

I ZR 4/57

Verkündet  
am 17. Januar 1961  
Grunau, Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter der  
Geschäftsstelle

2169 012

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

In der Patentnichtigkeitssache

des Kaufmanns H [REDACTED] K [REDACTED], H [REDACTED], G [REDACTED] str. [REDACTED]  
Beklagten und Berufungsklägers,  
- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]

g e g e n

die Firma E [REDACTED] - Gesellschaft G [REDACTED] H [REDACTED] KG,  
H [REDACTED] Post R [REDACTED] (O [REDACTED]),  
Klägerin und Berufungsbeklagte,  
- Prozeßbevollmächtigter: Patentanwalt [REDACTED]

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die  
mündliche Verhandlung vom 17. Januar 1961 unter Mitwir-  
kung des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der  
Bundesrichter Dr. Krüger-Nieland, Dr. Löscher, Dr. Speng-  
ler und Ebel

für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entschei-  
dung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Pa-  
tentamts in München vom 9. Oktober 1956 wird auf  
Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Das am 10. Juli 1950 angemeldete DBP 847 716 des Beklagten hat folgende Patentansprüche:

1. Einlage für Schuhwerk mit einem unter dem Mittelfuß von der Fußinnenseite nach der Fußaußenseite ansteigend verlaufenden Fußauflagefläche zur Erreichung einer Normalstellung des Fußes, dadurch gekennzeichnet, daß die vordere Begrenzung dieser Einlage so schräg zur Schuh längsachse verläuft, daß an der Fußaußenseite die Kleinzehe noch ganz auf der Einlage aufruht, während an der Fußinnenseite der Großzehenballen vor der Begrenzungslinie zu liegen kommt.
2. Schuhwerk mit einer Einlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einlage fest in das Schuhwerk eingearbeitet ist.

Gegen dieses Patent hat die Klägerin Nichtigkeitsklage erhoben mit der Begründung, der Grundgedanke des Streitpatents, die Fußaufttrittsfläche vom Großzehenballen zum Kleinzehenballen hin ansteigen zu lassen, so daß der Großzehenballen tiefer als der Kleinzehenballen liege, sei durch den Stand der Technik vorweggenommen, insbesondere durch die britische Patentschrift 480 039, die deutschen Patentschriften 665 739, 687 183 sowie durch das medizinische Werk "Fuß und Bein - ihre Erkrankungen und deren Behandlung" von Professor Dr. Hohmann aus dem Jahre 1948 (S. 109).

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfange für nichtig zu erklären.

Der Beklagte hat Widerspruch erhoben und Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt. Er hält die Entgegenhaltungen nicht für neuheitsschädlich.

Durch Entscheidung des Nichtigkeitssenats des Patentamts vom 9. Oktober 1956 ist das Streitpatent für nichtig erklärt worden.

Der Beklagte hat form- und fristgerecht Berufung eingelegt und in der mündlichen Verhandlung beantragt, unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Nichtigkeitsklage gegen das Patent Nr. 847 716 abzuweisen. Hilfsweise schlägt er vor, zur Klarstellung des Anspruchs 1 hinter dem Wort "Schuhwerk" folgende Ergänzung einzufügen: "wobei die dem Boden zugewandte Seite eben ist."

Die Klägerin hat Zurückweisung der Berufung beantragt. Professor Dr. Hohmann hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er schriftlich ergänzt und in der mündlichen Verhandlung erläutert hat.

#### Entscheidungsgründe:

- I. Der Beklagte glaubt in erster Linie rügen zu müssen, daß ihm in der Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat das rechtliche Gehör nicht in ausreichendem Maße bewilligt worden sei. Zu Beginn der Sitzung sei den Parteien nämlich durch einen "Eröffnungsbeschluß" bedeutet worden, es sei nur zu den beiden Patentschriften Nr. 665 739 und 687 183 Stellung zu nehmen. Dieser Darstellung des Sitzungsverlaufs, die im Sitzungsprotokoll vom 9. Oktober 1956 keine Stütze findet, ist die Klägerin mit folgendem Vortrag entgegengetreten: Der Vorsitzende des Nichtigkeitssenats habe zu Beginn der Sitzung lediglich angeregt, insbesondere Ausführungen zu den beiden Entgegnungen DRP 665 739 und DRP 687 183 zu machen. Anderweitige Ausführungen seien aber nicht abgeschnitten gewesen, was bereits daraus erhelle, daß die Klägerin ihrerseits sich ohne Widerspruch seitens des Senats ausführlich über die brit. Pa-



