

I ZR 72/52

24
2525 006

Verkündet
am 26. Juni 1953

Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle.

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

In dem Rechtsstreit

der Firma S [REDACTED] & Co, GmbH, V [REDACTED], gesetzlich
vertreten durch ihren Geschäftsführer Friedrich S [REDACTED],
V [REDACTED],

Beklagte und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: 1. Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -
2. Patentanwalt Dipl.Ing. H. [REDACTED],
A [REDACTED] -

gegen

die Firma C [REDACTED] Gummi-Werke AG, H [REDACTED],
Klägerin und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 26. Juni 1953 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Prof.Dr.Lindenmaier, Dr.Birnbach, Wilde,
Dr.Bock und Dr.Nastelski

für Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung
des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom
18. Dezember 1951 wird auf Kosten der Beklagten zurück-
gewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung vom 1. August 1939 erteilten, aufrecht erhaltenen DRP 767 043, das eine "aufklebbare Sohle aus Kunstleder, Gummi oder dergl. mit einer in ihrer ganzen Stärke erweichbaren Zelluloidschicht" betrifft und dessen einziger Anspruch lautet:

Aufklebbare Sohlen aus Kunstleder, Gummi oder dergl. mit einer in ihrer ganzen Stärke erweichbaren Zelluloidschicht auf der dem Schuhwerk zugewandten Seite der Sohle, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht aus einer derart dünnen Folie bis 0.50 mm Stärke besteht, daß die durch eine Aufrauhung aus der Sohlenfläche einerseits und aus der Schuhwerksfläche andererseits hervorstehenden Fasern beim Klebevorgang in der weichen Zelluloidschicht miteinander in Eingriff treten bzw. sich ineinander verfilzen.

Die Klägerin, die den Gegenstand dieses Patents weder für neu noch für fortschrittlich und mangels Erfindungshöhe für nicht patentwürdig hält, hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, hilfsweise durch Einfügung der Feststellung teilweise für nichtig zu erklären, daß die Folie in Form einer vorher bestehenden Platte aufgebracht ist.

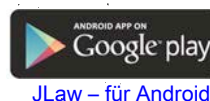
Die Beklagte hat diesem Antrage widersprochen.

Die Klägerin führt aus, die Fassung des Patentanspruchs sei unklar. Sie lasse nicht eindeutig erkennen, ob die im Oberbegriff genannte "Zelluloidschicht" als vorher bestehende Platte auf die Sohle aufgebracht worden sei, oder ob sie dadurch entstanden sei, daß eine Zelluloidlösung auf die Sohle aufgestrichen und dann ausgetrocknet worden sei. Nach dem Inhalt der Erteilungsakten, der gebotenen Abgrenzung ge-

genüber dem freien Stande der Technik und endlich auch deshalb, weil allein bei Verwendung einer vorher fertigen Zelluloidfolie die genaue Schichtstärke bestimmt werden könne, müsse angenommen werden, daß das Patentamt nur die mit einer zuvor bestehenden Zelluloidfolie versehene Sohle habe unter Schutz stellen wollen.

Die Beklagte vertritt demgegenüber den Standpunkt, es sei für die Bestimmung des Gegenstandes des Streitpatents, das lediglich eine fertige mit einer Zelluloidschicht bestimmter Höchststärke versehene Sohle betreffe, belanglos, in welchem Verfahren die Zelluloidschicht auf die Sohle aufgebracht worden sei.

