

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X\_ZR\_84/67

## URTEIL

Verkündet am

29. Oktober 1968  
Oechsler,  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Fabrikanten Helmut L [REDACTED], H [REDACTED],  
S [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägers und Berufungsklägers,

und der Firma A.G. S [REDACTED] & S o h n, H [REDACTED]  
[REDACTED], B [REDACTED]straße [REDACTED],

Nebenintervenientin und  
Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] da  
K [REDACTED] und  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans W.  
[REDACTED] in H [REDACTED], M [REDACTED]  
[REDACTED]straße [REDACTED] -

gegen

den Schuhmacher Anton N [REDACTED], H [REDACTED],  
B [REDACTED] Chaussee [REDACTED],

Beklagten und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]  
und Dr. [REDACTED] in K [REDACTED] und  
Patentanwalt Dr.-Ing. H. [REDACTED]  
[REDACTED] in H [REDACTED], N [REDACTED]  
[REDACTED] -

betreffend das Patent 1 123 594

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Claßen, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers und der Nebenintervenientin wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 11. April 1967 geändert.

Das Patent 1 123 594 wird für nichtig erklärt.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens in allen Instanzen einschließlich der durch die Nebenintervention verursachten Kosten.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des am 20. September 1958 angemeldeten Patents 1 123 594, das einen sog. Pfennigabsatz betrifft.

Die Patentansprüche lauten:

1. Hoher Absatz für Damenschuhe, sogenannter Pfennigabsatz, dessen Sockel aus Holz od. dgl. gefertigt ist, mit einem Lauffleck, bestehend aus einem der Absatzform angepaßten Beschlag aus Metall, der mit seiner unteren Randfläche als verschleißfester Laufteil dient und in dem ein Kernfleck aus Leder, Gummi, Kunststoff oder einem

- 3 -

anderen geräuschmindernden Material angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallbeschlag als ein oben und unten ebener, der Absatzform angepaßter Ring (3) ausgebildet ist, dessen Öffnung in an sich bekannter Weise durch eine nach dem Absatzsockel (1) zu sich kegelförmig verjüngende Innenwand begrenzt ist, daß der Kernfleck (4) unter Preßsitz in der Öffnung angeordnet ist, und daß der aus dem Metallring (3) und dem Kernfleck (4) bestehende, eine Einheit bildende Lauffleck in an sich bekannter Weise mittels durch den Kernfleck getriebener Nägel (5) od. dgl. am Absatzsockel (1) befestigt ist.

2. Absatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die seitliche Außenwand des Metallringes (3) nach Art eines Kegelstumpfes nach dem Absatzsockel zu verjüngt.
3. Absatz nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Absatzsockel (1) zugewandte Oberseite (7) des Metallringes (3) obengeschliffen ist.

Der Kläger hat auf Nichtigerklärung des Patents 1 123 594 angetragen und seine Klage vor allem damit begründet, daß er den Gegenstand des Streitpatents offenkundig vorbenutzt habe: etwa Ende Juli 1958 habe ihm der Feinmechaniker Walter R. [REDACTED] mehrere hundert der Absatzform angepaßte Messingringe mit einer konischen Bohrung abgeliefert; seit Anfang August 1958 habe er damit Absatzflecken mit sämtlichen erfindungswesentlichen Merkmalen des Streitpatents hergestellt und in großer Zahl an Schuhen seiner Kundinnen angebracht, u.a. auch an den Schuhen der Ehefrau Maria R. [REDACTED]. Der Kläger hat seine Klage weiter damit begründet, daß das Streitpatent mit Rücksicht auf den aus verschiedenen Druckschriften ersichtlichen Stand der Technik nicht schutzfähig sei.



Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat die vom Kläger behauptete offenkundige Vorbenutzung bestritten und dessen Standpunkt zur Schutzzfähigkeit des Streitpatents widersprochen.

Das Bundespatentgericht hat das Patent zunächst durch Urteil vom 21. Juli 1964 für nichtig erklärt mit der Begründung, der Kläger habe am 3. August 1958 ein Paar Schuhe der Frau R. [REDACTED] mit den patentgemäßen Absatzflecken ausgeliefert und damit den Gegenstand des Streitpatents offenkundig vorbenutzt. Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Berufung des Beklagten durch Urteil vom 25. November 1965 - Ia ZR 117/64 - (abgedruckt in GRUR 1966, 484) dieses erste Urteil des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen; er hat in dem vom Bundespatentgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegten Falle der Frau R. [REDACTED] die Offenkundigkeit der Vorbenutzung verneint.