tentschrift Nr. 480 039 verbreitet habe. Da der Beklagte der letzterwähnten Darstellung nicht mehr widersprochen, geschweige denn Beweis für seine gegenteilige Behauptung erbracht hat, so ist seine Rüge, ihm sei das rechtliche Gehör verkürzt worden ~~-----~~, schon aus tatsächlichen Gründen ungerechtfertigt. Weiterhin stellt es keinen "wesentlichen" Verfahrensmangel im Sinne der auf das vorliegende Berufungsverfahren zumindest entsprechend anzuwendenden §§ 539, 540 ZPO dar, daß der Nichtigkeitssenat in seiner Entscheidung einen Satz aus der eigenen Patentanmeldung K 5496 des Beklagten zitiert hat, ohne daß diese vorher ausdrücklich zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden wäre. Denn der Beklagte hatte sich in seinem Schriftsatz vom 16. April 1956 (S. 3) selber auf jene eigene ältere Anmeldung berufen. Er ist also durch das Zitat aus dieser Erteilungsakte nicht überrascht und nicht beschwert worden.

Ebensowenig stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, daß sich die angefochtene Entscheidung, wie der Beklagte ebenfalls beanstandet, nicht ausdrücklich mit dem von ihm überreichten Privatgutachten von Dr. med. Pieper, Hannover, auseinandergesetzt hat. Denn als "wesentlich" können in der Berufungsinstanz nach feststehender Rechtsprechung nur solche Verfahrensverstöße angesehen werden, die das stattgehabte Verfahren nicht mehr als eine ordnungsmäßige Entscheidungsgrundlage erscheinen lassen. Die bloße Nichterhebung eines angebotenen Beweises (so RG in JW 1936, 3543) oder auch mangelndes Eingehen auf den Inhalt eines eingereichten Privatgutachtens können in diesem Sinne nicht als ein wesentlicher Mangel anerkannt werden. - Es sei zudem bemerkt, daß eine besondere Erwähnung des Gutachtens von Dr. Pieper auch sachlich nicht geboten war, weil es sich dabei bloß um einen praktischen Erfahrungsbericht über Reihenversuche mit Torsana-Elefantenschuhen handelt, der keinerlei patentrechtliche Unter-

suchung, sei es zum Streitpatent, sei es zum Stande der Technik, enthält. Infolgedessen braucht auch der erkennende Senat in seinen weiteren Ausführungen nicht dazu Stellung zu nehmen.

- II. Der Anmelder des Streitpatents Nr. 847 716 geht ausweislich der Patentbeschreibung davon aus, daß es sowohl bei in normale Schuhe einlegbaren Einlagen als auch bei Schuhböden bekannt gewesen ist, die Stützfläche für das Fersenbein tiefer zu legen und die Querschnitte unter dem Mittelfuß bis in den Bereich der Zehenballen hin ansteigen zu lassen. Dieser Schräganstieg der Fußunterstützungsfläche, welcher zwecks Erreichung einer Normalstellung des Fußes im Schuh angebracht wurde, endete jedoch nach der Auffassung des Anmelders bei den bisher bekannten Ausführungen hinter den Zehenballen oder im Bereich der Zehenballen. Bei diesen bekannten Schuhböden und -einlagen hat es der Anmelder als nachteilig empfunden, daß keine ausreichende Verdrehung des Vorfußes, welche für das Abrollen des Fußes bei der Gehbewegung über die äußere Fußkante bis in den Vorfuß hinein wesentlich sei, erfolge. Es sei daher gegenüber dem Stande der Technik eine starke zusätzliche Verdrehung des Vorderfußes anzustreben, um so den inneren Mittelfuß in seiner Hohlage zu erhalten und die in ihm enthaltenen Muskeln und Bänder zur Erhaltung und Kräftigung ihrer Spannkraft anzuregen.

Diese von ihm als erwünscht bezeichnete, verstärkte Einwärtsdrehung des Vorfußes (Pronation) will der Anmelder durch eine Weiterbildung der bekannten Ausführungen erreichen, und zwar dergestalt, daß er für die vordere Begrenzung der keilförmigen Erhöhung einen so schrägen Verlauf zur Schuhlängsachse vorschreibt, daß an ihrem äußeren Ende die Kleinzehe noch ganz auf der Erhöhung aufruht, während an der Fußinnenseite der Großzehenballen bereits jenseits der Begrenzungslinie der Einlage liegt.

