

28

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia ZR 14/64

URTEIL

Verkündet am
12. Juli 1966
Oechsler,
Justizangestellte

in der Patentnichtigkeitssache

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

der Firma J. & C.A. Sch[REDACTED] GmbH., Schuhfabriken
in F[REDACTED]/H[REDACTED], gesetzlich vertreten durch

1. Georg Z[REDACTED], Kaufmann, La[REDACTED] (He[REDACTED]),
Fr[REDACTED]-E[REDACTED]-Straße [REDACTED],
2. Sidney B[REDACTED], Kaufmann, F[REDACTED]/M[REDACTED],
Wo[REDACTED]straße [REDACTED],
3. Friedrich Schm[REDACTED], Dipl.-Kaufmann, F[REDACTED]/M[REDACTED],
Am St[REDACTED] [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED] in [REDACTED] und
Patentanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] -

gegen

die Firma Industriewerke L[REDACTED] & Co. GmbH. in Gu[REDACTED]-T[REDACTED]
über Tr[REDACTED], gesetzlich vertreten durch

1. Hellmuth L[REDACTED], Fabrikant, Gu[REDACTED]-T[REDACTED] über Tr[REDACTED],
2. Herbert G[REDACTED], Kaufmann, N[REDACTED]/H[REDACTED],
3. Martin S[REDACTED], kaufm. Angestellter, Gu[REDACTED]-T[REDACTED],
4. Erich Sc[REDACTED], kaufm. Angestellter, Gu[REDACTED]-T[REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED] und
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED] und
Dipl.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED] -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1966 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Löscher und Claßen

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 23. April 1963 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Berufungsinstanz fallen der Klägerin zur Last, jedoch trägt die Beklagte die von ihr für die Einlegung der Anschlußberufung gezahlte Gebühr von DM 300,- zu den Gerichtskosten bei.

Von Rechts wegen.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit ■. ■■■ 1955 laufenden deutschen Patentes Nr. ■■■ ■■■. Das Patent betrifft nach der Überschrift der Patentschrift eine Form, insbesondere Vulkanisationsform, für die Herstellung von Schuhen mit Gummisohle oder Kunststoffsohle.

Die Patentansprüche lauten in der Fassung der Patentschrift wie folgt:

1. Aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form zum Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle, insbesondere durch Vulkanisation, auf einen über einen Leisten gezogenen, aus Schaft und Decksohle bestehenden, den druckdichten Abschluß der Form bildenden Schuhkörper, wobei die Laufsohle aus einer aus einer Platte ausgestanzten oder ausgeschnittenen festen, unten in die Form einzulegenden Sohle und die Zwischensohle aus Schaummaterial, insbesondere Schaumgummi, besteht, das über der Laufsohle ungeschäumt in die Form eingebracht wird und in dieser, vorübergehend in fließfähigen Zustand kommend, unter dem Druck von die Porosität erzeugenden Gasen steht, dadurch gekennzeichnet, daß die die Form bildenden Flächen (14, 12) der Grundplatte (15) und des Rahmens (11) stufenlos ineinander übergehen und daß die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen (17) innerhalb der von der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden.
2. Form nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Rahmen (11) rundum mit einem nach innen gerichteten, einen Teil des Formbodens bildenden Rand (19) versehen ist.
3. Form nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundplatte (15) eine Ausnehmung (18) für den Rand (19) des Rahmens (11) aufweist.
4. Form nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenwand (12) des Formrahmens (11) mit einer Hohlkehle (13) in die Formbodenfläche (14) der Grundplatte (15) übergeht.

Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützten Klage hat die Klägerin beantragt, das vorgenannte Patent in Umfange der Ansprüche 1, 2 und 4 für nichtig zu erklären. Zur Begründung hat sich die Klägerin im wesentlichen auf die belgischen Patentschriften **XXXXXX**, **XXXXXX**, die deutschen Patentschriften **XXXXXX**, **XXXXXX** und auf die britische Patentschrift **XXXXXX** bezogen.



Die Beklagte hat widersprochen und beantragt, die Klage abzuweisen.

Durch Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentgerichts ist die Klage mit der Maßgabe abgewiesen worden, daß zur Klarstellung im Anspruch 1 auf S. 3 Z. 78 der Patentschrift vor den Worten "der Laufsohle" die Worte "der Unterfläche" einzufügen sind. Die Kosten des Verfahrens sind der Klägerin auferlegt worden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und das Streitpatent in dem in der ersten Instanz angefochtenen Umfange für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Eine von ihr zunächst eingelegte Anschlußberufung hat die Beklagte nicht weiterverfolgt.

Die Klägerin beantragt hierzu, der Beklagten die Kosten der nicht weiter verfolgten Anschlußberufung aufzuerlegen.

Zusätzlich zu den von ihr in erster Instanz entgeggehaltenen Patentschriften hat sich die Klägerin in der Berufungsinstanz als Stand der Technik noch auf die USA-Patentschriften [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], auf die deutsche Patentschrift [REDACTED] und auf die britische Patentschrift [REDACTED] bezogen.

Der technische Direktor a.D. Emil K[REDACTED], geschäftsführender Vorstand des Prüf- und Forschungsinstituts für die Schuhherstellung in Firmasens, hat als gerichtlicher Sachverständiger

diger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt.

Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Senatspräsident a.D. Dr. D. [REDACTED] in Mü. [REDACTED] zu den Akten überreicht.

Entscheidungsgründe:

I. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 14. Oktober 1963 Anschlußberufung eingelegt, mit Schriftsatz vom 28. April 1966 jedoch erklärt, daß sie die Anschlußberufung nicht weiterverfolge und für erledigt erkläre, weil nach ihrer Auffassung durch die vorgelegten Gutachten außer Zweifel gestellt sei, daß die vom Bundespatentgericht angeordnete Einfügung der Worte "der Unterfläche" im Anspruch 1 nur als Klarstellung und nicht als Einschränkung anzusehen sei. In Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Beklagte einen Antrag zur Anschlußberufung nicht gestellt.

Die Erklärung der Beklagten vom 28. April 1966 ist als Rücknahme der Anschlußberufung zu werten. Es ist daher bei der Prüfung des Streitpatents auf Patentfähigkeit von der Fassung des Anspruchs 1 auszugehen, die er durch das Urteil des Nichtigkeitssenats erhalten hat.