Die Klägerin verweist für den Fall, daß der Gegenstand des Streitpatents auch auf Sohlen mit ursprünglich flüssig aufgetragenem Zelluloidfilm erstreckt werde, als hierfür neuheitsschädliche Vorveröffentlichung auf die schweizer. Patentschrift 56 135 (von 1912), die ein "Verfahren zur Herstellung von Schuhwerk durch Zusammenkleben des Leders" beschreibe, das sich mit dem Streitpatent nicht nur hinsichtlich der Struktur des verwendeten Materials - Leder bzw. Kunstleder - berühre, sondern ebenfalls bereits eine "vollständige Faserverbindung der Lederstücke" anstrebe. Die anzuklebende Sohle werde dabei bereits ebenso behandelt wie die des Streitpatents. Das Klebverfahren könne beliebig lange unterbrochen, die klebefertige Sohle also auch fabrikatorisch hergestellt dem Schuhfabrikanten oder Schuhmacher geliefert werden. Die Verklebung erfolge nach diesem Vorschlage auch schon durch Bestreichen mit einem Lösungsmittel und Aufeinanderpressen der Lederstücke, wobei ebenfalls die beiderseitigen Fasern miteinander in dem aufge-



weichten Teile der Zelluloidschicht in Faserverbindung träten. Die Zelluloidschicht müsse deshalb sehr dünn sein. Die deutsche Patentschrift 515 434 (1928) - Verfahren zur Herstellung geklebten Schuhwerks - beschreibe schon ein dem ganz entsprechendes Klebverfahren von Gummisohlen auf Leder oder Stoffschäften mittels einer Zelluloidklebeschicht, wobei auch die dabei erwähnte Stoffeinlage zum mindesten bei Verwendung der nach DRP 565 428 (1929) vorgeschlagenen verbesserten Zelluloidklebemittel entfallen könnten. Die deutsche Patentschrift 515 434 weise im übrigen schon ausdrücklich darauf hin, daß in der beschriebenen Weise mit Zelluloidschichten versehene Sohlen an Schuhfabriken und Schuhmacher fertig zum Aufkleben geliefert werden können. Die schweizer. Patentschrift 174 066 (1934) beschreibe ein Verfahren zum Aufkleben von Schuhlaufteilen, insbesondere aus Gummi, auf den Schuhboden und verwende dazu u.a. eine mit einer Zelluloidschicht versehene Gummisohle, deren Schicht, aufgeweicht durch ein "lösendes und gleichzeitig klebendes" Mittel, das Haften der Gummisohle unmittelbar am Leder bewirke.

Bei allen diesen vorbeschriebenen Verfahren seien sowohl das Aufrauen der zu verklebenden Teile als auch das Auftragen dünner Zelluloidschichten für jeden Durchschnittsfachmann glatte Selbstverständlichkeiten. Demgegenüber verfolgten die Erfinder der im Erteilungsverfahren zum Streitpatent berücksichtigten franz. Patentschriften 791 243 (1935) und 795 130 (1936) ganz andere Ziele, wenn sie bei Absatz-flecken die Schichtstärke als unbeachtlich (Pat 791 243) oder bei 1 - 1,5 mm als vorteilhaft (Pat 795 130) vorschlugen. In beiden Fällen handele es sich dabei in erster Linie um die dort angestrebte Wirkung, die Absatzflecken ballig

zu formen, damit sie mit ihrem Rande glatt und fest auf dem Absatze aufliegen. Keineswegs könne aus diesen Verlautbarungen zur Stärke der Zelluloidschicht etwa darauf geschlossen werden, nach dem freien Stande der Technik sei man von erheblich über dem Vorschlage des Streitpatents liegenden Schichtstärken als für die Festigkeit der Verklebung vorteilhaft ausgegangen.

Die Beklagte bestreitet, daß aus einer der als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Patentschriften etwas über die vorteilhafteste Stärke der Zelluloidschicht unter dem Gesichtspunkte der Haftfestigkeit zu entnehmen sei. Die Bedeutung dieses Umstandes habe erstmals der Erfinder des Streitpatentes erkannt und durch seinen Vorschlag offenbart. Das schweizer. Patent 56 135 betreffe zudem nur die Neuanfertigung von Schuhen und das Ankleben von Ledersohlen. Das Aufkleben von Gummisohlen habe ganz andere technische Probleme zu lösen. Zu den letzteren gehörten wegen ihrer gummiartigen Struktur auch die Kunstledersohlen. Die deutsche Patentschrift 515 434 und die schweizer. Patentschrift 174 066 gäben keine Anweisung zum Aufrauen der Werkstoffsohle. Ohne sie aber könne die Zelluloidschicht nicht haften und eine feste Verbindung zwischen Schuh und Sohle nicht herbeiführen. Deshalb schlage die erstgenannte deutsche Patentschrift auch als Zwischenglied zwischen Gummisohle und Zelluloidschicht eine einvulkanisierte Stoffeinslage vor.