Diese Lehre würde nicht patentfähig sein, wenn sie sich in der medizinischen Erkenntnis erschöpfen würde, daß es zur Gesunderhaltung des normalen Fußes erforderlich ist, den gesamten V. Strahl höher als den einwärts geneigten Mittelfuß zu legen. Nach der vom Reichsgericht gebilligten Praxis des Patentamtes können Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers - hierunter fällt sowohl die nachträgliche Beseitigung als auch die vorbeugende Verhütung von Krankheitszuständen - nicht der Allgemeinheit entzogen werden (vgl. RG in MuW 1934, 120, 121). Allerdings kann nach dieser Rechtsprechung ein Apparat, der einem Heilverfahren dient, jedenfalls dann patentfähig sein, wenn er neue, einen wesentlichen Fortschritt für die Technik bedeutende Konstruktionen aufzuweisen hat (vgl. RG in "Blatt" 1926, 227, 229). Der Senat hat ernsthafte Zweifel, ob das Streitpatent in Anwendung dieser Grundsätze nicht als eine neuartige Behandlungsmethode angesehen werden müßte, deren Verdienst allein im Auffinden der - wie zu unterstellen: anatomisch richtigen - Drehpunkte für die "Torsion" des Fußes besteht. Indessen braucht nicht abschließend erörtert zu werden, inwieweit das Streitpatent neben dieser möglicherweise beachtlichen orthopädischen Erkenntnis, welche als solche dem Patentschutz nicht zugänglich ist, noch eine Bereicherung der Technik durch Anpassung des altbekannten Geräts an die neue medizinische Erkenntnis verkörpern könnte. Denn der Nichtigkeitsstreit erweist sich auch dann als entscheidungsreif, wenn zugunsten des Beklagten die Patentfähigkeit der im Streitpatent aufgezeigten Lehre unterstellt wird. Zudem erscheint es aus grundsätzlichen Überlegungen nicht angängig, die Vernichtung des Streitpatents wegen mangelnder Patentierbarkeit seiner Lehre auszusprechen, weil dieser Gesichtspunkt weder in der Entscheidung des Nichtigkeitssenats noch im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen erörtert worden ist, so daß die Parteien auf diese Fragestellung des Senats in der mündlichen Verhandlung nicht ausreichend vorbereitet waren.

III. Ausweislich der Patentschrift bildet den Gegenstand des Streitpatents eine aus folgenden Merkmalen bestehende Kombinationserfindung:

Keilförmige Schuheinlage für den gesunden Fuß mit tiefergelegter Stützfläche für das Fersenbein,

1. deren Fußauflagefläche zwecks Erreichung einer Normalstellung des Fußes unter dem Mittelfuß schräg von der Fußinnenseite zur Fußaußenseite hin ansteigt,
2. deren vordere Begrenzung so schräg zur Schuhlängsachse verläuft, daß an der Fußaußenseite die Kleinzehe noch ganz auf der Einlage aufruht,
3. während an der Fußinnenseite der Großzehenballen vor der - nicht notwendig geradlinigen - Begrenzungskante zu liegen kommt.

Nach der Auffassung des Beklagten wird das Wesen seiner Erfindung durch die oben wiedergegebenen Merkmale nicht vollständig erfaßt. Er hat in der Berufungsinstanz ein Privatgutachten des Facharztes für Orthopädie Dr. med. Strote überreicht, wonach das Streitpatent seine selbstgestellte Aufgabe, eine echte Verwringung des Fußes zu erzielen, durch ein Zusammenwirken folgender 4 Lösungsmittel erfülle:

1. Tieferlagerung des Fersenbeins mit Erhöhung der Innenseite bis zum sustentaculum tali;
2. Hochlagerung der Außenseite des Mittelfußes unter Verwendung einer plan ansteigenden Fußauflagefläche;
3. Hochlagerung des Kleinzehenballens mit Ein-schluß der Kleinzehe;
4. Nichteinbeziehung der Großzehe in die Fußbettung durch Tieflagerung.

Diese Umschreibung des Erfindungsgedankens, wie sie sich auf den Seiten V und VII des Privatgutachtens findet, stimmt in ihren Merkmalen 2 bis 4 mit den Merkmalen 1 bis 3 der

obigen Definition überein; sie unterscheidet sich von jener durch die Hinzufügung des 1. Merkmals. In den Patentansprüchen oder in der Patentbeschreibung hat jedoch das erste vom Privatgutachter für erfindungswesentlich gehaltene Merkmal, nämlich die Tieflagerung des Fersenbeins bei gleichzeitiger "Höherziehung der Innenseite des Hackens bis zum sustentaculum tali", keinen sichtbaren Ausdruck gefunden. Aus dem Eingangssatz der Beschreibung geht nur hervor, daß der Erfinder des Streitpatents in Übereinstimmung mit dem bekannten Stande der Technik von der Voraussetzung ausgeht, daß "die Stützfläche für das Fersenbein tiefgelegt" werden soll.

