverhältnissen ganz auf eine besondere Abstützung des Mähbalkens verzichtet werden und demgemäß auch mit einer flachen, nicht sehr widerstandsfähigen Schuhsohle gearbeitet werden. Bei ungünstigeren Bodenverhältnissen wäre das jedoch nicht möglich. Auf solche Verhältnisse stellt aber das Streitpatent ab; denn es geht davon aus, daß die Anforderungen an den Schuhunterteil beim Gras- und Getreideschnitt verschieden sein können. Es verlangt demgemäß einen Unterteil, der den Anforderungen des Gras- und Getreideschnitts auch unter solchen Umständen genügt, denen sonst durch Anbringung eines anders gestalteten Schuhs Rechnung getragen wurde. Der Fingerbalkenschuh weicht danach schon in seiner Ausgestaltung nicht unerheblich von dem vorbenutzten Schuh ab.

Durch die Veränderung des Schuhs wird aber auch ein ganz neuer technischer Erfolg erzielt. Nach der Bekundung des Zeugen H. sind die Teile des vorbenutzten Schuhs nur deshalb miteinander verschraubt worden, um die Auswechslung des Unterteils bei Verschleiß der Sohle zu erleichtern. Diese Maßnahme diene daher einem ganz anderen technischen Zweck als die lösbare Verbindung nach dem Streitpatent. Die Aufgabe des Streitpatents stellte sich bei dem vorbenutzten

Schuh überhaupt nicht, denn er war für einen Spezialgrasmäher bestimmt. Für den Getreideschnitt war er objektiv nicht geeignet. Der Erfindungsgedanke des Streitpatents konnte dem Durchschnittsfachmann unter diesen Umständen nicht durch die Vorbenutzung vermittelt werden. Der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents war daher sowohl hinsichtlich des Lösungsgedankens als auch in Bezug auf das angewendete Mittel neu.

IV. Durch die Lehre des Streitpatents wird die Umstellung eines Frontmähers vom Gras- auf den Getreideschnitt und umgekehrt erheblich vereinfacht. Es können dabei kaum noch Fehler unterlaufen, die zu Betriebsstörungen führen könnten. Es ist schließlich auch ein zusätzlicher, besonderer Schuh für den Getreideschnitt entbehrlich geworden. Denn der Schuhunterteil, der stets am Mähbalken verbleibt, wird sowohl für den Gras- wie für den Getreideschnitt verwendet. Darin liegt, wie auch die Klägerin selbst nicht ernstlich bestreitet, ein erheblicher technischer Fortschritt.

V. In Übereinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen sieht der Senat in dem Streitpatent auch bei Berücksichtigung des vorbenutzten Schuhs eine erfinderische Leistung. Die US-Patentschrift Nr 1 792 607 kann bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ganz außer Betracht bleiben, da sie den Erfindungsgedanken des Streitpatents keinesfalls nahelegte.

Die Unterschiede in der Ausgestaltung des Schuhs gegenüber dem verschraubten Schuh der Firma E & B sind allerdings nicht so erheblich, daß die erforderlichen Veränderungen einem Durchschnittsfachmann nennenswerte Schwierigkeiten bereitet hätten. In der konstruktiven Ausge-

gestaltung des patentierten Schuhs kann daher noch keine schöpferische Leistung gesehen werden. Sie liegt aber in der Erkenntnis, daß der angestrebte Erfolg durch die verhältnismäßig geringfügige Veränderung des Schuhs zu erreichen war.

Das technische Problem, das die Erfinder des Streitpatents gelöst haben, hat nun freilich keine große Rolle gespielt, solange nur Seitenmäher bekannt waren. Denn der seitlichen Ablage des Mähguts, die bei solchen Mähern im allgemeinen in Richtung auf das Erntegut geschieht, sind hier schon durch das stehende Erntegut von vornherein Grenzen gesetzt. Die Seitenwand des äußeren Fingerbalkenschuhs erweist sich daher bei solchen Mähern nicht in dem Ausmaß als hinderlich, als bei Frontmähern, bei denen die Ablage nach der freien, von dem Erntegut abgewandten Seite erfolgen kann und bei denen es auch so weit wie möglich nach dieser Seite verbracht werden muß. Die Beseitigung der hochstehenden Seitenwand für den Getreideschnitt hat deshalb erst mit dem Aufkommen der Frontmäher eine größere Bedeutung erlangt.

Frontmäher waren im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Gebrauch. In dieser ganzen Zeit sind die Mäher durch Auswechseln der Schuhe vom Gras- auf den Getreideschnitt umgestellt worden. Die Klägerin hat nicht behaupten können, daß eine Lösung, wie sie das Streitpatent vorgeschlagen hat, auch nur versucht worden wäre. Dieser Umstand läßt nur den Schluß zu, daß der Gedanke des Streitpatents nicht so nahe gelegen haben kann, wie es für eine rückschauende Betrachtung erscheinen könnte. Es muß bei Berücksichtigung

der tatsächlichen Verhältnisse vielmehr angenommen werden, daß es doch erfinderischer Überlegungen bedurfte, um zu der Lösung des Streitpatents zu gelangen. Die erforderliche Erfindungshöhe konnte dem Streitpatent unter diesen Umständen nicht abgesprochen werden.

Soweit die Beklagte den Patentschutz noch in Anspruch genommen hat, mußte das Streitpatent danach aufrecht erhalten werden. Es erschien jedoch angebracht, die Ansprüche in dem angegebenen Sinne klarzustellen. Der Senat hat es dabei für zweckmäßig erachtet, die Patentansprüche 1 und 2 zu einem Anspruch zusammenzufassen, in dem beide Lösungswege alternativ nebeneinandergestellt sind.

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

Wilde

Birnbach

Krüger-Nieland

Christoph

Weiß