Die Klägerin vertritt im übrigen die Auffassung, das Streitpatent bereichere die Technik nicht. Lange vor dem Anmeldetag des Streitpatentes sei es in der Schuhindustrie allgemein bekannt gewesen, zwei Flächen nach einem Verfahren,

das den Gegenstand des Streitpatents einschlieÙe, miteinander zu verbinden. Dabei sei es seit alters jedem Durchschnittsfachmann bekannt, daß die Klebefestigkeit vom gegenseitigen, durch den Klebstoff vermittelten Ineinandergreifen der aufgerauhten Flächen abhänge, wobei die Eigenfestigkeit des Klebemittels nicht in Anspruch genommen werden dürfe. Schon deshalb müsse der Klebstoffilm dünn gehalten werden. Bei Überschreitung des vom Streitpatent angegebenen Grenzwertes von 0.50 mm Zelluloidschichtstärke sei aber kein sprunghaftes Nachlassen der Klebefestigkeit festzustellen. Es handele sich dabei überhaupt nicht um eine feste GröÙe; die günstigste Schichtstärke sei von Fall zu Fall durch einfaches Ausprobieren zu ermitteln. Sie hänge u.a. von dem zu verbindenden Material, dem Grade der Aufrauung und der Viscosität der aufgetragenen Flüssigkeit ab. Allein schon die bekannte Erscheinung, daß die Aufbringung einer Zelluloidschicht zunehmend mit ihrer Stärke eine Wölbung der Sohle bewirke, habe die Beschichtung in größerer Stärke verhindert, weil solche Wölbung eine Sohle - im Gegensatz zum Absatzfleck - unbrauchbar mache. Der als erheblich zugestandene Vertrieß von nach dem Streitpatent beschichteten Sohlen sei mit Rücksicht auf den allgemeinen Sohlenmangel seit Bestehen des Streitpatents kein Anhaltspunkt für eine durch diese Erfindung erreichte Bereicherung der Technik.

Die Beklagte bestreitet nicht, daß das Aufrauen des Schuhbodens und der darauf aufzuklebenden Sohlenfläche vor Aufbringung von Klebemitteln, deren Eintrocknenlassen und Wiedererweichen durch ein Lösungsmittel und das Verkleben durch Zusammenpressen der so behandelten Teile in der handwerklichen Praxis allgemein vorbekannt gewesen sei. Gleich-

wohl habe es nur wenige Schuhmacher gegeben, die eine feste Verbindung einer Gummisohle mit dem Schuh zustande gebracht hätten, eben weil in Fachkreisen nicht erkannt gewesen sei, in welcher Stärke die Zelluloidschicht am vorteilhaftesten wirke. Die bei dem handwerklich vor Anmeldung des Streitpatents allgemein angewendeten Klebverfahren zustandekommenen Schichtstärken seien erheblich größer gewesen, als sie nach der Lehre des Streitpatents zur Herstellung einer zuverlässigen Verklebung anzuwenden seien. Es sei auch richtig, daß Gummisohlen mit Zelluloidbeschichtung nach dem Stande der Technik schon bekannt gewesen seien. Die damaligen Versuche erwiesen sich aber vom heutigen Standpunkt aus als auf den Zufallserfolg spekulierendes Probieren. Erst der Erfinder des Streitpatents habe das zu lösende Problem systematisch und klar durchdrungen und der Technik den Weg gezeigt, der jedes Probieren und Spekulieren überflüssig mache und unbedingt zum Erfolg führe.

