

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X_ZR_77/65

URTEIL

Verkündet am

29. Oktober 1968
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma Industriewerk L [REDACTED] und Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in G [REDACTED] (Kreis T [REDACTED]), gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Hellmuth L [REDACTED] in G [REDACTED], Hans-Joachim K [REDACTED] in G [REDACTED] und Herbert G [REDACTED] in E [REDACTED] (Kreis T [REDACTED]), S [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma P [REDACTED] (früher: J. und C.A. S [REDACTED]) Gesellschaft mit beschränkter Haftung in F [REDACTED], M [REDACTED] Landstraße [REDACTED] bis [REDACTED], gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Hans-Jürgen S [REDACTED] in W [REDACTED], F [REDACTED] Ring [REDACTED] und Dr. Heinrich O [REDACTED] in M [REDACTED] über K [REDACTED] ([REDACTED]), O [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Trüstedt und Ballhaus

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 14. Juli 1965 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des am 7. Juli 1955 angemeldeten Patents Nr. 974 036, das eine Form, insbesondere Vulkanisationsform, für die Herstellung von Schuhen mit Gummisohle oder Kunststoffsohle betrifft. Die Patentanmeldung ist am 9. Mai 1956 bekanntgemacht worden. Die von der jetzigen Beklagten erhobene Klage auf Nichtigerklärung des Patents ist im wesentlichen erfolglos geblieben, sie hat lediglich zur Klarstellung des Anspruchs 1 geführt (vgl. hierzu Urteile des Bundespatentgerichts vom 23. April 1963 und des jetzt erkennenden, früher als Ia-Zivilsenat bezeichneten Senats des Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 1966).

Der Patentanspruch 1 lautet unter Berücksichtigung der beiden zur Klarstellung eingefügten, nachstehend durch Unterstreichung hervorgehobenen Worte wie folgt:

"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 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 Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden".

Die übrigen Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

- "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."

Die Beklagte stellt Schuhe mit einer Laufsohle aus Gummi her. Zum Verbinden dieser Sohle mit dem Schuhkörper verwendet sie eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form. Die Klägerin ist der Auffassung, daß die Beklagte hierdurch das Patent verletze. Sie hat infolgedessen Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenspflicht erhoben.



Das Landgericht hat die aus dem Patent hergeleiteten Klageansprüche entsprechend dem Antrag der Beklagten durch Teilurteil vom 17. November 1960 abgewiesen. Im weiteren Verlauf des Rechtsstreits hat die Klägerin die Klage insoweit zurückgenommen, als sie mit ihr in bezug auf die von der Beklagten hergestellten Hausschuhe zusätzlich die Verletzung ihres Gebrauchsmusters Nr. 1 740 335 geltend gemacht hat, das einen Schuh mit anvulkanisierter Sohlenkonstruktion betrifft und auf die Löschungsklage der jetzigen Beklagten hin rechtskräftig gelöscht worden ist. Das Landgericht hat alsdann durch Schlußurteil vom 12. Mai 1964 die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin auferlegt.

Mit der gegen das Teilurteil gerichteten Berufung hat die Klägerin zuletzt beantragt,

I. unter Änderung der angefochtenen Entscheidung die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

zur Herstellung von Schuhen vorgesehene, aus Grundplatte und Rahmen bestehende Formen gewerbsmäßig herstellen zu lassen und/oder zu gebrauchen, die zum Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Mehrschichtensohle durch Vulkanisation auf einen über einen Leisten gezogenen, den druckdichten Abschluß der Formen bildenden Schuhkörper dienen, wobei die Laufsohle aus einer festen Platte ausgestanzt sei und unten in die Formen eingelegt werde, während die Zwischensohle aus Schaumgummi bestehe, das über der Laufsohle ungeschäumt in die Formen eingebracht werde und in diesen, vorübergehend in fließfähigen Zustand kommend, unter dem Druck von die Porosität erzeugenden Gasen stehe,

wenn der Rahmen rundum mit einem nach in-

nen gerichteten Rand versehen sei, der als flach auslaufende Zunge die Innenfläche der mit einer Hohlkehle versehenen Innenwand des Rahmens kontinuierlich und praktisch stufenlos in die zu der Zunge hin ansteigende Innenfläche des Formbodens überführe,

und wenn die Laufsohle in ihrem Umfang so bemessen und derart in die Formen eingelegt werde, daß die in einer geschlossenen Linie rundum verlaufende Trennfuge zwischen den beiden Formteilen zumindest auf wesentlichen Teilen ihres Umfangs innerhalb derjenigen Fläche münde, die während der Vulkanisation von der Unterfläche der Laufsohle und/oder den an der Unterkante zusammenstoßenden Teilen der Unterfläche und der Seitenfläche der Laufsohle bedeckt werde,

insbesondere wenn außerdem die Grundplatte eine rundum verlaufende Ausnehmung für den Rahmen aufweise, an deren Rand der letztere mit seinem untersten Teil bündig anliege;

2. hilfsweise, dem Antrag zu I 1 in der Form stattzugeben, daß im letzten Absatz das Wort "insbesondere" durch "und" ersetzt werde;
3. ihr unter Überreichung einer nach Jahren, Zahl und Kontrollnummern der Formen, Schuharten und Schuhgrößen aufgeschlüsselten Aufstellung Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 1. Juni 1956 Zuwiderhandlungen der unter I 1 gekennzeichneten Art vorgenommen habe, und zwar mit Angabe der Anzahl der bestellten Formen sowie der Anzahl, Verkaufspreise, Abnehmer und Lieferzeiten der in jenen Formen hergestellten Schuhe;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, welcher ihr durch die vorstehend zu I gekennzeichneten, seit dem 1. Juni 1956 vorgenommenen und/oder noch erfolgenden Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zurückzuweisen;

hilfsweise, ihr nachzulassen, die Namen und Anschriften der belieferten Kunden statt der Klägerin einem von der Klägerin bezeichneten Wirtschaftsprüfer bekanntzugeben, der sich der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichte, sofern sie, die Beklagte, die Kosten des Wirtschaftsprüfers übernehme und den Wirtschaftsprüfer ermächtige, der Klägerin Auskunft darüber zu geben, ob bestimmte Lieferungen in der Liste enthalten seien.

Das Oberlandesgericht hat durch Urteil vom 14. Juli 1965 die Berufung kostenfällig zurückgewiesen. Hiergegen wendet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihre in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiterverfolgt. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht ist nach Beweisaufnahme ebenso wie das Landgericht zu dem Ergebnis gelangt, daß die aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, 259 Abs. 1 BGB, 256 ZPO hergeleiteten Klageansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht unbegründet seien, weil die Beklagte mit den von ihr bei der Herstellung ihrer Schuhe verwendeten Vulkanisationsformen nicht in das Klagepatent eingreife.