II. Nach der Einleitung der Patentbeschreibung betrifft die Erfindung nach dem Streitpatent eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form zum insbesondere durch Vulkanisation erfolgenden Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen über einen Leisten gezogenen, aus Schaft und Decksohle bestehen-

den Schuhkörper. Nach den weiteren Ausführungen in der Einleitung der Patentbeschreibung dient als Laufsohle eine aus einer Platte ausgestanzte oder ausgeschnittene feste, unten in die Form einzubringende Sohle. Die Zwischensohle soll aus Schaummaterial, insbesondere Schaumgummi, bestehen, das über der Laufsohle ungeschäumt in die Form eingebracht wird und in dieser - vorübergehend in fließfähigen Zustand kommend - unter dem Druck von Gasen steht, die die Porosität erzeugen.

Der Erfinder geht in der Streitpatentschrift davon aus, daß Formen bekannt gewesen seien, bei denen die Trennfugen zwischen Grundplatte und Rahmen an der unteren Kante der Form, an der die durch die Grundplatte gebildete Bodenfläche in die durch den Rahmen gebildete Seitenfläche übergeht, in den Innenraum der Form einmünden (Beschreibung S. 1 Z. 17 ff). Einen Nachteil bei solcher Ausbildung der Form sieht der Erfinder des Streitpatentes darin, daß der bei der Vulkanisation flüssig werdende Gummischaum an den Kanten der Laufsohle entlangfließt und an die Trennfugen gelangt, weil es nicht ohne weiteres möglich sei, die zuerst in die Form einzubringende Laufsohle stets genau passend herzustellen. Austriebe, die in nachträglichen Arbeitsgängen wieder entfernt werden müßten, seien daher die Folge. Abgesehen von der dadurch entstehenden Mehrarbeit entstehe bei dieser Beseitigung des Austriebes auch die Gefahr einer Beschädigung der glatten Außenhaut der Schaumgummizwischenschicht, was Ausschuß zur Folge habe.

Um diese Nachteile zu vermeiden, habe man bereits, so heißt es in der Patentschrift (S. 1 Z. 34 ff) weiter, Formen verwendet, bei denen sich der Rahmen auf seinem gesamten Umfang auf den Rand der ringsum etwa 1 cm größer ausge-

stanzten, auf die Grundplatte aufgelegten Laufsohle lege, so daß die Laufsohle selbst einen dichten Abschluß zwischen Grundplatte und Rahmen ergebe. Dargestellt ist diese bekannte Ausführungsform in Abbildung 1 der Streitpatentschrift. Hierdurch sind nach den weiteren Darlegungen des Erfinders in der Patentbeschreibung zwar Austriebe des Schaumgummis vermieden, jedoch muß die Laufsohle nachträglich beschnitten werden, wobei die verfestigte Randstruktur der meist aus Schaumgummimischungen bestehenden Zwischensohle zumindest an der Übergangsstelle zwischen beiden Sohlenteilen verletzt und hierdurch die Gefahr eines leichten Ablösens der Laufsohle von der Zwischensohle heraufbeschworen werden kann. Wenn umgekehrt der seitlich vorspringende Teil der Laufsohle zu wenig beschnitten werde, bestehe die Gefahr, daß die Sohle abreiße.

Die beschriebenen Nachteile will der Erfinder des Streitpatentes, wie er in der Patentbeschreibung (S. 1 Z. 25/26) ausdrücklich ausführt, durch die Erfindung nach dem Streitpatent vermeiden. Dem Hauptanspruch des Streitpatentes liegt demnach, wie der Nichtigkeitssenat zutreffend dargelegt hat, die Aufgabe zugrunde, die aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende, der Bildung einer Mehrschichtensohle, insbesondere durch Vulkanisation, dienende Form so auszubilden, daß der mit der aufgebrachten Sohle versehene Schuh keinerlei Nacharbeit mehr bedarf, d.h. daß bei ihm weder ein Austrieb zu beseitigen noch die Laufsohle zu beschneiden ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe gibt der Erfinder in der Patentbeschreibung (insbesondere S. 2 Z. 26 - 32) und im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs in der Fassung des angefochtenen Urteils die Lehre, die aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form konstruktiv so auszubil-

den, daß die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens stufenlos ineinander übergehen, und daß die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden.

Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatentes ist demnach eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form zum insbesondere durch Vulkanisation erfolgenden Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen über einen Leisten gezogenen, aus Schaft und Decksohle bestehenden Schuhkörper, bei der die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens konstruktiv so ausgestaltet und angeordnet sind, daß

- a) die Flächen der Grundplatte und des Rahmens stufenlos ineinander übergehen und
- b) die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden.

Durch die erfindungsgemäße konstruktive Ausgestaltung der Form wird erreicht, daß die eingelegte Laufsohle die Fugenmündung rundum bedeckt und damit abdichtet. Das beim Erhitzen flüssig werdende Schaummaterial der Zwischensohle kann nicht in die Trennfuge fließen, und demgemäß keinen Austrieb bilden. Dadurch entsteht eine geschlossene, glatte Außenhaut an den Rändern der Sohle, die jede nachträgliche Bearbeitung überflüssig macht. Voraussetzung ist dabei nicht nur, daß die Trennfugen innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Flächen münden (Merkmal b), sondern auch, daß die Flächen der Grundplatte und

des Rahmens stufenlos d.h. glatt ineinander übergehen (Merkmal a). Denn sonst könnte sich, wie im Erteilungsverfahren im Beschluß des Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 6. April 1960 zutreffend ausgeführt ist, die Laufsohle mit ihrer Unterfläche nicht dichtend auf die beiderseits der Trennfuge liegenden Flächen der beiden Formteile auflegen.

Nach dem Dargelegten ist Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents gattungsmäßig eine Vorrichtung, die als Arbeitsmittel zum insbesondere durch Vulkanisation erfolgenden Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen aus Schaft und Decksohle bestehenden Schuhkörper dient. Unter Patentschutz gestellt ist sonach eine einem bestimmten Arbeitszweck dienende Vorrichtung mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs angegebenen Merkmalen.

Der Oberbegriff des Hauptanspruchs weist nun allerdings darüber hinaus eine Reihe von Verfahrensmerkmalen auf, die sich auf das im Rahmen der oben erörterten allgemeinen Zweckbestimmung mit der Vorrichtung durchzuführende Arbeitsverfahren beziehen und die vom Beschwerdesenat in seiner Beschwerdeentscheidung vom 6. April 1960 zusammenfassend wie folgt bezeichnet sind: "Einlegen einer Laufsohle auf dem Formboden, Einbringen einer Füllung zur Erzeugung der Schaumstoff-Zwischensohle und Abschließen der Form durch den mit dem Schaft und der Decksohle bezogenen Leisten". Diese Verfahrensmerkmale sind damit jedoch nicht zu Merkmalen des Erfindungsgegenstandes geworden. Das Streitpatent kann weder als Verfahrenspatent angesprochen werden noch als eine in Sonderfällen vorkommende Mischform zwischen einem Vorrichtungspatent (Sachpatent) und einem Verfahrenspatent.