Gegenüber der Auffassung der Klägerin, dem Streitpatent fehle es mit Rücksicht auf den Stand der Technik auch an der erforderlichen Erfindungshöhe, trägt die Beklagte vor, die vorbekannten, fehlgeschlagenen Lösungsversuche hätten allgemein zu einer Voreingenommenheit der Verbraucher gegen die Verwendung der Gummisohle geführt, die der Erfinder des Streitpatents zu überwinden gehabt habe. Das sei mit großem Erfolg geschehen und habe Anstrengungen von erfinderischer Kraft erforderlich gemacht.

Das Patentamt hat entschieden, daß das Streitpatent im Gebiete der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden darf. Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt und beantragt, die Nichtig-

keitsklage unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung abzuweisen, während die Klägerin Zurückweisung der Berufung beantragt.

Prof.Dr.F.A. Henglein von der TH K [REDACTED] ist zum gerichtlichen Sachverständigen bestellt worden. Er hat ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

I. Die Erfindung des Streitpatents soll dem Nützlichkeitszwecke dienen, dem Fachmann, d.h. dem Schuhmacher ebenso wie dem Schuhfabrikanten, eine zum Aufkleben an den Schuhboden bereits fertig vorbereitete, mit einer trockenen Zelluloidschicht versehene Sohle aus Kunstleder, Gummi oder dergl. liefern zu können und ihm damit die nicht ganz einfache und zeitraubende Arbeit abzunehmen, eine derartige zu fester Verklebung geeignete Sohle vorzubereiten. Die Erfindung bezieht sich dementsprechend auf eine Schuhsohle aus den genannten Materialarten, die auf ihrer dem Schuhwerk zugewandten Seite mit einer als Klebemittel bekannten, in ihrer ganzen Stärke erweichbaren Zelluloidschicht überzogen ist.

Der Erfinder hat sich die technische Aufgabe gestellt, diese klebefertige Sohle so zu gestalten, daß sie die größtmögliche Klebefestigkeit gewährleistet. Aus dem Ergebnis der in der Patentbeschreibung (S 2 Z 28-74) im einzelnen dargestellten Versuche hat er die Folgerung gezogen, daß die Zelluloidschicht sehr dünn sein müsse und die Stärke

von 0.50 mm nicht überschreiten dürfe, wenn eine sichere Haltbarkeit der Sohle am Schuhboden gewährleistet sein solle. Nach seiner Erkenntnis beruht das auf dem Umstande, daß die Festigkeit der Verbindung zwischen Sohle und Schuhboden durch das Ineinandergreifen der aus den aufgerauhten beiderseitigen Klebeflächen hervorstehenden Fasern und deren Verfilzung miteinander bewirkt werde, die unter Vermittlung der beim Klebevorgang aufzuweichenden Zelluloidschicht und in ihr erfolge (S 2 Z 75/78).

Dementsprechend schlägt der Erfinder als den Erfindungsgegenstand kennzeichnendes Lösungsmittel vor, "dass die Schicht aus einer derart dünnen Folie bis zu 0.50 mm Stärke besteht, daß die durch eine Aufrauhung aus der Sohlenfläche einerseits und aus der Schuhwerksfläche andererseits hervorstehenden Fasern beim Klebevorgang in der weichen Zelluloidschicht miteinander in Eingriff treten bzw. sich ineinander verfilzen". Gegenstand der Erfindung des Streitpatents ist danach die Lehre, daß die auf der aufgerauhten Sohle aufgebrachte Zelluloidklebeschicht nur eine Stärke von höchstens 0.50 mm haben muß, wenn sie ihrer angestrebten Wirkung genügen soll. Dabei gibt dieser nach der Lehre des Streitpatents erforderliche Eingriff der beiderseitigen Rauhteile innerhalb der Zelluloidschicht ineinander dem Fachmanne einen Anhaltspunkt dafür, welche Schichtstärke (bis zu höchstens 0.50 mm) für den konkreten Fall zu verwenden ist bzw bis zu welcher Tiefe die Aufrauhung vorzunehmen ist.