Das Bundespatentgericht hat nunmehr nach Erhebung weiterer Beweise durch Urteil vom 11. April 1967 die Klage abgewiesen. Es hat den Beweis der offenkundigen Vorbenutzung nun nicht mehr als geführt angesehen und hat im übrigen das Streitpatent nach dem Stande der Technik für schutzzfähig erachtet.

Gegen dieses zweite Urteil des Bundespatentgerichts haben der Kläger und die Nebenintervenientin Berufung eingelegt, mit der sie beantragen,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils  
der Klage stattzugeben und das Patent 1 123 594  
für nichtig zu erklären,

hilfsweise,

insoweit unter Aufhebung des angefochtenen Verfahrens die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, sowie die Kosten des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung des Klägers und der Nebenintervenientin zurückzuweisen.

Der Senat hat die bereits vom Bundespatentgericht vernommenen Zeugen Walter R. [REDACTED], Emma Maria R. [REDACTED], Horst B. [REDACTED] und Dieter K. [REDACTED] nochmals vernommen. Der Zeuge Dieter K. [REDACTED] hat einen Teil seiner Aussage beschworen.

Die Parteien haben über das Beweisergebnis verhandelt.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung des Klägers und der Nebenintervenientin hat Erfolg.

I.

1. Das Streitpatent 1 123 594 betrifft einen hohen Absatz für Damenschuhe, den die Streitpatentschrift einen "Pfennigabsatz" nennt. Der Absatz ist aus Holz oder dgl. gefertigt und mit einem Lauffleck versehen.

Das Streitpatent geht von vorbekannten Laufflecken an derartigen Absätzen aus, die aus einem der Absatzform angepaßten Beschlag aus Metall bestanden, dessen untere Randfläche als verschleißfester Laufteil diente und in dem ein Kernfleck aus einem geräuschmindernden Material, wie Leder, Gummi, Kunststoff oder dgl. angeordnet war.

2. Die Streitpatentschrift schildert verschiedene vorbekannte Absätze und führt deren Nachteile auf. Im Anschluß daran umschreibt sie die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe dahin, einen Absatzfleck für sog. Pfennigabsätze zu schaffen, der eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist, der leicht und sicher mit dem Absatzsockel verbunden werden kann, bei dem die Gefahr des Abreißens vom Absatzsockel vermindert ist und der die Laufgeräusche auf ein Mindestmaß herabsetzt.

3. Die Lösung des Streitpatents geht von den oben aufgeführten Merkmalen vorbekannter Laufflecke aus und schlägt vor, den Metallbeschlag als einen oben und unten ebenen, der Absatzform angepaßten Ring auszubilden, wobei letzteres sich auf die Gestaltung des äußeren Randes bezieht; die innere Öffnung des Ringes soll sich zum Absatzsockel hin kegelförmig verjüngen; in dieser Öffnung soll unter Pressung der Kernfleck angeordnet sein; die aus Metallring und Kernfleck gebildete Einheit soll mittels durch den Kernfleck getriebener Nägel und dgl. am Absatzsockel befestigt sein.

4. Die Streitpatentschrift umreißt die damit erzielten Vorteile dahin, daß durch die mittelbare Befestigung des Metallringes am Absatzsockel eine Scherbean-

spruchung der Nägel vermieden und eine weitgehende Geräuschminderung erzielt werde.

5. Gegenstand des Streitpatents ist demnach ein

A. Damenschuhabsatz (Pfennigabsatz)

B. mit einem Sockel aus Holz oder dgl.,

C. dessen Lauffleck

a) aus einem der Absatzform angepaßten Beschlag aus Metall besteht,

b) dessen untere Randfläche als Laufteil dient, und

c) in dem ein Kernfleck aus geräuschminderndem Material (Leder, Gummi, Kunststoff oder dgl.) angeordnet ist

(Oberbegriff des Patentanspruchs 1).

D. Der Metallbeschlag ist ein Ring, der

a) oben und unten eben und

b) außen der Absatzform angepaßt ist und

c) dessen innere Öffnung sich zum Absatzsockel hin kegelförmig verjüngt.