Ad

Dem steht jedenfalls schon entgegen, daß die Erteilungsbehörde es ausdrücklich abgelehnt hat, Patentschutz für das mit der Form durchführbare Verfahren zu gewähren. Die Anmelderin hatte im Erteilungsverfahren wiederholt versucht, auch für die Verfahrensmerkmale Patentschutz zu erhalten. Von der Erteilungsbehörde ist dies jedoch unmißverständlich abgelehnt worden. Der Beschwerdesenat hat zwar in der Beschwerdeentscheidung, mit der das Streitpatent erteilt worden ist, die hier in Rede stehenden Verfahrensmerkmale, weil sie bekannt seien, in den Oberbegriff des Anspruchs 1 gesetzt. Er hat jedoch in dieser Beschwerdeentscheidung ausgeführt, daß für das mit der Form durchführbare Verfahren ein Patentschutz nicht gewährt werden könne, weil die Erfindung in den bekanntgemachten Unterlagen eindeutig auf eine Form abgestellt sei. An anderer Stelle des Beschlusses ist hierzu noch gesagt, das Patentbegehren sei von Anfang an auf eine besondere, von den bekannten Formen abweichende Gestaltung einer aus Grundplatte und Rahmen bestehenden Form gerichtet, bei der die Möglichkeit besteht, die Trennfuge zwischen Grundplatte und Rahmen durch die Unterfläche einer eingelegten glatten Laufsohlenplatte dichtend abzudecken. Was die Anmelderin (im damals neu vorgelegten Anspruch 5, der die vorerwähnten Verfahrensmerkmale enthielt) als Verfahren bezeichne, sei lediglich eine Gebrauchsanweisung für die in ganz bestimmter Weise ausgebildete Vorrichtung. Daraus ergibt sich unzweifelhaft, daß ein Verfahrensschutz nicht erteilt werden sollte. Daran ist der Richter im Wichtigkeitsrechtsstreit gebunden (vgl. RG GRUR 1936, 108, 111; GRUR 1939, 182, 186; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 2. Aufl. Anm. 84 zu § 1 PatG; Benkard, Patentgesetz, 4. Aufl., Rdz. 52 zu § 1 PatG).

In den Unteransprüchen des Streitpatentes sind vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs gekennzeichnet. In Anspruch 2 wird vorgeschlagen, den Rahmen 11 so zu gestalten, daß er rundum mit einem nach innen gerichteten, einen Teil des Formbodens bildenden Rand 19 versehen ist. Dadurch wird erreicht, daß die Trennfuge unter die ebene Unterfläche der Laufsohle zu liegen kommt. Der mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffene Anspruch 3 lehrt die entsprechende Ausgestaltung der Grundplatte 15 zwecks stufenloser Aufnahme des Randes 19, indem er vorschlägt, die Grundplatte so auszubilden, daß sie eine dem Rand 19 entsprechende Ausnehmung 18 aufweist. Nach Anspruch 4 schließlich geht die Innenwand 12 des Formrahmens 11 mit einer Hohlkehle 13 in die Formbodenfläche 14 der Grundplatte 15 über. Danach wird also die Innenwand des Rahmens wie eine Hohlkehle ausgestaltet, was zur Folge hat, daß sich am fertigen Schuh eine abgerundete Sohlenkante ergibt. Mit dieser als besonders vorteilhaft bezeichneten Ausbildung beschäftigen sich die Ausführungen auf S. 2 Z. 55 bis 108 im wesentlichen. Danach ermöglicht die in Anspruch 4 gekennzeichnete Ausbildung die Herstellung von Schuhen, die dem bekannten Wendeschuh ähneln.

III. Die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents ist durch keine der im Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen neuheitsschädlich vorweggenommen; sie ist somit neu im Sinne der §§ 1, 2 PatG.

1. Die im Jahre 1934 ausgegebene deutsche Patentschrift , bei der als Patentinhaber eine Rechtsvorgängerin der Beklagten genannt ist, betrifft nach der Überschrift der Patentschrift Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Schuhen mit Gummisohlen. In der Beschreibungseinleitung

weist der Erfinder zunächst eingehend auf den bekannten Stand der Technik hin. Auch wird ein im wesentlichen der im Oberbegriff des Streitpatentes enthaltenen "Gebrauchsanweisung" entsprechendes Verfahren zur Herstellung einer Dreischichtensohle beschrieben.

Die vom Erfinder vorgeschlagenen Formen sind in den Figuren 3 bis 8 der Patentbeschreibung dargestellt. In den Figuren 1 bis 7 sind einteilige Formen gezeigt, bei denen sich naturgemäß das Problem des Austriebes durch eine Trennfuge zwischen Rahmen und Bodenplatte (Grundplatte) nicht stellen kann. Auf sie mag daher der in der Patentschrift erwähnte Vorteil, daß die fertigen Schuhe keiner Nacharbeit bedürften, zutreffen. Allerdings ist in der Patentbeschreibung (S. 2 Z. 109 - 117) ausgeführt, daß die Formen für die Sohlen auch aus mehreren Stücken zusammengesetzt sein könnten. In der Patentbeschreibung sind jedoch keinerlei Vorkehrungen für die Vermeidung des Austriebes bei einer derartigen Ausbildung vorgesehen. Anders verhält es sich dagegen bei der in Figur 8 gezeigten Sohlenform, auf die sich der Vorrichtungsanspruch 4 bezieht. Diese Sohlenform weist Seitenleisten (Rahmentteile) f und eine Bodenplatte n auf. Die Seitenleisten f sind nach der Beschreibung (S. 2 Z. 115 - 118) zweckmäßig lösbar mit der Bodenplatte verbunden. Es handelt sich also um eine mehrteilige Form. Die Seitenleisten f besitzen unmittelbar über der Bodenplatte n eine Verbreiterung (Aussparung) o, in die die Seitenränder q der Laufsohle p eingreifen. Es handelt sich also um die in der Beschreibung des Streitpatentes (S. 1 Z. 34 - S. 2 Z. 4) erwähnte und in der Abbildung 1 des Streitpatentes gezeigte bekannte Ausführungsform, bei der sich der Rahmen in seinem Gesamtumfang auf den Rand der größer ausgestanzten, auf die Grundplatte aufgelegten Laufsohle legt, so daß die Laufsohle

selbst einen dichten Abschluß zwischen Grundplatte und Rahmen ergibt, wodurch Austriebe des Schaumgummis vermieden werden. Die Laufsohle muß hierbei jedoch nachträglich beschnitten werden, worauf auch in der Beschreibung der Entgegenhaltung (S. 2 Z. 101 - 103) und im Anspruch 4 hingewiesen ist.