Zur Ermittlung dessen, was ein Patent offenbart, darf zwar unter anderem auch dasjenige herangezogen werden, was jedem Fachmann beim Lesen der Patentschrift als ihre selbstverständliche Grundlage erscheint (RG in GRUR 1936, 799, 800). Es bedarf daher keiner besonderen Anweisung über die Ausgestaltung eines bestimmten Elementes des Erfindungsgegenstandes, sofern sich diese für den durchschnittlichen Fachmann aus dem Gesamtinhalt der Patentschrift ergibt (BGH in GRUR 1954, 317, 319 - Reproduktion). Dieser Grundsatz bedeutet für den Offenbarungsgehalt des Streitpatents, daß die dem Fachmann bereits als notwendige Voraussetzung für das Eintreten der angestrebten "Verwringung" des Fußes bekannte Tieferlegung des Fersenbeins auch ohne ausdrückliche Erwähnung im Patentanspruch als klarstellendes Merkmal des Erfindungsgegenstandes anerkannt werden kann, wie dieses in der obigen Formulierung des Senats geschehen ist. Keinesfalls ist es jedoch angängig, nach dem Vorschlage des Privatgutachters ein patentbegründendes neues Merkmal allein aus der Patentzeichnung abzuleiten, ohne daß ein derartiges Kombinationsmerkmal (nämlich die "Höherziehung der Innenseite des Hackens bis zum sustentaculum tali", vgl. Gutachten S. VII) in der Patentbeschreibung erwähnt, geschweige denn in das Schutz-

begehren des Patentanspruchs mit aufgenommen worden wäre.

Entgegen der Ansicht des Privatgutachters kann also eine ausschließlich aus der Patentzeichnung ersichtliche besondere Gestaltung mangels ausreichender Offenbarung nicht als patentbegründendes Merkmal in den Gegenstand der Erfindung einbezogen werden. Da es bereits an der erforderlichen Offenbarung fehlt, so bedarf es keiner Untersuchung der Sonderfrage, ob die Fersenlagerung nach der Patentzeichnung in Wirklichkeit zu einer schädlichen Valgusstellung führen müßte (so Prof. Dr. Hohmann).

#### IV. Neuheit:

Der oben unter III beschriebene Erfindungsgegenstand wird entgegen der vom Nichtigkeitssenat vertretenen Auffassung durch keine der Entgegenhaltungen in seinen sämtlichen Kombinationsmerkmalen vorweggenommen.

Die Entgegenhaltungen sind mit dem gerichtlichen Sachverständigen in zwei Gruppen einzuteilen, nämlich in diejenigen Vorveröffentlichungen, welche wie das Streitpatent auf dem Torsionsgedanken beruhen, und in diejenigen Vorveröffentlichungen, denen der Torsionsgedanke noch unbekannt ist. Dabei ist grundsätzlich noch zu bemerken, daß der Nichtigkeitssenat mit Recht keinen Unterschied gemacht hat zwischen solchen Vorveröffentlichungen, die sich auf ein "Schuhwerk", und solchen, die sich auf lose Einlagen beziehen. Denn in Übereinstimmung mit der Einleitung der Patentbeschreibung des Streitpatents sind vorgefertigte lose Einlagen einerseits und im Schuhwerk fest, unter Anbringung von Auflagen oder Unterlagen, eingebaute Schuhböden andererseits als patentrechtlich miteinander verwandte Sachgruppen zu behandeln. Beide gehören zu dem einschlägigen Stande der Technik, aus dem es für den Fachmann naheliegt, Anregungen für Weiterentwicklungen des einschlägigen Gebietes zu entnehmen.

- A. In die zweite Gruppe der Einlagen, welche den Torsionsgedanken noch gar nicht kennen, gehören die britischen Patentschriften Nr. 456 079 (1935) und Nr. 480 039 (1936), die schweizerischen Patentschriften Nr. 204 225 (1939) und Nr. 240 610 (1946), die US-Patentschrift Nr. 2 423 622 (1945) und die deutsche Patentschrift Nr. 575 701 (1933).