Die Fassung des Patentanspruchs ist insofern unvollständig, als sie - ebenso wie die Beschreibung (S 2 Z 2, Z 79) - schlechthin von "Fasern" spricht. Es mag zwar auch hier in Betracht kommende Werkstoffe faseriger Struktur

geben, wie z.B. bestimmte Kunstlederarten. Soweit es sich jedoch um Gummi oder gummiartige Werkstoffe handelt, kann keine Faserbildung, sondern nur eine mehr oder minder tiefe Furchenbildung beim Aufrauen der Klebeflächen entstehen. Da aber auch in diesem Falle beiderseits gummiartige Rauflächen unter Vermittlung der Zelluloidschicht im Sinne des Streitpatents "miteinander in Eingriff" treten, besteht gegenüber faserigen Rauflächen kein für die weitere Beurteilung des Falles grundsätzlicher Unterschied in der Aufgabe der Zelluloidschicht beim Klebevorgang.

Zu der zwischen den Parteien streitigen Frage, ob sich der Gegenstand des Streitpatents auf klebefertige Sohlen beschränkt, die nach bestimmten Beschichtungsverfahren mit der Zelluloidschicht versehen worden sind, führt das Patentamt aus: "Die Beklagte hebt ausdrücklich hervor, daß der Klebstoffauftrag durch Aufgiessen oder durch Auftragen einer Zelluloidlösung hergestellt werden kann, es braucht also nicht eine fertige Folie aufgebracht zu werden, deren Dicke schon vor dem Aufbringen weniger als 0.5 mm beträgt." Soweit damit zum Ausdruck gebracht wird, die im Nichtigkeitsverfahren von der Beklagten vorgebrachte Auffassung über den Gegenstand des Streitpatents habe für dessen Bestimmung rechtliche Bedeutung, kann dem nicht gefolgt werden. Maßgebend ist vielmehr allein, was die Patentschrift zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents dem Fachmann bei Zugrundelegung des Erkenntnisvermögens eines Durchschnittsfachmannes als Erfindungsgegenstand offenbart hat (RG v 8. April 1941, RGZ 166, 326 /329/; RG vom 23. Januar 1942, GRUR 1942, 261 [263]). Die Entscheidung der Frage, welche der nach den genannten Beschichtungsverfahren hergestellten Sohlen der

Gegenstand des Streitpatents umfaßt, ist im übrigen ohne Einfluß auf die Entscheidung dieses Verfahrens, wie noch darzulegen sein wird, und kann daher auf sich beruhen.

II. Der Erfindungsgedanke des Streitpatents, Begrenzung der Stärke der auf aufgerauhter Sohle aufgetragenen Zelloidschicht auf höchstens 0.50 mm zur Lösung der dargelegten Aufgabe, war am Tage der Anmeldung des Streitpatents neu. Keine der bezeichneten Druckschriften enthält die Anweisung, die Zelloidschicht nur bis zur Höchststärke von 0.50 mm zur Erreichung der bestmöglichen Klebefestigkeit auf die zu verklebenden Teile aufzutragen.

1) Die schweizer. Patentschrift 56 135 schreibt zwar eine mechanische Auffaserung der Oberfläche der Lederstücke vor (1. Abs der Beschreibung, Hauptanspruch), strebt ebenfalls schon "eine vollständige Faserverbindung der Lederstücke" unter Vermittlung der Zelloidklebeschicht an (Ende des Hauptanspruchs), erwähnt auch, daß "nur wenig Klebstoff gebraucht" werde (letzter Abs d, Beschr.), gibt jedoch keinerlei konkrete Anweisung über die vorteilhafteste Schichtstärke. Schon aus diesem Grunde nimmt diese Druckschrift den Gegenstand des Streitpatents nicht vorweg.