II. Die Erfindung des Klagepatents betrifft, wie das Berufungsgericht zu Beginn seiner Entscheidungsgründe (BU S. 11 ff) im Anschluß an die Patentschrift (S. 1, Z. 1 bis 16) darlegt, eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form zum Aufbringen - insbesondere durch Vulkanisation - einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen über einen Leisten gezogenen, aus Schaft und Decksohle bestehenden Schuhkörper. Als Laufsohle dient

eine feste Sohle, die aus einer Platte ausgestanzt oder ausgeschnitten ist und unten in die Form eingelegt wird. Die Zwischensohle besteht aus Schaummaterial, insbesondere Schaumgummi, das über der Laufsohle ungeschäumt in die Form eingebracht wird und in dieser vorübergehend in fließfähigen Zustand kommt, wobei es unter dem Druck von Gasen steht, welche die Porosität erzeugen.

Am Anmeldetag des Klagepatents, so entnimmt das Berufungsgericht der Patentschrift (vgl. S. 1, Z. 17 bis 22), waren Formen der in Rede stehenden Art bekannt, bei denen die Trennfugen zwischen Grundplatte und Rahmen an der unteren Kante der Form (genauer wohl: des Formrahmens), an welcher die durch die Grundplatte gebildete Bodenfläche in die durch den Rahmen gebildete Seitenfläche übergeht, in den Innenraum der Form einmünden. In diesem Zusammenhang verweist das Berufungsgericht beispielshalber auf die belgische Patentschrift Nr. 509 417, welche auch in der Klagepatentschrift ausdrücklich erwähnt wird.

Nach den weiteren, ebenfalls an die Klagepatentschrift (S. 1, Z. 22 bis 33) anknüpfenden Erörterungen des Berufungsgerichts hat es der Erfinder des Klagepatents als nachteilig empfunden, daß sich bei den genannten Formen Austriebe des Schaumgummis ergeben, weil es nicht ohne weiteres möglich ist, die zuerst in die Form einzulegende Laufsohle genau passend herzustellen. Dies hat zur Folge, daß der bei der Vulkanisation flüssig werdende Gummischaum an den Kanten der Laufsohle entlangfließt und auch an die Trennfugen gelangt. Die Austriebe müssen in nachträglichen Arbeitsgängen wieder entfernt werden. Außerdem besteht hierbei die Gefahr, daß die glatte Außenhaut der Schaumgummizwischenschicht beschädigt wird.

Das Berufungsgericht weist alsdann, wiederum in Anlehnung an die Klagepatentschrift (S. 1, Z. 34 bis S. 2, Z. 19), auf die ebenfalls vor dem Anmeldetag des Klagepatents bekannten, z.B. in Figur 8 der deutschen Patentschrift Nr. 595 640 gezeigten Formen hin, bei deren Verwendung die Austriebe des Schaumgummis an sich vermieden werden. Es handelt sich hierbei um Formen, bei denen sich der Rahmen auf seinem gesamten Umfang auf den Rand der Laufsohle legt, die ringsum etwa 1 cm größer ausgestanzt ist und auf die Grundplatte aufgelegt wird (vgl. hierzu auch Fig. 1 der Klagepatentschrift). Auf diese Weise bildet die Laufsohle selbst einen dichten Abschluß zwischen Grundplatte und Rahmen, so daß dem Schaumgummi der Durchtritt durch die Trennfugen verwehrt bleibt. Die Laufsohle muß jedoch nachträglich beschnitten werden, wodurch die verfestigte Randstruktur der meist aus Schaumgummimischungen bestehenden Zwischensohle verletzt werden kann. Hierbei tritt die zusätzliche Gefahr ein, daß sich die Laufsohle leicht von der Zwischensohle ablöst.

Von diesem Ausgangspunkt her erblickt das Berufungsgericht die Aufgabe des Klagepatents darin, zwecks Vermeidung der aufgezeigten Nachteile eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form der in Rede stehenden Art so auszubilden, daß der mit der aufgebrachten Sohle versehene Schuh fertig aus der Form kommt und keiner Nacharbeit mehr bedarf, - daß also an dem Schuh weder ein Austrieb zu beseitigen noch die Laufsohle zu beschneiden ist.

Diese Aufgabe wird nach den auf der Klagepatentschrift (S. 2, Z. 27 bis 32) beruhenden Darlegungen des Berufungsgerichts dadurch gelöst, daß die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens stufenlos ineinander übergehen und daß ferner die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der

Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche der Form in deren Innenraum münden.

Das Berufungsgericht (BU S. 13) bezeichnet alsdann zusammenfassend als Gegenstand der durch den klargestellten Anspruch 1 des Klagepatents verkörperten Erfindung

eine aus Grundplatte und Rahmen bestehende Form der genannten Art, welche gekennzeichnet ist durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) Die Flächen der Grundplatte und des Rahmens gehen stufenlos ineinander über;
- b) die Trennfugen zwischen Grundplatte und Rahmen werden von der Unterfläche der Laufsohle bedeckt und völlig abgedichtet.

In gleicher Weise hat auch der jetzt erkennende Senat in seinem Berufungsurteil, das im Nichtigkeitsverfahren nach Erlaß der hier angefochtenen Entscheidung ergangen ist, die Aufgabe und das erfindungswesentliche Merkmal a des Erfindungsgegenstandes bestimmt (vgl. aaO S. 7 f). Das Merkmal b hat der erkennende Senat seinerzeit jedoch wie folgt gefaßt:

Die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen münden innerhalb der von der Unterfläche der Laufsohle zu bedeckenden Fläche.

Bei seiner Festlegung des zuletzt genannten Erfindungsmerkmals hat der erkennende Senat in Anlehnung an den Anspruchswortlaut ausschließlich auf die konstruktive Ausgestaltung der Form abgehoben und nicht, wie das Oberlandesgericht, auf die sich aus der Gestaltung ergebenden Fol-

geerscheinungen bei Benutzung der Form. Auf diese Folgeerscheinungen wird im früheren Urteil des erkennenden Senats lediglich zur Erläuterung hingewiesen, wenn es dort (S. 8 f) heißt, durch die erfindungsgemäße konstruktive Ausgestaltung der Form werde erreicht, daß die eingelegte Laufsohle die Fugenmündung rundum bedecke und damit abdichte, das beim Erhitzen flüssig werdende Schaummaterial der Zwischensohle könne nicht in die Trennfuge fließen, demgemäß keinen Austrieb bilden und es entstehe eine geschlossene, glatte Außenhaut an den Rändern der Sohle, die jede nachträgliche Bearbeitung überflüssig mache.