Alle diese älteren Druckschriften beziehen sich auf Schuheinlagen, die Teile des Mittelfußes unterstützen; zum Teil bedienen sie sich dazu bereits einer von der Innenseite des Fußes zur Außenseite hin ansteigenden Keileinlage (vgl. brit. Patent Nr. 480 039, S. 2, Z. 10 - 16; 29; DRP Nr. 575 701). Jedoch fehlt ihnen gänzlich die Aufgabenstellung, eine Torsion oder Verwringung des ganzen Fußgewölbes dadurch herbeizuführen, daß gleichzeitig dem Vorfuß eine Einwärtsdrehung (Pronation) und dem Fersenbein eine Auswärtsdrehung (Supination) erteilt wird. Das gilt auch für die brit. Patentschrift Nr. 456 079, die zwar bereits einen Ausschnitt zwecks Tieferlegung des Fersenbeins aufweist (vgl. S. 1, Z. 23; S.2 Z. 9/10), ohne jedoch eine keilförmig nach außen hin ansteigende Unterstützung für den Mittelfuß zu besitzen, die erst im Zusammenwirken mit der Tieflagerung des Fersenbeins die Torsionswirkung hervorrufen könnte.

Mangels Übereinstimmung in der Aufgabenstellung können sich die bisher behandelten Entgegenhaltungen also dem Streitpatent gegenüber nicht als neuheitsschädlich auswirken.

- B. Zur anderen Gruppe der Entgegenhaltungen rechnet der gerichtliche Sachverständige mit Recht nur die deutschen Patentschriften Nr. 665 739 und 687 183 sowie eine Stelle aus seinem eigenen Lehrbuch "Fuß und Bein". Diesen bereits auf dem Torsionsgedanken beruhenden Vorveröffentlichungen ist im einzelnen folgendes zu entnehmen:

1. Die deutsche Patentschrift 665 739, veröffentlicht 1939, lehrt die Innensohle des Schuhwerks zur Erreichung einer Normalstellung des Fußes derart zu gestalten, daß dem Absatzteil des Schuhs an der Fersenbasis die größte Vertiefung gegeben wird und gleichzeitig der Großzehenballen tief- und der Kleinzehenballen hochgelegt wird. Hierdurch wird dem Fuß die auch vom Streitpatent angestrebte "Verwindung" erteilt.

Gegenüber dem Streitpatent weist diese Vorveröffentlichung jedoch den Unterschied auf, daß die Hochlegung nicht die ganze Kleinzehe gleichmäßig, sondern vorwiegend den Kleinzehenballen erfaßt. Bei genauem Vergleich des Längsschnitts auf der Linie A - A (Abb. 2) mit dem Querschnitt auf der Linie B - B (Abb. 3) erweist es sich, daß sich die höchste Erhebung der gewölbt von innen nach außen ansteigenden Einlage unmittelbar unter dem Kleinzehenballen befindet (vgl. Ziff. 3 in Abb. 1 und 3). Auswärts neben und vor dem Ballen der Kleinzehe senkt sich die Wölbung der Einlage nach außen und nach vorne wieder ab. Das hat zur Folge, daß die kleine Zehe nicht mehr auf der höchsten Erhebung der Einlage aufliegt; immerhin ist die Auflagefläche der Kleinzehe aber noch relativ gegenüber der Auftretsstelle des Großzehenballens überhöht (vgl. Bezugsziff. 2 in Abb. 1 und 3).

Da bei dieser Vorveröffentlichung somit, wie auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, die Höherlegung der Kleinzehe nicht bis zur Vollkommenheit durchgeführt ist, so stimmt diese Ausführung, insbesondere hinsichtlich des Merkmals 2, mit dem Streitpatent nicht völlig überein, sondern kommt ihm nur nahe.

In dem Privatgutachten Dr. Strote wird es als ein weiterer technischer Unterschied hervorgehoben, die deutsche Patentschrift 665 739 ordne nur eine Tieflagerung des Großzehenballens an, ohne ihn indessen von der Auflagerung auf die Fuß-

bettung auszuschließen. Demgegenüber belasse das Streitpatent die Auflagerung des Großzehenballens völlig außerhalb der Fußbettung. Dieser Unterschied ist jedoch praktisch nicht von erheblicher Bedeutung; denn die relative Höhendifferenz zwischen der Auflage des Großzehenballens und der Auflage des Kleinzehenballens kann auch ohne Vornahme eines besonderen Ausschnitts für den Großzehenballen gleich wirksam gestaltet werden, wie insbesondere die Bezugsziff. 2 des Schnitts B - B (Abb. 3) der Patentschrift Nr. 665 739 erkennen läßt.