Die Neuheit des Streitpatentes wird durch die in der Entgegenhaltung gezeigten und beschriebenen Sohlenformen sonach nicht berührt. Bei keiner dieser Sohlenformen, insbesondere auch nicht bei der nach Figur 8, gehen die Flächen der beiden Formteile stufenlos ineinander über und es münden auch nicht die zwischen den Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche ein. Die zwischen beiden Formteilen vorhandene Trennfuge mündet vielmehr in die untere Randkante der Laufsohle.

2. Das deutsche Patent Nr. [REDACTED], dessen Inhaberin die Beklagte ist, und das ebenso wie das bereits erörterte Patent Nr. [REDACTED] einen Vorläufer des Streitpatents darstellt, bezieht sich nach der Einleitung der im Jahre 1939 ausgegebenen Patentschrift auf Schuhwerk mit geformter, aus Vollkautschuk bestehender Sohle, die an den mit dem Schaft zu verbindenden Stellen Hohlräume hat. Zugleich bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Herstellen von derartigem Schuhwerk.

Nach der Patentschrift (Patentbeschreibung S. 2 Z. 33 - 57) wird zunächst in gesondertem Arbeitsgang eine hohle, der Fertigform entsprechende Sohle (Sohlenschale), die sog. Trogsohle, aus Vollkautschuk in bekannter Weise in einer Hohlform durch Pressen oder durch Ausgießen mit Kautschuk-

milch hergestellt. Diese Trogsohle 3 (Beschreibung S. 2 Z. 94 - 116, Figur 1) weist eine hochstehende Kante 5 und an ihrem Rand eine Vertiefung 6 auf. Diese Vertiefung 6 wird mit Schaumkautschuk ausgefüllt, der nach der Vulkani- sation das Verbindungsmittel zwischen dem Schaft und der Trogsohle darstellt (Beschreibung S. 1 Z. 25 - 31) und der unten und seitlich, infolge des Randes 5, von der Trogsohle umhüllt ist (Beschreibung S. 1 Z. 32). Die Trogsohle wird in eine Form (Bodenplatte 11) gelegt und alsdann der Form- rahmen 12 aufgesetzt. Nunmehr wird die Schaumkautschuk- masse 6 eingefüllt und der auf den Leisten 8 aufgezugene Schaft 1 mit der Brandsohle 2 aufgesetzt und die Vulkani- sation durchgeführt (Beschreibung S. 2 Z. 108 - 113).

Da sich die Laufsohle 3 mit ihrem Rand 5 über die Trennfuge zwischen Bodenplatte 11 und Rahmen 12 erstreckt und demgemäß die poröse Kautschukmasse eingehüllt ist, kann ein Austritt der in der Vertiefung 6 flüssig werdenden porösen Kautschukmasse nicht erfolgen. Dies auch dann nicht, wenn die Form, wie in Figur 5 vorgeschlagen, der Länge nach unterteilt ist, weil auch hierbei die Trogsohle auf dieser Längsfuge aufliegt. Nacharbeit ist, wie in der Be- schreibung der Entgegenhaltung (S. 2 Z. 113 - 116) mit Recht ausgeführt ist, nicht erforderlich. Der Schuh kann der Form in fertigem Zustand entnommen werden. Indessen ist, worauf in der sich ersichtlich auf die Entgegenhal- tung bezüglichen Stelle der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 86 - 102) hingewiesen ist, die Formsohle (Trogsohle) nach ihrer Herstellung nachzuarbeiten, was Aufwand an Arbeitszeit erfordert und Abfälle ergibt.

Ob das Merkmal b des Streitpatentes, wonach die Trenn- fugen zwischen Bodenplatte und Rahmen innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden, bei

der Entgegenhaltung als erfüllt angesehen werden kann, mag dahinstehen. Jedenfalls gehen die Trennfugen zwischen beiden Formteilen nicht stufenlos ineinander über. Neuheits-schädlichkeit ist daher schon aus diesem Grunde nicht gegeben.

3. Die belgische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] aus dem Jahre 1952 (in wesentlichen identisch mit der gleichfalls vor-veröffentlichten britischen Patentschrift [REDACTED] [REDACTED]) be-schreibt neben einem Verfahren, das im wesentlichen mit der in Oberbegriff des Streitpatentes enthaltenen "Ge-brauchsanweisung" übereinstimmt, eine Maschine, in die mehrere Vulkanisationsformen eingesetzt werden können sowie die dafür verwendeten Formen. In der Streitpatent-schrift (S. 1 Z. 17 - 33) ist die Formgestaltung nach dieser Entgegenhaltung ersichtlich als Stand der Technik berücksichtigt.

Die erfindungsgemäße Sohlenform der Entgegenhaltung besteht nach der Beschreibung (S. 3 Z. 56 - S. 4 Z. 16) und den Figuren 10 und 11 der Patentzeichnung aus den Rahmenteilen 25 und 26 und der Bodenplatte 27. Die beiden Rahmenteile 25, 26 liegen mit ihren unteren Wandungen 53 und 54 auf der ebenen Oberfläche 51 der Bodenplatte 27 auf. Die Rahmenteile 25 und 26 weisen eine leicht nach unten gekrümmte Abgrenzungswandung 55 auf, die von einer überhängenden Rippe 56 mit einer nach oben geneigten Wan-dung 57 überragt (surmonté) wird.

In die so gebildete Form wird zuerst eine Laufsohle 58 aus vorbereitetem Kautschuk d.h. also ersichtlich eine vor-vulkanisierte Sohle gelegt, dann folgt eine schon vorge-formte Haupt- oder Zwischensohle 59 aus vulkanisierfähigem

Kautschukschaum, des weiteren eine Oberlage 62 aus Haarfilz und schließlich noch ein den Zwischenraum zwischen der Filzsohle und dem Formrand ausfüllender Hilfsstreifen 60 aus vulkanisationsfähigem Schaumgummi. Schließlich wird der an einem Leisten befestigte Schuhoberteil in die Form gepreßt und die Form auf Vulkanisationstemperatur erhitzt. Die Zwischensohle 59 und der Hilfsstreifen 60 werden dabei festritzeinander verbunden und verbinden sich ihrerseits gleichzeitig sowohl mit der Brandsohle des Schaftes als auch mit der Laufsohle 58.