Der erkennende Senat, welcher an sich das Klagepatent selbständig, d.h. unabhängig vom Oberlandesgericht auslegen kann und der auch an die in seinem Berufungsurteil angestellten Erwägungen nicht gebunden ist (RGZ 170, 346, 356 f und BGH GRUR 1964, 196, 198 - Mischer I -), sich allerdings nicht zu dem Sinn und Zweck der im Nichtigkeitsverfahren getroffenen Klarstellung des Patentanspruchs 1 in Widerspruch setzen darf (RG GRUR 1943, 123, 127 f und BGH GRUR 1955, 573, 574 - Kabelschelle -), hält an der früheren Bestimmung des erfindungswesentlichen Kombinationsmerkmals b fest und betrachtet demnach wie im Nichtigkeitsverfahren als Gegenstand der durch den klargestellten Anspruch 1 des Klagepatents geschützten Erfindung

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 welcher die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens konstruktiv so ausgestaltet und angeordnet sind, daß

a) die Flächen der Grundplatte und des Rah-

mens stufenlos ineinander übergehen und

- b) die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der Laufsohle zu bedeckenden Fläche münden.

Unter dem im Merkmal a verkörperten Begriff "stufenloses Ineinanderübergehen" kann nach dem eindeutigen Wortsinne nur verstanden werden, daß die Flächen der Grundplatte und des Rahmens, wie es der erkennende Senat in seinem früheren Urteil S. 8 f) ausgedrückt hat, glatt ineinander übergehen oder, mit den Worten der angefochtenen Entscheidung (S. 15) gesagt, daß Grundplatte und Rahmen an der Trennfuge eine Ebene bilden sollen. Die Revision meint demgegenüber, daß eine derartige, von ihr so genannte "absolute Stufenlosigkeit" zwar das optimale Lösungsmittel darstelle, das Merkmal jedoch nicht erschöpfe. Es falle darunter vielmehr auch die "praktische Stufenlosigkeit" als die minder optimale Gestaltungsform. Von "praktischer Stufenlosigkeit" könne man dann sprechen, wenn - wie z.B. bei der von der Beklagten benutzten Form - eine minimale Stufe vorhanden sei, nämlich eine solche, die niedriger als die Laufsohle und außerdem so abgeflacht sei, daß sie von der Laufsohle überbrückt und abgedichtet werden könne. Zur Begründung ihrer Auffassung führt die Revision an, die beiden Merkmale der Stufenlosigkeit und der Abdichtung der Fuge könnten nicht unabhängig voneinander beurteilt werden, wenn man dem Kerngedanken des Anspruchs 1 des Klagepatents gerecht werden wolle. Hiernach habe der Erfinder des Klagepatents erkannt, daß die Lage der Fugenmündung am Fuße einer unüberbrückbaren und daher nicht abdichtbaren steilen Rahmenwandung, wie sie in den oben genannten Vorveröffentlichungen (belgische Patentschrift Nr. 509 417 und deutsche Patentschrift Nr. 595 640) und in Figur 1 der Klagepatentschrift gezeigt werde, die Bildung des Austriebes verursache. Der erfindungswesentliche Vorschlag des Klagepatents

gehe daher dahin, die Fugenmündung etwas in Richtung auf das Innere der Form zu verlegen und sie dort derart anzuordnen, daß sie von der Laufsohle überbrückt und dadurch abgedichtet werden könne. Es komme sonach nicht auf die Vermeidung der Stufe als solche an, sondern allein auf die Abdeckbarkeit der Fugenmündung.

Die Ansicht der Revision findet indessen in der Klagepatentschrift keine Stütze. Die Patentbeschreibung und die Zeichnungen geben keine Veranlassung, den Begriff "Stufenlosigkeit" im Zusammenhang mit der Frage der identischen Benutzung des Merkmals anders aufzufassen als in dem oben angegebenen Wortsinne. Dies gilt umsomehr, als in dem im früheren Urteil des erkennenden Senats und auch im angefochtenen Urteil erwähnten Beschluß des Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 6. April 1960, durch welchen das Klagepatent erteilt worden ist, ausdrücklich hervorgehoben wird, daß die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens glatt, also stufenlos, ineinander übergehen müßten, da sich die Laufsohle mit ihrer Unterfläche sonst nicht dichtend auf die beiderseits der Trennfuge liegenden Flächen der beiden Formteile auflegen könne. Aus diesem Grunde müsse, so fährt der Beschluß fort, in dem Hauptanspruch das - im Zwischenbescheid des Beschwerdesenats vom 11. Februar 1960 vorgeschlagene - Merkmal des stufenlosen Überganges verbleiben.

III. Die von der Beklagten verwendete Vulkanisationsform, von welcher in der Berufungsinstanz ein Muster zu den Akten gegeben worden ist, setzt sich aus einer Grundplatte und einem (zweiteiligen) Rahmen zusammen und weist damit unstreitig die im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Klagepatents enthaltenen Merkmale der unter Schutz gestellten Vorrichtung auf. Zur Frage der umstrittenen Benutzung der beiden kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 durch

die Beklagte hat das Berufungsgericht eine Reihe tatsächlicher Feststellungen getroffen, die in den verschiedenen Abschnitten des angefochtenen Urteils zu finden sind und nachstehend zusammengefaßt werden.

1. Zur Beschaffenheit der angegriffenen Form hat das Berufungsgericht ausgeführt (BU S. 15): Der Formrahmen habe ausweislich des vorgelegten Formmusters unten, d.h. dort, wo er auf die Grundplatte aufgesetzt werde, einen nach innen gerichteten, rundum verlaufenden, von der Klägerin "Zunge" genannten Rand, der abgerundet sei und verhältnismäßig flach auslaufe. Gleichwohl sei am Übergang vom Rahmen zur Grundplatte ein als "Stufe" zu wertender Absatz deutlich erkennbar. Das Rahmenende erhebe sich somit aus der Fläche der Grundplatte.