2. Die deutsche Patentschrift 687 183, veröffentlicht 1940, lehrt eine neue Schuhform zur Erreichung einer Geradstellung des Fußes im Absatzschuh. Hierzu schreibt sie eine Kombination verschiedener an und für sich vorbekannter Einzelmerkmale vor, nämlich Anbringung einer Fersenmuldung nebst Unterkeilung der Innenferse gegen Knickungen und endlich Außenhebung des Kleinzehenballens. Laut Patentanspruch 2 und Patentbeschreibung (S. 2, Z. 48 - 52) wird schlechthin eine Höherlegung des Außenballens gegenüber dem Großzehenballen gefordert. In Ergänzung hierzu lassen allerdings die - je nach Absatzhöhe wechselnden - Höhenlinien der Figuren 4 und 5 erkennen, daß dabei nicht an einen geradlinigen Keilanstieg der Auflagefläche von der Innenseite bis zur Außenseite des Fußes gedacht ist. Vielmehr sollen sich ausweislich Fig. 4 nebst Schnitt C - C die Metatarsalköpfchen 2 und 3 noch ungefähr auf der gleichen Höhe wie der in eine besondere Vertiefung verlegte Großzehenballen befinden. Erst vor den Metatarsalköpfchen 4 und 5 beginnt der Schräganstieg, der dazu führt, daß zumindest die Kleinzehe (Fig. 4), bei größerer Absatzhöhe sogar die 4. und 5. Zehe (Fig. 5) auf einer merklich erhöhten Auflage ruhen.

Dieser Vorveröffentlichung fehlt also entgegen der in den Schriftsätzen des Beklagten vertretenen Ansicht nicht das Merkmal 2 des Streitpatents, d.h. die Höherlegung der ganzen Kleinzehe, sondern es liegt hauptsächlich eine Abwandlung des

Kombinationsmerkmals 1 vor, indem es an einer von der Fußinnenseite bis zur Fußaußenseite hin stetig ansteigenden Keilanlage fehlt. Auch der Privatgutachter Dr. Strote hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, die Zeichnung des älteren Patents Nr. 687 183 komme dem Grundgedanken des Streitpatents außerordentlich nahe, weil sie ebenfalls eine Hebung der ganzen Kleinzehe aufweise. Im Widerspruch zu der Patentzeichnung verlange aber die Patentbeschreibung, daß das Außenballenausgleichstück "gemuldet" in Richtung der Schuhspitze abfallen solle, woraus sich - entgegen der Zeichnung - ergebe, daß keine vollständige Hochlegung der Kleinzehe erfolge.

Dieser angebliche Widerspruch zwischen Patentbeschreibung und Zeichnungen ist nicht vorhanden. Zwar schreibt der Patentanspruch 3 vor, daß die Vorsohle "von der Auflagestelle des fünften Mittelfußknochens als höchsten Punkt allmählich muldenartig nach vorn verlaufen(d)" soll, und auch in der Patentbeschreibung ist von einem "gemuldeten" Abfall (S. 2, Z. 94) sowie von einer "gehöhlten" Ausführung der verlaufenden Fläche (S. 4, Z. 63) die Rede. Zum Verständnis dessen, was mit einem "gemuldeten", "muldenartigen" oder "gehöhlten" Absinken gemeint ist, wird der Durchschnittsfachmann aber auch die Patentzeichnungen Fig. 4 und Fig. 5 zu Rate ziehen und daraus Gewißheit erlangen, daß die Mulde so flach (= "allmählich") verlaufen soll, daß sie einer nicht steil verlaufenden Schrägeneigung gleichkommt. Das aber bedeutet für das erfindungswesentliche Problem der Hochlegung der ganzen Kleinzehe, daß diese auch bei der deutschen Patentschrift 687 183, wenn auch sich allmählich nach vorn verjüngend, vorhanden ist.

In dem Privatgutachten Dr. Strote wird überdies hinsichtlich beider bisher behandelten Entgegenhaltungen bemängelt, bei ihnen werde gar keine wirksame Torsion im Sinne einer Verwringung erreicht (vgl. Gutachten S. IV und VII). Dieses wird

insbesondere bei der deutschen Patentschrift 665 739 damit begründet, daß durch eine Tieferlegung der Hacke allein keine Supination des Rückfußes (Fersenteil) erreicht werde. Diesen Zweifeln an der technischen Brauchbarkeit der beiden Vorveröffentlichungen braucht jedoch nicht nachgegangen zu werden. Sie verringern nicht deren Offenbarungsgehalt und würden, falls sie zutreffen sollten, zugleich die technische Brauchbarkeit des Streitpatents in Mitleidenschaft ziehen. Denn auch bei diesem ist, wie oben unter III dargelegt worden ist, als einzige Maßnahme für den Rückfuß die Tieferlegung der Hacke offenbart.