2) Die deutsche Patentschrift 515 434 kommt dem Gegenstand des Streitpatents insofern näher, als sie das Aufkleben von Gummisohlen auch an Lederschäfte beschreibt und ausdrücklich die Möglichkeit erwähnt, Gummisohlen auf Vorrat mit einer Zelloidschicht zu versehen und an Schuhfabriken und Schuhmacher fertig zum Aufkleben zu liefern (§ 2 Z 18-28). Sie weicht jedoch zunächst grundsätzlich vom Streitpatent insofern ab, als dort aus der irrigen Vor-

stellung des Erfinders, Zelluloid hafte nicht an Gummi, als Bindeglied zwischen Gummisohle und Zelluloidschicht eine einvulkanisierte Stoffeinlage vorgeschlagen wird (S 2 Z 7-14). Im übrigen fehlt auch hier ein dem Gegenstand des Streitpatentes entsprechender Hinweis auf die für die Klebefestigkeit vorteilhafteste Stärke der Zelluloidschicht.

3) Der Erfinder der schweizer. Patentschrift 174 066 hat zwar erkannt, daß die Zelluloidklebeschicht sich mit Gummi verbindet. Er zeigt auch den entsprechenden Weg, eine so beschichtete Gummisohle mittels einer lösenden Flüssigkeit unmittelbar auf den Schuhboden aufzukleben, und erwähnt die Möglichkeit, Gummilaufteile, fertig mit Zelluloidplättchen versehen, gesondert an den "Schuhbesitzer" zu vertreiben, damit er sie selbst auf dem Schuhboden befestige. Die Patentschrift enthält jedoch ebenfalls keinen Hinweis auf die gebotene Stärke der Zelluloidschicht.

4) Aus der deutschen Patentschrift 648 549 und den franz. Patentschriften 795 130 und 791 243, die sämtlich bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden sind, ist ebenfalls nichts zu entnehmen, was dem Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich wäre. Das DRP 648 549 beschreibt ein Verfahren, bei dem ein Ringstück unter Verwendung eines "Klebefilms" so angeklebt werden soll, daß der bei Verwendung der Zelluloidplatte (S. 1 Z 1-15) unvermeidliche Stanzabfall des Klebematerials vermieden werden soll (S 1 Z 21-50). Der Erfinder schlägt das Auftragen des Klebematerials in zähplastischem Zustande als Strang mit rundem, quadratischem oder ovalem Querschnitt auf den zu verklebenden Streifen z.B. der Schuhsohle und das Verformen

dieses Stranges zu einem gleichmässigen Bande der gewünschten Breite und Stärke mittels Druckes oder Wärme vor (S 2 Z 36-58, Patentanspr. 1 und 2). Die Erfindung dient somit der Lösung anderer technischer Probleme als das Streitpatent und gibt keine Anweisung über die für die Klebefestigkeit der Sohle vorteilhafteste Stärke der Zelluloidschicht.

Die franz. Patentschrift 791 243 stellt die Stärke der Zelluloidschicht auf Gummilaufteilen für den Absatz ausdrücklich ins Belieben des nach diesem Patent Arbeitenden (Z 21-22), während die franz. Patentschrift 795 130 die Stärke der auf Absatzflecken aufgeklebten Zelluloidschicht ebenfalls als nebensächlich, wenn auch bei 1 - 1.5 mm als vorteilhaft beschreibt (S 1 Z 23-26). Bei der erstgenannten Erfindung dient die Zelluloidschicht in erster Linie dem Zwecke, den Absatzfleck ballig zu formen und dadurch eine gute Randauflage mit dem Absatz zu erreichen (Z 13-27; 35-40). Daneben wird die Schicht zusätzlich neben der vorgeschlagenen Vernagelung des Flecks auch als Klebeschicht benutzt (Z 28-35). Beim letztgenannten Patent dagegen dient die aufgebrachte Zelluloidschicht ausschließlich der Aufgabe, den Absatzfleck ballig zu formen, wiederum um sein glattes und spaltloses Anliegen mit dem Rande am Absatz zu erreichen (S 1 Z 44-54). Befestigt wird der Absatzfleck allein durch Nägel. Dabei wird bei der Verwendung von Gummiflecken noch als Nebenzweck der harten Zelluloidauflage erwähnt, daß durch sie ein völliges Durchschlüpfen der Nägel durch die ziemlich nachgiebigen Gummiflecke - und damit deren Verlust - verhindert wird (S 1 Z 54 - S 2 Z 3). Auch die beiden franz. Patentschriften enthalten somit nichts, was dem Gegenstand des Streitpatentes neuheitsschädlich ist.