Die Revision meint hierzu, das Berufungsgericht hätte auch noch berücksichtigen müssen, daß die Grundplatte eingewölbt sei und daß infolgedessen die zum Rand hin ansteigende Platte nahezu bündig in die abgeflachte Randzunge übergehe. Es fehlt indessen ein stichhaltiges Anzeichen dafür, daß das Berufungsgericht diese von ihm nicht ausdrücklich hervorgehobene Eigenart in der Gestaltung der angegriffenen Form unter Verstoß gegen den § 286 Abs. 1 ZPO übersehen hätte und etwa deswegen zu unzutreffenden rechtlichen Folgerungen gelangt wäre.

2. Zur Art der Benutzung der bekämpften Form und ihrer Wirkungsweise heißt es im angefochtenen Urteil:

a) Die Beklagte verwende Laufsohlen, die mit Hilfe eines Stanzmessers ausgestanzt würden. Die Schablonen seien so gearbeitet, daß die Laufsohle rundum 0,6 Millimeter kleiner sei als die Fläche der Grundplatte, die von der inneren Rahmenkante freigelassen werde, d.h. die Laufsohlen hätten

rundum einen "Abbruch" von 0,6 Millimetern, so daß sie in der Form über einen gewissen Spielraum verfügten. Die Füllerin achte darauf, daß die Laufsohle in den vom Rahmen ausgesparten Raum der Grundplatte zu liegen komme und daß sie nicht verschoben eingelegt werde. Infolgedessen würden die Trennfugen zwischen der Grundplatte und dem Rahmen nicht von der Unterfläche der Laufsohle bedeckt, sondern es bestehe normalerweise ein Abstand von 0,6 Millimetern zwischen der Seitenkante der Laufsohle und der Stufe des Rahmens. Die Trennfuge könne deshalb beim normalen Arbeitsgang der Beklagten auch nicht durch die Laufsohle völlig abgedichtet werden (vgl. BU S. 16).

b) Die Beweisaufnahme habe nicht ergeben, daß die Beklagte mit ihrer Form etwa derart arbeite, daß die Laufsohle die Stufe an der Trennfuge auf allen Seiten überrage und damit die Trennfuge völlig abdecke. Die Klägerin habe selbst nicht behauptet, die Laufsohlen der Beklagten würden so groß ausgestanzt, daß sie rundum auf der Stufe des Rahmens auflägen. Sie habe zwar vorgetragen, durch besondere Auswahl des Kautschuks der Laufsohle könne man erreichen, daß diese sich bei der Erhitzung der Form ausdehne und hierdurch an ihrem gesamten Umfang auf der Trennfuge zwischen Grundplatte und Rahmen aufliege. Die Klägerin habe aber nicht behauptet, daß die von der Beklagten verwendeten Laufsohlen allgemein diese Eigenschaft hätten. Sie habe lediglich geltend gemacht, die Laufsohle liege teilweise auf der "Zunge" des Rahmens auf und zwar deswegen, weil die "Zunge" so flach sei, daß sie einem Aufschieben der eingelegten Laufsohle während ihrer Erwärmung keinen unüberwindlichen Widerstand mehr entgegensetze. Demgegenüber trete es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nur sehr selten ein, daß die Laufsohle an einem geringen Teil ihres Umfanges auf den Rand der Stufe zu liegen komme, welche den Innenraum der Form umlaufe. Nach der glaubhaften Be-

kundung des Zeugen M - d.i. der Betriebsleiter eines Zweigwerkes der Beklagten - sei dies sogar so selten, daß man es nicht in Prozenten ausdrücken könne. Die in der Beweisaufnahme von dem Zeugen zur Veranschaulichung vorgelegten Damenhausschuhe aus der Produktion der Beklagten zeigten, daß bei jedem Schuh ein gewisser Austrieb von Schaumgummi an der Laufsohle vorhanden sei, der entfernt werden müsse. Jeder Schuh, welcher aus der Vulkanisationsform komme, werde rundum nachgearbeitet, d.h. er werde auf dem gesamten Sohlenumfang abgeschliffen. Dabei werde einmal der Austrieb entfernt, zum anderen werde die Laufsohle bündig zum Sohlenrand "egalisiert". Auch die gerichtlichen Sachverständigen hätten in ihrem Gutachten festgestellt, bei allen vorgelegten Schuhen der Beklagten sei zu sehen, daß eine Nacharbeit nach dem Herausnehmen aus der Form notwendig gewesen sei (vgl. BU S. 16 ff).

c) Die Klägerin meine zwar, die erfindungsgemäße Wirkung des Abdeckens der Trennfuge zwischen den beiden Formteilen könne auch dadurch erreicht werden, daß die Trennfuge während der Vulkanisation auf wesentlichen Teilen ihres Umfanges von den an der Unterkante der Laufsohle zusammenstoßenden Teilen der Unterfläche und der Seitenfläche der Laufsohle bedeckt werde. Die Beweisaufnahme habe jedoch nicht ergeben, daß dies bei der Arbeitsweise der Beklagten tatsächlich der Fall sei. Bei den vorgelegten Hausschuhen aus der Produktion der Beklagten seien nur ganz wenige Stellen vorhanden, aus denen ersichtlich sei, daß die Trennfuge während der Vulkanisation teilweise durch die Laufsohle abgedeckt gewesen sei (vgl. BU S. 18 f).

Diesen Feststellungen des Berufungsgerichts kann aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden. Zwar ist bei dem von der Revision bezeichneten linken Damenhausschuh mit dem Unterscheidungsmerkmal III b aus der von dem Zeu-

gen M. zur Vernehmung mitgebrachten Auswahl ein Austrieb nur an verhältnismäßig wenigen Stellen und überdies nur in geringem Maße vorhanden. Demgegenüber weisen aber das rechte, mit III a gekennzeichnete Gegenstück des Schuhpaares und die beiden von dem Zeugen überreichten Schuhpaare mit den Kennzeichen I a und I b sowie II a und II b, wovon sich der erkennende Senat überzeugen konnte, einen Austrieb in mehr oder weniger großem Umfange auf.

Entgegen der Ansicht der Revision liegt insbesondere ein Rechtsfehler nicht darin, wenn das Berufungsgericht der Aussage des Zeugen M. (vgl. Vernehmungsniederschrift vom 30. März 1965, S. 3 zu c) bei einer Betrachtung im Zusammenhang entnimmt, daß die Nacharbeit erforderlich ist, um den störenden Austrieb an den Schuhen zu entfernen. Daß daneben gleichzeitig auch das "Egalisieren", d.h. das Abschleifen der minimalen Stufe vorgenommen wird, mit welcher der untere Laufsohlenrand aus der Einbettung in die Schaumgummi-Zwischensohle herausragt, ist hierbei von untergeordneter Bedeutung. Es handelt sich insoweit, wie die Revision einräumt, um eine reine Verschönerungsarbeit, mithin um eine Arbeit, die nicht unbedingt geboten ist, jedoch zusammen mit der notwendigen Entfernung des Austriebs ohne nennenswerten Mehraufwand bewerkstelligt werden kann.