E. Der Kernfleck ist unter Pressung in der Öffnung angeordnet.

F. Der Metallring und der Kernfleck bilden eine Einheit.

G. Sie sind mittels durch den Kernfleck getriebener Nägel oder dgl. am Absatzsockel befestigt

(Kennzeichnungsteil des Patentanspruchs 1).

6. Die Unteransprüche des Streitpatents beziehen sich auf eine kegelstumpfförmige Verjüngung der seitlichen Außenwand des Metallringes zum Absatzsockel hin

(Anspruch 2) und auf die ebengeschliffene Oberseite des Metallringes (Anspruch 3).

## II.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents war im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents am 20. September 1958 nicht mehr neu (§ 2 Satz 1 PatG). Der Kläger hat den Beweis geführt, daß er Damenschuhabsätze mit sämtlichen Merkmalen dieses Patentanspruchs offenkundig vorbenutzt hat (§ 2 Satz 1 zweite Alternative).

Die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Senat hat bei der Gesamtwürdigung mit den Ergebnissen früherer Beweiserhebungen die vernünftige Zweifel ausschließende hohe Wahrscheinlichkeit dafür ergeben, daß schon kurze Zeit nach dem 4. August 1958 in der Schuhmacherei des Klägers Absatzflocke für Pfennigabsätze verarbeitet worden sind, die aus einem Messingring bestanden, der eine innere zum Absatzsockel hin konisch verlaufende Öffnung aufwies, in die ein Kernfleck aus Kunststoff eingepreßt war. Eine nicht unbeachtliche Anzahl so beschaffener Laufflocke ist schon in der Zeit kurz nach dem 4. August 1958 bis zum Anmeldetag des Streitpatents zum Ersatz beschädigter Laufflocke auf die Weise an den Schuhen von Kundinnen befestigt worden, daß Nägel durch den Kernfleck in den Absatzsockel getrieben wurden. Dabei sind verschiedene Kundinnen vom Kläger und seinen Gesellen auf die Neuigkeit des Absatzfleckens hingewiesen worden, der härter und haltbarer sei als Leder- und Perlonflecken.

Die für den Beweis der offenkundigen Vorbenutzung erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Tatsache, daß der Kläger schon seit kurzer Zeit nach dem 4. August 1958 die beschriebenen Lauf-  
flecken an den zu reparierenden Schuhen seiner Kundinnen angebracht hat und daß die Kundinnen auf die haltbarere Neuigkeit hingewiesen worden sind, gründet sich vor allem auf die glaubhafte beschworene Aussage des Schuhmachermeisters Dieter K. [REDACTED] und die ihr in den entscheidenden Punkten entsprechenden Angaben des Feinmechanikers Walter R. [REDACTED] und des Kaufmanns Horst B. [REDACTED].

2. Der Schuhmachermeister Dieter K. [REDACTED] hat vor dem erkennenden Senat ausgesagt, er sei Anfang Juli 1958 als Geselle in den Betrieb des etwa gleichaltrigen Klägers in der Weidestraße in Hamburg gekommen. Sein Arbeitsplatz sei im vorderen Raum gewesen, der zugleich als Laden und Arbeitsraum gedient habe. Er habe am 26. Juli 1958 geheiratet. Schon vor seinem Hochzeitsurlaub habe er gesehen, daß der für den Fortschritt aufgeschlossene Kläger, der auch an Maschinen Veränderungen vorgenommen habe, in dem vorderen Werkstattraum, allerdings hinter seinem (des Zeugen) Rücken, aber doch für ihn wahrnehmbar, an Pfennigabsätzen gebastelt habe. Der Kläger habe damals mit Messinghacken (ringförmigen Metallstücken mit einem Boden, der ein Loch hatte) experimentiert. Er habe beispielsweise versucht, Elektroschellen aus Kunststoff flüssig zu machen und in die Messinghacken hineinzubringen. Der Kläger habe ihm einige dieser Experimentierstücke gegeben, damit er sie an den Schuhen von Kunden anbringe, denen schon diese Flecke als besser und haltbarer als die bisherigen

Flecke aus Perlon und Leder empfohlen worden seien. Die von dem Zeugen im Termin angefertigte Skizze des Metallringes aus dieser Zeit läßt allerdings nicht erkennen, daß damals schon Ringe mit einer konischen inneren Öffnung vorhanden waren. Er hat die Öffnung nicht verjüngt dargestellt, sondern eine senkrechte innere Ringwandung gezeichnet und dazu erklärt, er wisse nicht mehr, ob schon die Experimentierstücke eine konische Ausnehmung gehabt hätten.