Aus den Figuren 10 und 11 ist deutlich ersichtlich, daß die Rahmentteile 25, 26 trotz deren leichter Krümmung 55 nach unten senkrecht aufeinanderstehen und daß die zwischen den Rahmentteilen 25, 26 und der Bodenplatte 27 vorhandenen Trennfugen an der unteren Randkante der in die Form eingelegten Laufsohle 58 münden, wie auch der Nichtigkeitsssenat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat. Da sonach die Trennfuge nicht dicht verschlossen ist, tritt bei dem während der Vulkanisation entstehenden Druck der flüssig werdende Gummischaum in die Trennfuge ein. Dies hat Austrieb zur Folge, der nachträglich entfernt werden muß.

Die in der Entgegenhaltung beschriebene Sohlenform unterscheidet sich sonach vom Gegenstand des Streitpatentes sowohl durch das Fehlen des stufenlosen Überganges zwischen Rahmen und Bodenplatte als auch dadurch, daß die Trennfuge nicht innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche mündet.

4. In der belgischen Patentschrift 1.111.111 (USA-Priorität von 1952) wird ebenfalls die Herstellung von Schuhen mit einer Schaumgummizwischensohle beschrieben. Eine Form ist lediglich in Figur 4 der Patentzeichnung gezeigt. Sie besteht aus einer Grundplatte 21 und Rahmenteilten 18 und dient dem Aufbringen einer aus einer Laufsohle 19 und aus einer Schaumgummizwischensohle 16 bestehenden Sohle auf einen über einen Leisten 1 gezogenen Schuhkörper. Die Zwischensohle 16 ist dabei durch das verlängerte Oberleder bzw. den verlängerten Stoff des Schaftes umhüllt, wie die Bezugsziffer 17 erkennen läßt. Dieser verlängerte Schaftteil ist bei Ziffer 20 mit der Laufsohle vernäht oder verklebt (Beschreibung S. 4 Z. 28 - S. 5 Z. 1). Die die Form bildenden Flächen der Grundplatte 21 und der Seitenteile 18 stehen senkrecht aufeinander. Die zwischen beiden vorhandenen Trennfugen münden an der unteren Kante der Laufsohle. Ein danach möglicher Austrieb wird jedoch durch die Umhüllung der Kautschukmasse der Zwischensohle 16 durch den verlängerten Schaftteil verhindert.

Auch diese Entgegenhaltung kann daher dem Streitpatent nicht mit Erfolg als neuheitsschädlich entgegengehalten werden.

5. Die USA-Patentschrift 2.111.111 aus dem Jahre 1917 hat keine Sohlenform zum Gegenstand. In ihr wird vielmehr vornehmlich eine Dreischichtensohle beschrieben, die aus einer Innensohle 11, einer Schaumgummizwischensohle 14 und einer aus Gummi geformten Laufsohle 13 besteht. Um eine wasserdichte Verbindung zwischen Sohle und Oberteil zu erreichen, kann die Laufsohle hochgezogen werden (Ziffer 15 in Figur 2 der Patentzeichnung). Weiter ist vorgesehen,

28

im Anschluß an die hochgezogene Laufsohle als weiteren Schutz einen Streifen 16 am Oberteil anzukleben oder in anderer Weise zu befestigen.

Da sich die Entgegenhaltung nicht mit einer Sohlenform befaßt, steht sie der Neuheit des Streitpatentes nicht entgegen.

6. Die USA-Patentschrift [REDACTED] aus dem Jahre 1909 betrifft ein Verfahren für die Herstellung von Vollgummistiefeln bzw. Vollgummischuhen. Es wird eine vorgeformte rohe oder vorvulkanisierte Hohlsohle (Laufsohle) mit nach oben gebogenem Rand 4 (vgl. Figur 2) auf den aus unvulkanisierten Kautschuk bestehenden Schuhkörper unter Druck und Erhitzen aufvulkanisiert, worauf der gesamte Schuh in einem Ofen ohne Anwendung von Druck nachvulkanisiert wird (Beschreibung S. 2 Z. 5 - 20 und Z. 70 - 80).

Zum Aufvulkanisieren der Hohlsohle auf den Schuhkörper wird, wie sich aus Figur 1 ergibt, eine einteilige Form verwendet, die sonach keine Trennfugen im Sinne des Gegenstandes des Streitpatentes aufweist. Die Neuheit des Streitpatentes wird daher auch durch diese Entgegenhaltung nicht berührt.

7. Der Gegenstand der USA-Patentschrift [REDACTED] aus dem Jahre 1931 betrifft ein verbessertes Formungsverfahren für die Herstellung und Vulkanisierung von Gummifußbekleidung, insbesondere von Gummischuhen oder Galoschen. Die Herstellung erfolgt in einer dreiteiligen Form mit den Rahmenteilen (Seitenteilen) B und B¹ und der Bodenplatte D. Ein auf eine Leiste A gezogener Textilstoff (Segeltuch o.ä.) wird mit Stücken von unvulkanisiertem Vollgummi belegt und dann in die beheizte Form gepreßt und in ihr geformt, wobei

der Kautschuk in das Gewebe eindringt und eine feste klebende Verbindung zwischen dem Textilstoff und dem Gummi herbeiführt (Beschreibung S. 1 Z. 28 - 43). Überflüssiger Gummi wird dabei abgequetscht (removed). Die Formteile werden nach teilweiser Vulkanisation, sobald sie nicht mehr ankleben, entfernt und es findet dann eine Schlußvulkanisation auf dem Leisten statt (Beschreibung S. 1 Z. 63 - 66).

Der Erfindungsgegenstand dieser Entgegenhaltung unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitpatentes sonach schon dadurch, daß eine Zwischensohle nicht vorgesehen ist. Außerdem gehen die Formteile nicht stufenlos ineinander über. Die Trennfugen zwischen Seitenteilen und Bodenteil der Form münden auch nicht innerhalb der von der Laufsohle zu bedeckenden Fläche, sondern in der Verlängerung des Sohlenrandes, sofern überhaupt - etwa im Hinblick auf die Beschreibungsstelle S. 1 Z. 86 - 88 - von einer Laufsohle im Sinne des Streitpatentes die Rede sein kann.