Der Auffassung des Sachverständigen, wonach der eingangs dargelegte Gegenstand des Streitpatents durch die deutschen Patentschriften 515 434 und 648 549 sowie durch die schweiz. Patentschriften 56 135 und 174 066 vorweggenommen sei, kann nicht beigetreten werden. Der Sachverständige erkennt zwar nicht, daß keine der genannten Druckschriften eine Schichtstärke mit 0.50 mm als Höchstwert vorschlägt, kommt jedoch zu dem Ergebnis, daß im allgemeinen schon aus wirtschaftlichen Gründen praktisch ganz erheblich geringere Schichtstärken als 0.50 mm nach den genannten vorbekannten Verfahren aufgetragen würden. Das sei auch ohne ausdrückliche Erwähnung selbstverständlicher Inhalt dieser Patentschriften. Dem steht entgegen, daß das Wesen der Erfindung des Streitpatents nicht in der allgemeinen Anweisung liegt, dünne oder sehr dünne Zelluloidklebeschichten zu verwenden, sondern darin, Schichten von einer nicht konkret festgelegten geringsten Stärke bis zu der von höchstens 0.50 mm zu benutzen, da dieser Stärkebereich das grundsätzlich vorteilhafteste Lösungsmittel der gestellten Aufgabe sei. Keine der entgegengehaltenen Druckschriften enthält dieses Merkmal der Erfindung des Streitpatents.

III. Die Lehre des Streitpatents hat auch einen fortschrittlichen Stand der Technik zur Folge gehabt. Das durch die Begrenzung der Schichtstärke auf höchstens 0.50 mm gewonnene technische Ergebnis hatte für die Allgemeinheit insofern eine fortschrittliche Auswirkung, als dadurch ein Weg gewiesen war, vor allem dem Schuhmacher eine klebefertige Sohle zu liefern, die bei den üblicherweise bei Schuhbesohlungen vorkommenden Aufrauhtiefen eine zuverlässige und unter geringem Arbeitsaufwand zu bewirkende Klebefestigkeit gewährleistete.

IV. Dagegen ermangelt die Lehre des Streitpatents der Erfindungshöhe, wie das Patentamt in der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt hat. Es bestand kein technisches Vorurteil des Inhalts, daß man zur Erzielung einer möglichst großen Klebefestigkeit größerer Zelluloidschichtstärken bedürfe, als sie der Erfinder des Streitpatents vorschlägt. Die franz. Patentschrift, die für Absatzflecken eine Stärke der Zelluloidschicht von 1 - 1.5 mm als vorteilhaft bezeichnet, bezweckt damit, für jeden Durchschnittsfachmann erkenntlich, lediglich eine starke Wölbung der Flecke. Zur Befestigung des Flecks an den Absatz wird die Zelluloidschicht nicht verwandt. Ihre als vorteilhaft vorgeschlagene Stärke ließ somit auch keine Schlußfolgerung für die zur Sohlenverklebung gebotene Zelluloidschichtstärke zu. Auch die sonstigen entgegengehaltenen Patentschriften, insbesondere die deutsche Patentschrift 648 594, konnten beim Durchschnittsfachmann nicht die irrige technische Vorstellung wecken, die feste Klebeverbindung einer Schuhsohle mit dem Schuhboden erfordere eine Zelluloidschichtstärke, die erheblich über dem Vorschlage des Streitpatents liege. Nach den überzeugenden Darlegungen des Sachverständigen ist jedem Durchschnittsfachmann, der mit Klebevorgängen befaßt ist, seit Jahrzehnten bekannt, daß zur Erzielung einer festen Klebeverbindung zwischen zwei Flächen nur eine möglichst dünne Klebeschicht geeignet ist. Aus dem eigenen Sachvortrage der Beklagten ist im übrigen zu entnehmen, daß dieser Erkenntnis entsprechend bereits vor Anmeldung des Streitpatents auch beim Ankleben von Schuhsohlen Zelluloidklebeschichten in Stärken unter 0.50 mm bei den Schuhmachern verwandt wurden. Nach der Darstellung der Beklagten wurden