Bei seiner erstmaligen Vernehmung am 11. April 1967 vor dem Bundespatentgericht hatte der Zeuge dann weiter zunächst ausgesagt, er sei nach seiner Eheschließung in der Heide gewesen und etwa am 10. August wieder zurückgekommen. Er hat das jedoch schon bei dieser ersten Vernehmung dahin berichtigt: sein Hochzeitstag sei ein Samstag gewesen; er habe eine Woche (6 Werktage) Urlaub gehabt; er sei an einem Montag in den Betrieb des Klägers zurückgekommen; das müsse also der 4. August 1958 gewesen sein. Bei seiner Vernehmung vor dem erkennenden Senat hat er nunmehr weiter folgendes ausgesagt: An dem Tage, an dem er aus dem Hochzeitsurlaub zurückgekommen sei, habe er in der Nähe seines Arbeitsplatzes, nämlich in einem Regal über der Poliermaschine, ein Einmach- (Marmelade-)glas mit Metallringen entdeckt. Diese Ringe seien rund und innen konisch gewesen, - letzteres wohl deshalb, damit der Ring nicht von dem eingepreßten Kunststoff abfallen könne. Daß die Ringe konisch gewesen seien, habe man daran erkennen können, daß ein auf den Ring gesetzter Schraubenzieher innen stecken geblieben sei. Mit einem Schraubenzieher seien zur Verankerung des Kunststoffes Kerben in die Ringe eingeschlagen worden. Noch in derselben Woche nach seiner Rückkehr aus dem

Hochzeitsurlaub hätten sie Kunststoff in die Metallringe eingebracht. Zu diesem Zweck hätten sie eine Hacken-Ösenmaschine umgebaut. Der in die Ringe eingebrachte Kunststoff sei an der Lauffläche abgeschliffen worden. Die mit Kunststoff versehenen Metallringe seien dann sogleich zur Reparatur von Pfennigabsätzen verwendet worden. Sie seien mit Nägeln auf den Absatz aufgenagelt worden. Schon in der Zeit nach seinem Hochzeitsurlaub seien täglich vielleicht 5 bis 6, in der Woche also etwa 30 Paar Schuhe mit den neuen Absatzflecken versehen worden. Auch er habe den in den Laden kommenden Kunden die neuen Absätze empfohlen mit dem Hinweis, daß sie härter und deshalb haltbarer seien. Er habe auch das Modell gezeigt, das sie im Laden gehabt hätten. Er habe zu dem neuen Fleck aus Metall Vertrauen gehabt. Er sei bis Mitte 1959 im Betrieb des Klägers geblieben und habe sich dann selbständig gemacht.

Der Zeuge hat damit in dem entscheidenden Punkte, wann die Metallringe für den neuartigen Absatzfleck in den Betrieb des Klägers gekommen sind, vor dem erkennenden Senat Angaben gemacht, die im Widerspruch zu dem stehen, was er bei seiner ersten Vernehmung vor dem Bundespatentgericht am 11. April 1967 ausgesagt hat. Dort hat er nämlich ausweislich der Anlage zur Sitzungsniederschrift auf Seite 7 bekundet: "Als ich (vom Hochzeitsurlaub in der Heide) wieder zurückkam, waren die Ringe nicht da. Denn als diese Ringe gebracht wurden, war ich persönlich im Betrieb anwesend. Nach meiner Ansicht müssen sie aber einige Tage später gebracht worden sein." Auf den Vorhalt dieses Widerspruchs hat der Zeuge jetzt erklärt, er habe zwar in der Tat einmal gesehen, daß