8. Die deutsche Patentschrift   aus dem Jahre 1933 betrifft eine verstellbare Vulkanisierform zum Anvulkanisieren von Gummiabsätzen oder Gummisohlen an Gummischuhen. Die Form ist mit scharnierartig verbundenen Seitenteilen versehen, die an der Sohlenspitze bzw. am Hackenende mit der Bodenplatte 1 gelenkig verbunden sind. Eine Schaumgummi-zwischensohle und eine Laufsohle im Sinne des Streitpatentes sind nicht vorgesehen. Die Lage der Trennfugen zwischen den Formteilen ist ohne Bedeutung, weil nämlich eine auf eine etwa eingelegte Laufsohle aufgebrauchte Schaumgummimischung bei der Vulkanisation durch die Scharniergelenke nach allen Seiten austreten könnte.

Die Patentschrift ist denn auch von der Klägerin nur zum Beweis dafür entgegengehalten worden, daß die im Unteranspruch 4 des Streitpatentes gelehrt Hohlkehle des Seitenrandes der Form durch die in der Entgegenhaltung vorgeschlagene Innenwölbung 19 der Seitenteile bekannt war.

9. Die britische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] aus dem Jahre 1943 schließlich betrifft Vorrichtungen für die Reparatur von Laufflächen des eigentlichen Sohlenteiles bzw. des Absatzes von Schuhwerk mit Gummiboden.

Zur Wiederherstellung der Laufflächen der eigentlichen Sohlenteile und der Absätze werden vor dem Einbringen in die Formen auf die entsprechend vorbereiteten Laufflächen des Schuhwerkes Rohgummistreifen mit Gummilösung oder Vulkanisierungskitt aufgebracht. Alsdann wird der Stiefel in eine in einer hohlen Heizform 1 angeordnete Gußform gestellt und gegen die Form gepreßt. Durch Vulkanisation erfolgt sodann die Formung und Befestigung des anzubringenden Reparaturstücks an der Gummisohle bzw. am Absatz (Beschreibung S. 1 Z. 32 ff).

Soweit es sich um die Reparatur der Sohle handelt, besteht die Form im wesentlichen aus drei Aluminiumlegierungsteilen, nämlich aus einer Sohlenplatte 17, die gegebenenfalls profiliert ist, und aus zwei Seitenteilen 18 und 19. Für das Streitpatent ist von besonderer Bedeutung die sich aus Figur 7 der Patentzeichnung, die einen Schnitt auf der Linie 7a - 7a der die Sohlenerneuerung betreffenden Figur 5 zeigt, ergebende Ausgestaltung der Form. Aus Figur 7 ist ersichtlich, daß die dem Innenraum der dreiteiligen Form 17, 18, 19 zugekehrten Wände der Seitenteile 18, 19 mit Ausrundungen versehen sind, die in die (profilierete)

Oberseite der Sohlenplatte 17 stufenlos übergehen. Die Beklagte ist zwar der von ihrem Privatgutachter geteilten Auffassung, die Zeichnung lasse keinen stufenlosen Übergang erkennen. Dem kann jedoch nicht beigestimmt werden. Aus Figur 7 ergibt sich nach Auffassung des Senates eindeutig, daß der Übergang glatt d.h. stufenlos ist. Daß die Beklagte selbst dieser Auffassung ist bzw. war, ergibt sich übrigens, wie die Klägerin mit Recht geltend macht, aus der von der Beklagten im Jahre 1956 getätigten holländischen Patentanmeldung Nr. [REDACTED], der die gleichen Zeichnungen wie beim Streitpatent beigelegt sind. Dort heißt es in Spalte 3 Z. 58 bis Spalte 4 Z. 6, daß bei der britischen Patentschrift [REDACTED] "der Rahmen an der Unterseite mit einem nach innen vorspringenden Rand versehen ist, dessen Oberfläche nach Aufstellung des Rahmens auf die Grundplatte (d.i. die Heizplatte 1) an den Seitenkanten der Form fließend in die Oberfläche eines Einsatzstückes (d.i. die Sohlenplatte 17) übergeht, das innerhalb der Rahmenöffnung auf die Grundplatte gelegt worden ist."

Aus Figur 7 ergibt sich weiter, daß die dort gezeigten Trennfugen zwischen den Seitenteilen 18, 19 einerseits und der Sohlenplatte 17 andererseits unterhalb der von der Unterfläche der reparierten Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden. Allerdings mündet die Trennfuge nicht in die ausgesprochene Bodenfläche der Form, sondern seitlich etwas höher in den Hohlraum der Form. Es ist indessen, worauf schon der Beschwerdesenat in der Beschwerdeentscheidung vom 6. April 1960 (drittletzter Absatz) hingewiesen hat, nicht ausschlaggebend, ob die Trennfuge in der ausgesprochenen Bodenfläche oder bei seitlich etwas höher gezogener Laufsohle auch entsprechend weiter außen in den Hohlraum der Form ausmündet, sofern sie nur von der Unterfläche der Laufsohle bedeckt ist, wenn diese in die Form eingelegt ist.

28

Sonach ist festzustellen, daß bei der in den Figuren 5 und 7 gezeigten Form der britischen Patentschrift   die Trennfugen stufenlos ineinander übergehen, und daß, wie Figur 7 zeigt, diese Fugen unter der zu reparierenden Sohle liegen. Zweifelhaft erscheint allerdings, ob die Trennfugen derart im gesamten Sohlenbereich auf die zu reparierende Sohle ausmünden. Nach Figur 5 scheint dies jedenfalls am vorderen und hinteren Teil der Sohle nicht der Fall zu sein. Darauf braucht indessen in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen zu werden, da Neuheits-schädlichkeit jedenfalls schon deshalb nicht gegeben ist, weil die Vorrichtung der Entgegenhaltung einer anderen Aufgabe dient als die des Streitpatents. Die Sohlenform nach der Figur 7 der Entgegenhaltung dient nicht dem Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen über einen Leisten gezogenen Schuhkörper durch Vulkanisation; ihre Aufgabe erschöpft sich vielmehr darin, einen Rohgummistreifen an der noch mehr oder weniger vorhandenen Laufsohle (Gummisohle) zu befestigen.

IV. Der Erfindungsgegenstand nach dem Hauptanspruch des Streitpatents weist auch den für Patentfähigkeit erforderlichen technischen Fortschritt auf. Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichtes hat die Lehre des Streitpatentes gegenüber jeder der in erster Instanz entgegengehaltenen, für den Fortschrittsvergleich in Frage kommenden Vorveröffentlichungen für fortschrittlich erachtet. Den hierzu vom Nichtigkeitssenat in den Urteilsgründen angestellten eingehenden Erwägungen ist zuzustimmen. Ein technischer Fortschritt ist aber auch gegenüber jeder der im Berufungsverfahren neu entgegengehaltenen Patentschriften gegeben, wie die mündliche Verhandlung gezeigt hat.