Die Revision wirft dem Berufungsgericht ferner zu Unrecht vor, nicht gemäß dem Antrag der Klägerin die Stellungnahme eines Obergutachters darüber eingeholt zu haben, daß bei der Form der Beklagten die Laufsohle während des Vulkanisiervorganges in einem weiten Bereich auf der Rahmenzunge aufliege und die Fuge abdichte, daß infolgedessen in diesem weiten Bereich der Laufsohle überhaupt kein Austrieb und an den wenigen restlichen Stellen Austrieb nur in geringem Maße entstehe. Es kann aus Rechtsgründen

nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht offensichtlich die entsprechende Behauptung der Klägerin vornehmlich durch die gegenteilige Bekundung des Zeugen M., gegen dessen Glaubwürdigkeit von der Klägerin, soweit aus den Akten hervorgeht, in der Berufungsinstanz keine Bedenken angemeldet worden sind, für widerlegt gehalten hat.

IV. Das Berufungsgericht vertritt die Ansicht, die Beklagte mache mit den von ihr verwendeten Vulkanisationsformen von der Lehre des Klageschutzrechts keinen gegenständlichen Gebrauch.

1. Angesichts der oben im Abschn. II aufgezeigten Lehre des Klagepatents und der im Abschn. III wiedergegebenen Feststellungen zur angegriffenen Vulkanisationsform und der Art ihrer Benutzung begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Berufungsgericht die identische Benutzung des Patentmerkmals a durch die Beklagte mit der Begründung verneint, daß bei der Form der Beklagten eine deutlich sichtbare Stufe am inneren unteren Rand des Rahmens vorhanden sei. Diese Stufe macht im übrigen nach der im anderen Zusammenhang getroffenen Feststellung des Berufungsgerichts (vgl. BU S. 24) etwa ein Drittel oder die Hälfte der - von der Klägerin in der Klageschrift, S. 6 mit 2 Millimetern angegebenen - Höhe der Seitenfläche (Schnittkante) der Laufsohle aus. Es kann mithin nicht davon gesprochen werden, daß die Flächen der Grundplatte und des Rahmens im Sinne des Merkmals a stufenlos ineinander übergehen, also in einer Ebene liegen. Eine Ebene wird vielmehr von der unteren Seite der auf der Grundplatte aufliegenden Sohle und der Trennfuge gebildet. Wenn aber die Beklagte von dem erfindungswesentlichen Merkmal a nicht identisch Gebrauch macht, scheidet eine identische Benutzung des durch das Klagepatent geschützten Kombinationsgegenstandes aus, ohne daß es noch darauf ankäme, ob die Form

der Beklagten, wie das Berufungsgericht (vgl. BU S. 16) auseinandersetzt, auch das kennzeichnende Erfindungsmerkmal b nicht verwirklicht. Damit stoßen die von der Revision in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen von vornherein ins Leere.

2. Das Berufungsgericht (vgl. BU S. 18) meint ferner, daß die Vulkanisationsform der Beklagten auch unter dem Gesichtspunkt der sog. glatten patentrechtlichen Äquivalenz (Gleichwertigkeit) nicht in den gegenständlichen Schutz des Klagepatents einbezogen werden könne. Wie das Berufungsgericht nach dem Zusammenhang seiner Ausführungen zutreffend annimmt, könnte die Lösung der angegriffenen Form nur dann als patentrechtlich äquivalent (gleichwertig) betrachtet werden, wenn sie gleichwirkend im Sinne des Erfindungsgedankens des Klagepatents wäre, wenn also auch bei ihrer Verwendung die konkrete Aufgabe des Klagepatents gelöst, nämlich Austrieb und die zu seiner Beseitigung verbundene Nacharbeit vollständig vermieden würde (vgl. hierzu u.a. RG GRUR 1942, 307, 309; BGH GRUR 1955, 29, 31 - Nobelt-Bund -; GRUR 1960, 478, 481 - Blockpedal -; GRUR 1962, 29, 31 - Drehkippschlag -; GRUR 1964, 606, 608 - Förderband -). Dies ist jedoch nach den oben (im Abschn. III) mitgeteilten tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts, die - wie aaO dargelegt - sich als rechtlich unangreifbar erwiesen haben, nicht der Fall. Da bereits diese Erwägung die Auffassung des Berufungsgerichts zu dem hier einschlägigen Punkt rechtfertigt, erübrigt sich die Auseinandersetzung mit der von der Revision behandelten Frage, ob und inwieweit die bei der Form der Beklagten ausgetauschten Lösungsmittel (minimale Stufe und Mündung der Trennfuge neben der Schnittkante der Laufsohle) gleichwirkend mit den patentgemäßen Arbeitsmitteln (absolute Stufenlosigkeit und Mündung der Trennfuge an der Unterkante der Laufsohle) sind. Ebenso bedarf es nicht eines Eingehens auf die von der Re-

vision bekämpfte Hilferwägung des Berufungsgerichts, daß dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des Klagepatents die Lösung der angegriffenen Form aufgrund seines Fachkönnens nicht ohne weiteres zur Verfügung gestanden habe, daß er vielmehr durch die Beschreibung des Klagepatents von dem Gedanken abgelenkt worden sei, die Trennfuge bei einer dem Klagepatent entsprechenden Form mit Hilfe der Seitenkante der Laufsohle abzudichten.