bei den allgemein in handwerklicher Praxis offenkundig vorbenutzten Klebverfahren Gummisohle und Schuhboden vor Zusammenpressung insgesamt je zweimal mit Zelluloidkleber angestrichen. Das aber ergab, wie der Sachverständige dargelegt hat, nur eine Gesamtschichtstärke von etwa 0.40 mm, also eine Schichtstärke, die schon unter dem vom Streitpatent vorgeschlagenen Höchstwerte blieb.

Als Überwindung eines Vorurteils, das als Anzeichen für vorliegende Erfindungshöhe gewertet werden könnte, kann es auch nicht angesehen werden, wenn bei Anmeldung des Streitpatents in Verbraucherkreisen eine starke Abneigung gegen die Verwendung der Gummisohle bestanden hat, die die Beklagte nach ihrer Darstellung unter erheblichen Anstrengungen und mit großem Erfolge, wie ihre hohen Umsatzzahlen bewiesen, überwunden habe. Solches Vorurteil gegen die Gummisohle kann zunächst auf Gründen beruht haben, die in keiner Beziehung zur Lehre des Streitpatents stehen, wie etwa der Besorgnis der Verbraucher, auf feuchtem Boden auszugleiten, oder auch nur der Gewöhnung an die damals noch allenthalben erhältlichen Ledersohlen. Es müssen also nicht technische Bedenken der Verbraucher gewesen sein, die der Erfinder durch die Lehre des Streitpatents zu überwinden hatte. Im übrigen ist das technische Vorurteil des Verbrauchers, also des Kunden des Schuhmachers, kein Beweiszeichen dafür, daß auch der Fachmann - der Schuhmacher - selbst technische Bedenken gegen die Haftfestigkeit einer nach der Lehre des Streitpatents beschichteten Sohle hatte. Die Überwindung allein eines solchen technischen Vorurteils des Durchschnittsfachmanns könnte als Anzeichen für das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe gewertet werden. Aus dem dargelegten freien Stande der Technik ist

jedoch zu entnehmen, daß zur Zeit der Anmeldung des Streitpatentes beim Durchschnittsfachmann ein solches technisches Vorurteil nicht bestanden hat.

Der nach der Darstellung der Beklagten große Erfolg in der Auswertung des Streitpatents mag danach in der damaligen Rohstofflage, in kaufmännisch werbetechnischen Maßnahmen oder auch darin begründet sein, daß die dem Streitpatent entsprechend beschichtete Gummisohle bei geringerer Arbeitsleistung des Schuhmachers in der Regel eine zuverlässige Klebeverbindung ergab. Der Erfolg der Beklagten mit dieser Sohle rechtfertigt es jedoch nicht, der Lehre des Streitpatents gegenüber dem freien Stande der Technik eine erfinderische Bedeutung beizumessen, die die Leistung des Durchschnittsfachmannes überstieg und als entwicklungsraffend patentwürdig ist. Dabei ist es rechtlich bedeutungslos, ob die Zelluloidschicht bei Herstellung der klebefertigen Sohle auf deren aufgerauhter Fläche als Lösung aufgestrichen oder als vorher fertige Zelluloidplatte aufgebracht worden ist; denn alles, was die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents wegen mangelnder Erfindungshöhe ergibt, gilt für die nach beiden Verfahren beschichteten Sohlen in gleicher Weise.

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 18. Dezember 1951 war daher

zurückzuweisen. Die Kosten des Verfahrens waren gem. §§ 42
Abs III, 40 PatG der Beklagten aufzuerlegen.

Lindenmaier
zugleich für die durch
Urlaub an der Unterschrift
verhinderten Bundesrichter
Dr. Birnbach und Wilde.

Bock

Nastelski