Bei Benutzung der erfindungsgemäßen Form des Streitpatents sind nicht die umständlichen Maßnahmen zur Verhütung eines Austriebs erforderlich, wie sie in einzelnen Veröffentlichungen vorgeschlagen worden waren. Die Entfernung eines Austriebs oder das nachträgliche Beschneiden der Laufsohle sind nicht notwendig. Dadurch wird nicht nur Werkstoff eingespart, sondern es ist auch eine wesentliche Einsparung teurer Handarbeit die Folge. Die Form gestattet damit eine weitgehend mechanisierte, im Großbetrieb ausführbare Fabrikationsmethode.

Dafür, daß das Streitpatent die Technik bereichert hat, spricht überdies, daß die Beklagte nach ihren unwidersprochen gebliebenen Angaben mit der Form nach dem Streitpatent in sehr großem Umfang Schuhe herstellt und die Form im In- und Ausland von Lizenznehmern benutzt wird. Die Klägerin hat denn auch in der mündlichen Verhandlung nicht geltend gemacht, dem Streitpatent ermangele der für eine Patentfähigkeit erforderliche technische Fortschritt. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung die Fortschrittlichkeit bejaht.

V. Der Lehre des Anspruchs 1 kann auch die für Patentfähigkeit erforderliche Erfindungshöhe nicht abgesprochen werden. Der Senat stimmt auch insoweit im Ergebnis der Auffassung des Bundespatentgerichtes zu. Soweit der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten und auch in der mündlichen Verhandlung - hier in allerdings etwas abgeschwächter Form - die Erfindungshöhe glaubte verneinen zu sollen, konnte ihm der Senat nicht beipflichten.

Aus den zur Frage der Neuheit der Lehre des Streitpatents oben angestellten Erörterungen ergibt sich, daß man sich schon lange vor dem Anmeldetag des Streitpatentes

benützt hatte, den bei der Vulkanisation einer Mehrschichtensohle mit poröser Gummizwischensohle entstehenden Austrieb der unter Druck stehenden Schaumgummimasse zu vermeiden. Das zu lösende Problem war demnach bekannt, ist jedoch entweder überhaupt nicht (vgl. z.B. belgische Patentschrift [REDACTED]) oder doch nur in wesentlich umständlicherer Weise als nach der Lehre des Streitpatentes gelöst worden. So hat u.a. der Erfinder des Gegenstandes der deutschen Patentschrift [REDACTED] aus dem Jahre 1934 versucht, das Problem durch eine Vergrößerung der Laufsohle zu lösen. Der Rahmen der Form legt sich nach der Lehre dieser Entgegenhaltung in seinem gesamten Umfange auf den Rand der größer ausgestanzten Laufsohle, so daß die Laufsohle selbst einen dichten Abschluß zwischen Grundplatte und Rahmen ergibt. Dadurch wird zwar ein Austrieb des Schaumgummis vermieden, die Laufsohle muß jedoch nachträglich beschnitten werden. Andere Erfinder sind auf den Gedanken gekommen, die bei der Vulkanisation flüssig werdende Schaumgummimasse zu umhüllen, um so den Austrieb zu vermeiden. Hierzu ist zunächst die deutsche Patentschrift [REDACTED] aus dem Jahre 1939 zu rechnen, bei deren Erfindungsgegenstand die poröse Kautschukmasse von dem aufgebogenen Rand der Trogsohle eingehüllt ist. Dadurch wird zwar einem Austritt der flüssig werdenden porösen Kautschukmasse begegnet, bei der Herstellung der Trogsohle selbst ergibt sich jedoch die Notwendigkeit von Nacharbeit. Von dem sog. Umhüllungsprinzip macht weiter, und zwar in recht umständlicher Weise, die belgische Patentschrift [REDACTED] Gebrauch. In dieser Entgegenhaltung wird gelehrt, die Schaumgummizwischensohle durch das verlängerte Oberleder bzw. den verlängerten Stoff des Schaftes zu umhüllen, wodurch ein Austrieb verhindert wird. In der gleichen Richtung liegt auch schon die gleichfalls eine Mehrschichtensohle mit Schaumgummizwischensohle betreffende USA-Patentschrift [REDACTED] aus dem Jahre 1917, in der vorgeschlagen wird, die

Laufsohle hochzuziehen. Damit soll zwar nach der Patentbeschreibung eine wasserdichte Verbindung zwischen Sohle und Oberteil erreicht werden, es wird jedoch bei solcher Ausbildung auch dem Austrieb des Schaumgummis begegnet.

Gegenüber diesen Bemühungen der Fachwelt, den Austrieb zu verhindern, stellt sich die verblüffend einfache, auf der Grundkonzeption, die Trennfuge unter die Laufsohle zu legen und diese damit zur Abdeckung zu benutzen, beruhende Lehre des Streitpatents als erfinderische Leistung dar. Auf die besonders einfache und vorteilhafte Lösung, die Form konstruktiv so auszubilden, daß die Trennfuge unter die Laufsohle zu liegen kommt und damit während der Vulkansation durch die Laufsohle abgedeckt ist, war die Fachwelt trotz vielfacher Bemühungen vor dem Streitpatent nicht gekommen. Diese Lösung war aber auch nicht durch den Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung des Streitpatentes nahegelegt, und zwar weder durch einzelne Vorveröffentlichungen noch durch den Stand der Technik in seiner Gesamtheit. Die gegenteilige Meinung der Klägerin krankt zum Teil daran, daß sie die Entgegenhaltungen mehr oder weniger aus der Sicht der dabei als bekannt vorausgesetzten Lehre des Streitpatentes betrachtet.

Die deutsche Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] und die belgische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED], in denen aus Grundplatte und Pähnen bestehende Formen zum Aufbringen von Mehrschichtensohlen gezeigt und beschrieben sind, enthalten keinerlei Hinweise darauf, wie durch eine Änderung der Form die Nacharbeit vermieden werden könne. Auch die deutsche Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] und die belgische Patentschrift [REDACTED] [REDACTED] geben keine Anregung für die Ausbildung einer Form mit den Merkmalen des Streitpatentes. Mit dem sog. Einhüllungsprinzip weisen sie dem Fachmann vielmehr völlig andere und zudem umständlichere

28

Wege zur Vermeidung eines Austriebes beim Aufbringen der Sohle auf den Schuhkörper. Daher ist auch nicht anzunehmen, daß der Durchschnittsfachmann im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes, d.h. ohne Kenntnis der Lehre des Streitpatentes, aus der in Figur 5 der Patentschrift   gezeigten längsgeteilten Sohlenform den Gedanken des Streitpatentes entnehmen konnte, die Trennfuge unter die Laufsohle zu legen. Schließlich enthält auch die USA-Patentschrift   keinerlei Anregungen.