3. Das Berufungsgericht ist endlich im Anschluß an seine im Abschn. III 2 b wiedergegebenen Feststellungen der Ansicht, daß die Beklagte den Gegenstand der Erfindung auch nicht in unvollkommener Weise benutze, weil sie mit der angegriffenen Form und der dazugehörigen Arbeitsweise die Lösung der vom Klagepatent als wesentlich herausgestellten Aufgabe nicht in einem praktisch erheblichen Maße erreiche (BU S. 16 f). Auch hierin liegt entgegen der Annahme der Revision kein Rechtsirrtum, der zur Aufhebung des angefochtenen Urteils nötigte. Das Berufungsgericht hat im Endergebnis richtig erkannt, daß eine Patentverletzung unter dem Gesichtspunkt der unvollkommenen Benutzung ausscheidet, wenn der Erfolg der geschützten Lehre nur in einem praktisch unerheblichen Grade eintritt (vgl. RG GRUR 1939, 905, 910 - Herstellung lichtechten Lithopons - und BGH GRUR 1962, 575, 576 - Standtank -). So liegen die Dinge hier. Wenn der vom Klagepatent erstrebte Erfolg, wie mehrfach erwähnt, darin besteht, Austrieb und dessen Beseitigung in einem nachträglichen Arbeitsgang zu vermeiden, dann stellt es lediglich einen nicht ins Gewicht fallenden Teilerfolg dar, wenn sich bei der Form der Beklagten Austrieb nicht an sämtlichen Stellen der Schuhe zeigt. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist nämlich allein, daß nach den, wie bereits betont, insoweit rechtlich unangreifbaren Feststellungen des Berufungsgerichts bei jedem aus der Form der Beklagten kommenden Schuh Austrieb ent-

fernt werden muß und daß jeder Schuh zu diesem Zwecke, wenn auch gleichzeitig zum Zwecke des "Egalisierens", rundum nachgearbeitet, d.h. auf dem gesamten Sohlenumfang abgeschliffen wird.

4. Wenn sonach das Arbeitsergebnis, welches die Beklagte mit ihrer Form bei der festgestellten Benutzungsart erzielt, nach der rechtlich bedenkenfreien Auffassung des Berufungsgerichts nicht dem Klagepatent entspricht, so wäre, wie der Revision zuzugeben ist, gleichwohl eine gegenständliche Patentverletzung nicht auszuschließen, wenn die Klägerin dargetan hätte, daß die Möglichkeit nicht fernliege, mit der beanstandeten Form bei bestimmungsmäßigem, vernünftigem und zweckentsprechendem Gebrauch Schuhe ohne Austrieb herzustellen (vgl. hierzu RG GRUR 1937, 973, 974). Die Klägerin hat indessen nicht einmal das für die Herstellung von Laufsohlen geeignete Material im einzelnen bezeichnet, welches sich angeblich bei Erhitzung der Form so stark ausdehnt, daß es die Trennfuge vollständig überdeckt und dadurch jedweden Austrieb verhindert. Es bestand daher entgegen der Annahme der Revision für das Berufungsgericht keine Veranlassung, das von der Klägerin beantragte Gutachten eines Sachverständigen zu der Frage einzuholen, wie sich die Gestaltung der angegriffenen Form auf die Lage der Laufsohle im Verhältnis zur Trennfuge während des Vulkanisationsvorganges auswirkt. Sollte die Beklagte aber eine Form mit präzise aufeinander abgestimmten Teilen und eine auf ein genaues Maß ausgestanzte Laufsohle verwenden und auf diese Weise eine vollkommene Abdichtung der Trennfuge durch die Seitenkante der Laufsohle herbeiführen, so würde der Austrieb nicht mit den Mitteln des Klagepatents vermieden werden, dessen Sinn gerade darin besteht, in jedem Falle austriebslos zu arbeiten, mithin unabhängig davon, ob die Teile der Form präzise aufeinander abgestimmt sind und die Laufsohle auf ein genaues Maß ausgestanzt ist.

V. Das Berufungsgericht hält schließlich die Klage auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens für begründet.

1. In diesem Zusammenhang befaßt sich das angefochtene Urteil (Bl. 19 ff) zunächst mit dem von der Klägerin wie folgt formulierten allgemeinen Erfindungsgedanken:

"Stelle her und benutze eine aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende Form zum Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Mehrschichtensohle, insbesondere durch Vulkanisation, auf einen über einen Leisten gezogenen, den druckdichten Abschluß der Form bildenden Schuhkörper, wobei die Laufsohle aus einer vorvulkanisierten Platte von im wesentlichen gleicher Stärke ausgestanzt ist und unten in die Form eingelegt wird, während 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,

versehe dabei den Rahmen an seiner Innenwand mit einer Hohlkehle, die über einen rundum angeordneten, nach innen gerichteten Rand im wesentlichen stufenlos in die Oberfläche des Formbodens übergeht,

und bemesse die nur einzulegende platte Laufsohle in ihrem Umfang so und lege sie derart in die Form ein, daß die in einer geschlossenen Linie rundum verlaufende Trennfuge zwischen den beiden Formteilen innerhalb derjenigen Fläche mündet, die während der Vulkanisation zumindest auf wesentlichen Teilen ihres Umfangs von der Unterfläche und/oder der Seitenfläche der Laufsohle bedeckt ist, wobei die Grundplatte eine Ausnehmung für einen Rand des Rahmens aufweisen kann, und zwar so, daß je eine rundum verlaufende Seitenfläche der Ausnehmung und des Rahmenrandes aneinanderstoßen."

Das Berufungsgericht unterstellt zwar, daß der von der Klägerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke die Form der Beklagten umfasse. Es ist jedoch der Ansicht, daß die beiden zunächst in Betracht zu ziehenden Merkmale dieses Gedankens weder in der Klagepatentschrift offenbart noch aus den Patentansprüchen herleitbar seien.

Zum ersten dieser Merkmale, nach welchem der Rahmen der Form an seiner Innenwand mit einer Hohlkehle versehen sein soll, die über einen rund angeordneten, nach innen gerichteten Rand im wesentlichen stufenlos in die Oberfläche des Formbodens übergeht, bemerkt das angefochtene Urteil (Bl. 19 f): Aus der Formulierung "im wesentlichen stufenlos", welche den im Klageantrag der Berufungsinstanz gebrauchten Worten "praktisch stufenlos" entspreche, ergebe sich, daß eine "Stufe" vorhanden sei, wenn sie auch so gering sein solle, daß sie "praktisch" vernachlässigt werden könne. Dem stehe aber entgegen, daß in der Klagepatentschrift an drei verschiedenen Stellen das Wort "stufenlos" gebraucht werde und zwar an der Stelle, an welcher "die Form gemäß der Erfindung" zum ersten Mal beschrieben werde (vgl. aaO S. 2, Z. 25 bis 29), bei der Beschreibung eines Ausführbeispiels (aaO S. 3, Z. 42) und schließlich im Schutzanspruch 1 (aaO S. 3, Z. 75). An allen drei Stellen sei dem Sinne nach gesagt, daß die die Form bildenden Flächen der Grundplatte und des Rahmens "stufenlos" ineinander übergingen. Der Durchschnittsfachmann des Anmeldetages des Klagepatents werde deshalb nicht auf den Gedanken kommen, daß ein anderer, ohne erfinderischen Einfall begehbare Weg zur Lösung der vom Erfinder gestellten Aufgabe darin bestehen könne, statt eines "stufenlosen" Übergangs zwischen Grundplatte und Rahmen doch eine Stufe, wenn auch von ganz geringer Ausdehnung vorzusehen. Vielmehr werde er durch die mehrmalige Verwendung des Wortes "stufenlos" von einer solchen Überlegung abgelenkt, zumal in der Klagepa-

tentschrift an keiner Stelle auch nur angedeutet sei, daß man auf den stufenlosen Übergang zwischen Grundplatte und Rahmen gegebenenfalls verzichten könne.