22

eine Lieferung Ringe gebracht wurde; das sei aber eine spätere Lieferung gewesen, was er bei seiner damaligen Vernehmung verwechselt habe. Mit Entschiedenheit ist der Zeuge jedoch trotz Vorhalts dieses Widerspruchs dabei geblieben, daß das Marmeladenglas mit den Messingringen bereits an dem Tage im Betrieb vorhanden gewesen sei, als er vom Hochzeitsurlaub zurückgekommen sei. Er hat seine abweichende Aussage vor dem Bundespatentgericht bei seiner jetzigen Vernehmung vor dem erkennenden Senat mit seiner damaligen Nervosität erklärt. Auf Befragen des Prozeßbevollmächtigten des Beklagten hat er weiter bekundet, er habe seit seiner damaligen Vernehmung mit keinem der Beteiligten, insbesondere nicht mit dem Kläger und mit dem früheren kaufmännischen Angestellten des Klägers B. über den Gegenstand seiner Vernehmung gesprochen; er sei zwar zu seiner jetzigen Vernehmung mit ihnen von Hamburg nach Karlsruhe gefahren, sie hätten aber während der Nachtfahrt die meiste Zeit geschlafen. Auch auf den erneuten Vorhalt des erwähnten Widerspruchs und nach dem nochmaligen Verlesen des diesbezüglichen Teils seiner jetzigen Aussage vor seiner Beeidigung und nach der Eidesbelehrung hat er bestimmt, sicher und ohne Zögern erklärt, seine jetzige Aussage vor dem erkennenden Senat sei richtig. So hat er sie dann auch beschworen.

Der erkennende Senat erachtet die jetzige, beschworene Aussage des Zeugen K. für glaubhaft. Der Zeuge hat bei seiner Vernehmung einen sicheren Eindruck gemacht. Er hat klar und bestimmt ausgesagt. Er hat nicht gezögert, auf seine von seinen früheren Angaben abweichende jetzige Aussage vor dem Senat den Eid zu leisten.

Der Zeuge hat insbesondere hinsichtlich der zeitlichen Einordnung der verschiedenen Vorgänge vor und nach seinem Hochzeitsurlaub keine Unsicherheit erkennen lassen. Er hat keine Nervosität verraten. Nach seiner Vorbildung als gelernter Schuhmacher und nach dem Eindruck, den er bei seiner Vernehmung hinterlassen hat, war er auch in der Lage, die hier wesentlichen Dinge - die relativ einfache äußere Gestaltung der Metallringe - schon damals zu erkennen und selbst noch nach Jahren richtig wiederzugeben. Für die richtige zeitliche Einordnung der verschiedenen Vorgänge - Experimente mit Kunststoff vor der Hochzeit und das Vorhandensein der Metallringe und deren sich unmittelbar anschließende Verarbeitung alsbald nach der Rückkehr aus dem Hochzeitsurlaub - stehen dem Zeugen markante Anhaltspunkte zur Verfügung. Er war kurze Zeit vorher, nämlich Anfang Juli 1958 beim Kläger eingetreten. Er heiratete wenige Wochen später am 26. Juli 1958 und machte einen Hochzeitsurlaub von einer Woche. Gerade in diese Zeit fielen die hier wesentlichen Vorgänge. Berücksichtigt man die Erfahrung, daß gerade die Eindrücke aus der ersten Zeit an einem neuen Arbeitsplatz besonders klar im Gedächtnis haften bleiben, so spielt der zwischenzeitliche lange Zeitablauf seit Sommer 1958 bis zur ersten Vernehmung über diese Fragen am 11. April 1967 keine so erhebliche Rolle für die Glaubhaftigkeit der richtigen zeitlichen Einordnung lange zurückliegender Vorgänge, wie das ohne derartige Anhaltspunkte der Fall wäre. Hinzu kommt, daß der Zeuge jetzt von sich aus recht anschaulich genaue Einzelheiten, wie den Standort des Glases mit den Ringen, die Einzelheiten der Experimente des Klägers und das Vorhandensein eines Absatzmodells, geschildert hat. Der

Zeuge hat schließlich, abgesehen von seiner früheren Beschäftigung beim Kläger, keine Beziehungen zum Kläger und er ist am Ausgang des Rechtsstreits nicht interessiert.

Selbst wenn der Widerspruch in den Angaben des Zeugen K. über den Zeitpunkt, wann die Metallringe in den Betrieb des Klägers gekommen sind, und seine Erklärung dieses Widerspruches mit seiner früheren Nervosität vor Gericht noch nicht die letzten Zweifel an der Richtigkeit seiner jetzigen Aussage gerade in diesem entscheidenden Punkte ausräumen würden, so müßten solche Zweifel doch jedenfalls in der Gesamtbetrachtung mit den weiteren Zeugenaussagen für die Frage, ob der Beweis der für den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung wesentlichen Vorgänge geführt ist, zur Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpfen.