Es kann der Klägerin aber auch nicht darin beigestimmt werden, wenn sie meint, die britische Patentschrift 556 281, die sich mit der Formung und Befestigung von Reparaturstücken an Gummisohlen bzw. am Absatz solcher Sohlen befaßt, habe die Lehre des Streitpatentes nahegelegt. Einer solchen Annahme steht entgegen, daß dieser britischen Entgegenhaltung eine völlig andere Aufgabe als dem Streitpatent zugrundeliegt und die Entgegenhaltung für die Herstellung von Schaumgummisohlen nicht die geringsten Hinweise gibt. Die Form nach den Figuren 5 und 7 zeigt weder die Verwendung einer einheitlichen, von der Schuhspitze bis zum Hacken durchgehenden Sohle noch die Verwendung einer Zwischensohle aus Schaummaterial. Sie sieht auch nicht die Verwendung einer Laufsohle im Sinne des Streitpatentes vor. Allerdings mündet bei der in Figur 7 dieser Entgegenhaltung gezeigten Form die zwischen den Rahmenteilen und der Sohlenplatte bestehende Trennfuge unterhalb der Sohle. Damit ist dem Fachmann im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes im Hinblick auf die völlig andere Aufgabenstellung jedoch nicht der Gedanke nahegelegt worden, bei einer Form zum Aufbringen einer Mehrschichtensohle im Sinne des Streitpatentes auf den Schuhkörper die Trennfuge zum Zwecke der Vermeidung des Auslaufens der flüssig werdenden Kautschukmasse unter die Unterfläche der Laufsohle zu legen. Auf einen solchen Gedanken

ist der Fachmann überdies auch schon deshalb nicht hingelenkt worden, weil sich in der Patentbeschreibung der Entgegenhaltung kein Hinweis auf eine Abdichtungsfunktion der Trennfuge findet, vielmehr das Ausfließen flüssigen Gummis ersichtlich durch andere Mittel, nämlich durch das dichte Schließen der Form infolge des unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Heizplatte und der Formteile (Beschreibung S. 2 Z. 22 - 29) verhindert werden sollte, worauf der gerichtliche Sachverständige mit Recht hingewiesen hat.

Unter diesen Umständen kann der Klägerin auch nicht zugegeben werden, der Fachmann sei durch die USA-Patentschrift [REDACTED] dazu geführt worden, für die Herstellung des in dieser Entgegenhaltung beschriebenen Schuhs eine Form nach Figur 7 der britischen Patentschrift [REDACTED] zu verwenden. Ebensowenig ist entgegen der Meinung der Klägerin dem Durchschnittsfachmann durch die deutsche Patentschrift [REDACTED] die Verwendung der Form der britischen Entgegenhaltung nahegelegt worden, zumal ihn die in Figur 8 der Patentschrift [REDACTED] gezeigte Form im Gegenteil davon ablenkte. Schließlich ist auch die Meinung der Klägerin unbegründet, der Fachmann sei auf die Verwendung der Form nach Figur 7 der britischen Patentschrift [REDACTED] hingelenkt worden, weil ihm durch die deutsche Patentschrift [REDACTED] (insbesondere Figur 5) bekannt gewesen sei, die Trennfugen zwischen den Teilen einer Vulkanisationsform durch eine feste Laufsohle abzudichten. Selbst wenn der Fachmann zu der Erkenntnis hätte gelangen können, daß der Boden der Trogsohle nach der Patentschrift [REDACTED] die Längstrennfuge bei längsgeteilter Form abdichtet, hätte ihm dies kein Anlaß dafür sein können, die einem völlig anderen Zweck dienende Form nach der britischen Patentschrift zu verwenden.

28

Nach alldem rechtfertigt sich die Auffassung, daß die Lehre des Streitpatentes bei dem gegebenen Stand der Technik nicht selbstverständlich war, sie vielmehr eine überdurchschnittliche geistige Leistung erforderte. Sie überschritt das Können des Durchschnittsfachmannes und stellte einen erfinderischen Schritt gegenüber dem Stande der Technik im Prioritätszeitpunkt dar. Nach der im Einklang mit der Auffassung des Nichtigkeitssenats stehenden Überzeugung des erkennenden Senats bestehen daher keine durchgreifenden Bedenken, der Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatentes die für ein Patent notwendige Erfindungshöhe zuzuerkennen, zumal auch der große wirtschaftliche Erfolg, den die Erfindung nach dem Streitpatent gehabt hat, als Beweisanzeichen für das Vorliegen ausreichender Erfindungshöhe spricht.

Die Frage, ob, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung noch geltend gemacht hat, eine dem Streitpatent entsprechende britische Patentanmeldung in letzter Zeit zur Ablehnung geführt hat, ist nicht entscheidungserheblich. Auf das in der mündlichen Verhandlung zu ihrer Behauptung, das britische Patent sei versagt worden, gemachte Beweiserbieten der Klägerin kommt es daher ebensowenig an wie auf die Behauptung der Beklagten, die Ablehnung sei nicht rechtskräftig. Daß in dem Verfahren vor der britischen Patentbehörde weiteres der Patentfähigkeit entgegenstehendes Material vorgebracht worden sei, ist nicht vorgetragen worden.

VI. Da sich der Hauptanspruch des Streitpatentes als rechtsbeständig erwiesen hat, können die Unteransprüche, die, wie der Nichtigkeitssenat zutreffend ausgeführt hat, keine platten Selbstverständlichkeiten, sondern zweckmäßige Verbesserungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs enthalten, gleichfalls bestehen bleiben.

VII. Die Berufung der Klägerin war nach alledem als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG i.V. mit § 515 ZPO; sie bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die außergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens. Durch die zurückgenommene Anschlußberufung sind neben der Gebühr nach § 42 PatG weitere besondere Kosten nicht entstanden.

Nastelski

Bundesrichter Dr. Bock
ist beurlaubt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert.

Spreng

Nastelski

Bundesrichter
Dr. Löscher ist
beurlaubt und
daher an der Un-
terzeichnung
verhindert.

Claßen

Nastelski