3. Endlich ist auf das vorveröffentlichte Lehrbuch: "Fuß und Bein - ihre Erkrankungen und deren Behandlung" von Professor Dr. Hohmann einzugehen, das in seiner 4. Auflage von 1948 auf Seite 109 folgende Darlegungen enthält:

"Die neue Erkenntnis führte uns dazu, 1. die Einlage im Vorfuß am kürzesten und vorn außen am längsten zu machen. Sie muß vorn bis über das 5. Metatarsalköpfchen hinaus geführt werden. Sie muß den Großzehenballen völlig frei lassen, damit er mit seinen an sich starken Muskeln kräftig arbeiten kann. Die Einlage muß aber 2. im Rückfußteil so gebaut sein, daß sie den aus seiner Normallage in Knickfußstellung abgewichenen Rückfuß wirksam an der richtigen Stelle stützt, hält und aufrichtet. Geschähe dies nicht, so würde die Einlage ja den ganzen Fuß im Pronationssinne drehen ...".

Diese Schriftumsstelle gibt als erste die klare Anweisung, die Einlage schräg von vorn-außen nach hinten-innen zu führen (Merkmal 2 teilweise), außerdem fordert sie, den Großzehenballen völlig frei zu lassen (Merkmal 3).

Allerdings bestehen auch bedeutsame Unterschiede zum Streitpatent. Vor allem ist die Hohmann-Einlage nicht für den gesunden, sondern für den kranken Fuß gedacht, wie sich aus der Überschrift des maßgeblichen Kapitels ("Einlage für

Spreizfuß und Knickplattfuß") ergibt. Im Zusammenhang damit ist die ältere Einlage nicht keilförmig, sondern gewölbt ausgebildet und sie schreibt, was im Vergleich zum Streitpatent besonders bedeutsam ist, nur eine Hochlegung bis einschließlich des Kleinzehebalkens (5. Metatarsalköpfchen), aber ausschließlich der Kleinzehe selber vor. - Soweit der Privatgutachter (S. IX) endlich dem Streitpatent noch eine gegenüber der Hohmann-Einlage vorteilhaftere Bettung des Fersenbeins zuschreibt, kann diese in der Patentschrift gar nicht ausreichend offenbarte Eigenschaft, wie oben unter III ausgeführt wurde, bei der Neuheitsprüfung keine Rolle spielen.

Der durchgeführte Vergleich mit dem Stande der Technik ergibt somit keine vollständige Vorwegnahme des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents, weil keine der Entgegenhaltungen sein Merkmal 2 (Aufrufen der ganzen Kleinzehe auf der Keileinlage) in Kombination mit allen weiteren Merkmalen aufweist.

#### V. Fortschritt:

In der Beurteilung des technischen Fortschritts weichen der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter voneinander ab. Während Prof. Dr. Hohmann die Hochlegung der ganzen Kleinzehe rundweg als fehlerhaft ablehnt, wird sie von Dr. Strote als wesentliche Voraussetzung für die Aktivierung der Kleinzehe beim Gehen angesprochen. Es kann nicht die Aufgabe des Patenterteilungs- oder Nichtigkeitsverfahrens sein, eine Entscheidung darüber herbeizuführen, welche von mehreren orthopädischen Lehrmeinungen die richtige ist. Wird eine medizinische Meinung von fachkundiger Seite ernstlich vertreten, so muß sie im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens auch dann als tatsächliche Grundlage hingenommen werden, wenn sie von anderen medizinischen Sachverständigen als abwegig bezeichnet wird. Es bleibt dann nur das anfangs erörterte Grundproblem, ob die Aufdeckung einer neuen medizinischen