Diese Darlegungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Soweit die Revision sich hiergegen wendet, stützt sie sich auf eine unzutreffende, bei Bestimmung des Gegenstandes des Klagepatents (vgl. Abschn. II) bereits widerlegte Deutung des Merkmals "stufenlos" und kann daher aus den oben angeführten Gründen nicht durchdringen.

Zu dem zweiten Merkmal des allgemeinen Erfindungsgedankens, die Trennfuge zwischen den beiden Formteilen innerhalb derjenigen Fläche münden zu lassen, die während der Vulkanisation "zumindest auf wesentlichen Teilen ihres Umfangs von der Unterfläche und/oder der Seitenfläche der Laufsohle bedeckt ist", äußert sich das Berufungsurteil (S. 20 ff) wie folgt: In der Beschreibung werde ausgeführt, daß die erfindungsgemäße Form sich u.a. dadurch auszeichne, daß die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der Laufsohle zu bedeckenden Fläche der Form in deren Innenraum mündeten (S. 2, Z. 29 bis 32). Im Anspruch 1 sei dies fast mit denselben Worten ausgedrückt. Da nach der gestellten Aufgabe der Schuh fertig aus der Form kommen solle, so daß es keiner weiteren Nacharbeit bedürfe, müsse der Fachmann auch im Rahmen eines allgemeinen Erfindungsgedankens hauptsächlich darauf achten, daß an der Trennfuge zwischen den beiden Formteilen keinerlei Austrieb von Schaumgummi entstehe. Ob dieses Ziel dadurch erreicht werden könne, daß die Trennfuge durch die an der Unterkante der Laufsohle zusammenstoßenden Teile der Unterfläche und der Seitenfläche abgedeckt werde, sei zweifelhaft. Der Lurchschnittsfachmann sei deshalb am Anmeldetag des Klagepatents durch die Klagepatentschrift

nicht dazu angeregt worden, die Abdichtung an der Trennfuge durch die Seitenkante der Laufsohle zu bewirken. Außerdem dürfte es auch technisch kaum möglich sein, solche Laufsohlen herzustellen, die trotz wechselnder Temperatur in der Vulkanisationsform die Trennfuge durch ihre Seitenkante völlig abdichteten.

Auch diese Ausführungen, die im wesentlichen tatsächlicher Natur sind, können aus Rechtsgründen nicht bemängelt werden. Das hiergegen gerichtete Vorbringen der Revision setzt unzutreffend voraus, daß das Klagepatent allgemein die Erzielung einer Fugenabdichtung durch die Laufsohle lehre, während es in Wahrheit, worauf auch die Revisionserwiderung hinweist, ausschließlich die bestimmte Art der Abdichtung durch Überdeckung mit der Unterfläche der Laufsohle behandelt und eine dementsprechende Gestaltung der Form schützt. Die Klagepatentschrift offenbart jedenfalls nicht, daß die Abdichtung wesentlicher Teile der Trennfuge genügt. Nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift muß vielmehr angenommen werden, daß eine ausnahmslose Abdichtung der Fuge erforderlich ist, wenn die patentgewollte Wirkung erreicht werden soll.

Der Revision kann im Übrigen auch nicht zugegeben werden, daß das Berufungsgericht seine Anforderungen an die Offenbarung überspannt habe. Endlich findet sich auch kein brauchbarer Anhalt dafür, daß das Berufungsgericht bei seiner Prüfung der Offenbarung die Ansprüche 2 und 4 des Klagepatents übersehen habe, welche bestimmen, daß die Rahmenwandung einen nach innen gerichteten Rand ausweisen (Anspruch 2) und als Hohlkehle ausgestaltet werden kann (Anspruch 4).

Da die Entscheidung des Berufungsgerichts zu dem hier in Rede stehenden Punkt von seiner Hauptbegründung getragen

wird, kommt es auf die im angefochtenen Urteil hilfsweise angestellte, von der Revision ebenfalls bekämpfte Erwägung nicht an, daß der von der Klägerin in Anspruch genommene Erfindungsgedanke, soweit er durch die beiden genannten Merkmale verkörpert werde, in jedem Falle durch die belgische Patentschrift Nr. 509 417 neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Das Berufungsgericht (vgl. BU S. 22 f) hat die Klage auch noch unter dem Gesichtspunkt geprüft, daß das wesentliche Merkmal des von der Klägerin geltend gemachten allgemeinen Erfindungsgedankens darin bestehe, die Laufsohle aus einer "festen Platte" auszustanzen und dadurch zu erzielen, daß an der Trennfuge kein oder nur ganz geringer Austrieb entstehe. Für einen solchen Erfindungsgedanken hat das Berufungsgericht die erforderliche Erfindungshöhe verneint, weil es dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des Klagepatents keine besondere Schwierigkeit bereitet habe, die Laufsohle statt aus einer gewöhnlichen Gummiplatte aus einer "festen" oder "vorvulkanisierten" Platte auszustanzen, es vielmehr zum allgemeinen Fachwissen des Anmeldetages gehört habe, daß Laufsohlen aus gewöhnlichem Gummi bei dem Vulkanisationsvorgang ihren Umfang ändern könnten, d.h. daß sie bei dem Temperaturwechsel in der Form je nach der Beschaffenheit des Materials entweder sich ausdehnen oder gegebenenfalls auch schrumpfen könnten. Deshalb habe es nahegelegen, eine solche Laufsohle zu wählen, die aus einer festen Platte ausgestanzt werde.

Gegen diesen Teil der Entscheidungsgründe hat die Revision keine besonderen Rügen erhoben. Es ist insoweit ein Rechtsfehler auch nicht ersichtlich.

2. Im Anschluß an das von ihr vorgelegte Privatgutachten entnimmt die Klägerin dem Klagepatent ferner einen

allgemeinen Erfindungsgedanken des Inhalts, eine Nacharbeit weitgehend zu vermeiden und die Schnittkante der Laufsohle in die abgerundete Schaumstoffsohlenkante einzubetten (sog. Wendeschuh). Auch diesen Gedanken hält das Berufungsgericht u.a. aus folgenden Überlegungen nicht für schutzfähig (BU S. 23 f): Der Privatgutachter der Klägerin habe selbst ausgeführt, daß die Vulkanisationsform der Beklagten teilweise noch einen Austrieb von Schaumstoff ergebe und somit eine verschlechterte Ausführung des Klagepatents darstelle. Der Gedanke, die Schnittkante der Laufsohle in die abgerundete Schaumstoffsohlenkante einzubetten, könne im Rahmen des Klagepatents nicht schutzfähig sein, weil insoweit eine klare Beschränkung erfolgt sei, indem das Deutsche Patentamt - durch Zwischenbescheid vom 11. Februar 1960 (vgl. BU S. 14) - das erwähnte Merkmal aus der Anmeldung des Klagepatents ausgeschieden und als Zusatzanmeldung geführt habe. Auf das hierauf inzwischen erteilte deutsche Patent Nr. 1 144 154 habe aber die Klägerin die Klage im vorliegenden Verletzungsstreit nicht gestützt. Das Merkmal der Verankerung der Laufsohle in der porösen Zwischensohle könne deshalb im Rahmen des Klagepatents nur als vorteilhafte Wirkung der Form herangezogen werden, jedoch nicht selbständig schutzfähig sein.

Das Berufungsurteil (S. 24) fährt dann fort: Sehe man hiervon - gemeint ist: von der vom Patentamt angeordneten Beschränkung - ab, so lasse sich unter Umständen ein noch allgemeinerer Erfindungsgedanke in der Lehre erblicken, eine Form zu schaffen, bei welcher die Innenwand des Rahmens mit einer Hohlkehle versehen sei und mit deren Hilfe ein Schuh hergestellt werden könne, der dem bekannten Wendeschuh ähnele; denn er weise ebenfalls eine abgerundete Sohlenkante auf (vgl. Klagepatentschrift S. 2, Z. 53 bis 69). Dieser allgemeine Erfindungsgedanke wäre aber schon

deshalb nicht schutzfähig, weil er keine fertige Lösung der Aufgabe des Klagepatents ergebe, nämlich der Frage, wie der Austrieb an der Trennfuge vermieden werden könne. Insofern gehe die Beklagte auch einen anderen Weg als den, auf welchen das Klagepatent hinlenke. Sie erziele einen Schuh, der noch nachgearbeitet werden müsse, weil am Innenrand der angegriffenen Form eine "Stufe" vorhanden sei, deren Höhe etwa einem Drittel oder der Hälfte der Laufsohlendicke entspreche.

Auch soweit die Revision gegen die zuletzt wiedergegebenen Ausführungen Angriffe richtet, kann sie im Endergebnis nicht durchdringen, obwohl dem Berufungsgericht nicht in allen Punkten seiner Begründung gefolgt werden kann.

Die Revision macht selbst nicht geltend, daß etwa das im Unteranspruch 4 enthaltene Merkmal einer Hohlkehle am Formrahmen Elementenschutz genieße. Sie beansprucht jedoch zu Gunsten der Klägerin Schutz für eine Kombination aus Anspruch 4 in Verbindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und mit dem Anspruch 2. Ein solcher Schutz kann der Klägerin indessen nicht gewährt werden. Dabei mag auf sich beruhen, ob die Klägerin bereits in den Tatsacheninstanzen, was aus den Prozeßakten nicht eindeutig hervorgeht, Schutz für einen allgemeinen Erfindungsgedanken mit dem angegebenen Inhalt ausdrücklich begehrt hat und ob, wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, das Berufungsgericht das Vorliegen eines solchen Gedankens von Amts wegen hätte prüfen müssen oder ob ihm eine derartige Prüfung angesichts des den Verletzungsrechtsstreit beherrschenden Verfügungs- und Beibringungsgrundsatzes mit der Folge verwehrt geblieben ist, daß auch in der Revisionsinstanz auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken der genannten Art nicht mehr zurückgegriffen werden darf (vgl. hierzu Schramm, Der Patentverlet-

zungsprozeß, S. 230 ff mit weiteren Hinweisen). Die Klägerin hat jedenfalls ihren Klageantrag dem in Rede stehenden allgemeinen Erfindungsgedanken nicht angepaßt, sondern in ihn weitere Merkmale einbezogen, die nach dem oben Dargelegten nicht erfüllt sind.

Im übrigen übersieht die Revision, daß die Form der Beklagten nicht einmal das kennzeichnende Merkmal des Unteranspruchs 4 für sich allein verwirklicht, wonach die Innenwand des Formrahmens mit einer Hohlkehle in die Formbodenfläche der Grundplatte übergehen soll. Dies kann nur bedeuten, daß sich die Hohlkehle am Übergang zur Grundplatte befindet. Nur bei einer solchen Gestaltung läßt sich, wie die Revisionserwiderung einleuchtend bemerkt, eine Abrundung der Sohle im Aussehen wie bei einem sog. Wendeschuh erzielen. Demgegenüber weist die von der Beklagten verwendete Form nach den oben (im Abschn. IV 1) mitgeteilten, rechtlich unanfechtbaren Feststellungen des Berufungsgerichts am Übergang zur Grundplatte eine senkrechte Stufe in Höhe von einem Drittel oder der Hälfte der Laufsohlenstärke auf. Erst an diese Stufe schließt sich die Hohlkehle an. Infolgedessen kann das Herstellungsergebnis auch kein Schuh sein, der seinem Aussehen nach einem Wendeschuh mit glatter Umschließung der Sohlenkante ähnelt. Vielmehr bleibt, eben durch die Stufe bedingt, stets die scharfe Sohlenkante bestehen.

3. Das Berufungsgericht (vgl. BU S. 24 f) hat es ferner abgelehnt, dem im Anspruch 3 beschriebenen Merkmal, die Grundplatte mit einer Ausnehmung für den Rand des Rahmens zu versehen, selbständigen Schutz zuzubilligen, da das Merkmal angesichts der zum Stand der Technik gehörenden österreichischen Patentschrift Nr. 184 488 keinen qualifizierten Fortschritt bringe und außerdem die erforderliche Erfindungshöhe vermissen lasse. Auch hiergegen sind rechtliche Bedenken

nicht zu erheben. Solche sind von der Revision auch nicht geäußert worden.

VI. Nach alledem war die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Spreng

Claßen

Schneider

Trüstedt

Ballhaus