Lehre überhaupt als technische Erfindung zur Erteilung eines Patentes führen kann. Da diese Möglichkeit vom Senat oben unter II der Urteilsgründe zugunsten des Beklagten als gegeben unterstellt worden ist, so muß auch die (orthopädische) Fortschrittlichkeit ohne weitere Prüfung bejaht werden. Hingegen ist es dem Beklagten nicht gelungen, zur Überzeugung des Senats darzutun, daß seine Einlage auch in fertigungstechnischer Beziehung Vorzüge gegenüber dem Stande der Technik aufweise. So hat er in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß sich eine Einlage nach DRP 665 739 jedenfalls serienmäßig herstellen lasse, sobald sie aus Metall angefertigt wird. Für die Schuhe nach DRP Nr. 687 183 hat die Klägerin unwiderlegt vorgetragen, daß ihre Herstellung tatsächlich fabrikmäßig erfolge. Es kann also nicht festgestellt werden, daß sich allein die Einlagen nach dem Streitpatent zur Serienfabrikation eignen. - Der zweite fertigungstechnische Vorteil, den der Beklagte für das Streitpatent in Anspruch nimmt, konnte in der mündlichen Verhandlung ebenfalls nicht zur Überzeugung des Senats dargelegt werden. Denn nach der Beurteilung des gerichtlichen Sachverständigen läßt sich das gute Festhalten der Einlage im Schuh auf andere Weise, also auch ohne die Verlängerung der Außenkante, ebenso leicht wie nach dem Streitpatent erreichen.

Hiernach erschöpft sich der vom Streitpatent gebrachte Fortschritt, dessen technischer Charakter hier unterstellt wird, in der Hochlegung der ganzen Kleinzehe.

#### VI. Erfindungshöhe:

Die vom Erfinder des Streitpatents bewirkte Fortentwicklung der bekannten Einlagen erforderte jedoch keine Erfinderleistung, sondern sie beschränkte sich auf die jedem Durchschnittshandwerker zugängliche Verlängerung der Auflagefläche unter dem V. Strahl. Diese Maßnahme war nicht mehr fernliegend, seitdem durch Hohmann eine Unterstüztung "bis über das 5. Metatarsal-

köpfchen hinaus", also eine Anhebung des gesamten 5. Zehengrundgelenks, vorgeschrieben worden war und in den Vorveröffentlichungen DRP Nr. 665 739 und 687 183 sogar schon eine relative Höherlegung der ganzen Kleinzehe gegenüber dem Großzehenballen (wenn auch nicht auf dem Höchsteniveau des Kleinzeheballens) gezeigt worden war.

Ein erfinderisches Verdienst könnte in dieser schlichten Maßnahme einer Verlängerung des höchsten Einlagenrandes allenfalls dann erblickt werden, wenn ihrer Verwirklichung ernste technische Vorurteile entgegengestanden hätten. Im vorliegenden Falle handelte es sich aber allenfalls um die Überwindung medizinischer Bedenken, die der gerichtliche Sachverständige in der Richtung zum Ausdruck gebracht hat, eine Anhebung des gesamten V. Strahls müsse bedenkliche Rückwirkungen auf den Rückfuß haben. Selbst wenn sich dieses medizinische Bedenken des Orthopäden im späteren Verlauf nach einhelliger Beurteilung der Wissenschaft als ein bloßes Vorurteil herausstellen sollte, so könnte doch diese Überwindung eines rein medizinischen Vorurteils nicht die Zuerkennung eines Patentes rechtfertigen, wenn es jedenfalls zur technischen Anpassung der vorhandenen Einlagen an jene medizinische Erkenntnis keines Erfinderschritts bedürfte.

#### VII. Der Hilfsantrag des Beklagten:

Der Beklagte hat noch den Antrag gestellt, hilfsweise den Patentanspruch 1 durch Aufnahme der Klarstellung:

"wobei die dem Boden zugewandte Seite eben ist"

weiterhin gegenüber dem Stande der Technik abzugrenzen. Jedoch kann das Streitpatent auch durch diesen Hilfsantrag nicht vor der Vernichtung gerettet werden. Denn abgesehen von den oben unter III dargelegten grundsätzlichen Bedenken, welche gegen die nachträgliche Aufnahme eines Merkmals, das nirgends außer in der Patentzeichnung seinen Niederschlag gefunden hat, in der

Anspruch sprechen, ist das Merkmal der ebenen Bodenauflage bereits in den schweizerischen Patenten 204 225 und 240 610 sowie im brit. Patent 480 039 anzutreffen. Außerdem stellt diese Eigenschaft der losen Einlage, wie die Klägerin zutreffend hervorgehoben hat, ein reines Zufallsmerkmal dar, dem keinerlei erfinderische Vorteile für das fertige Schuhwerk als Endprodukt innewohnen.

Die Berufung des Beklagten mußte daher gemäß §§ 40, 42 PatG auf seine Kosten zurückgewiesen werden.

Wilde

Krüger-Nieland

Löscher

Spengler

Ebel