3. Der Feinmechaniker Walter R., der nach seinen Aussagen schon seit langem mit dem Kläger befreundet ist, hat über die streitigen Vorgänge der Vorbenutzung bereits am 7. März 1961 eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Er ist am 22. September 1961 vor dem Landgericht Hamburg und am 28. Februar 1963 sowie am 21. Juli 1964 vor dem Bundespatentgericht über diese Vorgänge als Zeuge vernommen worden. Schon in der eidesstattlichen Versicherung vom 7. März 1961 hat er erklärt, er wisse genau, daß er die erste Lieferung an den Kläger wenige Tage vor dem 4. August 1958 getätigt habe. Dieser Termin sei ihm deshalb noch in guter Erinnerung, weil er am 4. August 1958 seinen Urlaub angetreten und den Auftrag des Klägers noch kurz vorher erledigt habe. Die nach Angaben des Klägers hergestellten

Rohlinge seien der Absatzform angepaßte Messingringe mit einer konischen Bohrung zum Einpressen eines Kunststoffkernfleckens gewesen. Über das Datum seines Urlaubsbeginns 1958 hatte sich der Zeuge vor Abgabe der eidesstattlichen Versicherung vom 7. März 1961 nochmals erkundigen sollen. Auf seine Mitteilung hin hat dann der Patentanwalt des Klägers S [REDACTED], der den Text der eidesstattlichen Versicherung niedergelegt hatte, noch vor der Unterzeichnung der eidesstattlichen Versicherung das Datum des 8. August 1958 handschriftlich in 4. August 1958 abgeändert; der Patentanwalt hat das unter dem 7. März 1961 handschriftlich auf dem Original vermerkt. Der Zeuge hat diesen Zeitpunkt der ersten Lieferung im Laufe der Auseinandersetzung der Parteien über die streitige offenkundige Vorbenutzung bei seinen wiederholten Vernehmungen immer wieder bestätigt. Bei seiner Vernehmung am 28. Februar 1963 hat er die Übergabe eines Marmeladenglases voll solcher Ringe (etwa 400 bis 500 Stück) vor Antritt seines Urlaubs erwähnt. Auch bei seiner Vernehmung vor dem Senat hat der Zeuge diese Angaben wiederholt und dahin ergänzt, daß bei der ersten Lieferung nur einige, nämlich die größeren Ringe an der Gelenkseite abgefräst waren.

Bei den Aussagen des Zeugen R [REDACTED] sind zwar im Laufe der Zeit einige Widersprüche aufgetreten, beispielsweise in Bezug auf die Einkerbungen bei den Ringen und auf seine Mithilfe beim Einpressen der Kunststoffkernflecken in die Ringe. Diese Widersprüche geben jedoch keinen Anlaß seine Angaben hinsichtlich der ersten Lieferung der Ringe in einem Marmeladenglas und hinsichtlich des Zeitpunktes dieser Lieferung in Zweifel

zu ziehen. Zu der Zeit, als sich der Zeuge erstmals über diese Tatsachen äußerte, lagen die betreffenden Vorgänge erst etwa 2 1/2 Jahre zurück, so daß sein Erinnerungsbild noch ziemlich frisch war. Wenn sich auch bei einigen Einzelheiten des Geschehensablaufes mit der Zeit Erinnerungsfehler eingestellt haben, so vermag das die Glaubhaftigkeit seiner Angaben über die Tatsache der ersten Lieferung in dem Marmeladenglas und deren Zeitpunkt nicht ernstlich zu beeinträchtigen. Auch dieser Zeuge hat mit seinem Urlaubsantritt im Jahre 1958 einen markanten Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der hier wesentlichen Vorgänge.

4. Auch der seit langem mit dem Kläger befreundete Kaufmann Horst B., der als kaufmännischer Angestellter beim Kläger beschäftigt war, hat über die streitige Vorbenutzung schon am 7. März 1961 eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Er ist am 11. April 1967 vom Bundespatentgericht hierüber als Zeuge vernommen worden. In der eidesstattlichen Versicherung hat der Zeuge erklärt, er könne sich sehr genau daran erinnern, daß der auch ihm bekannte Walter R. dem Kläger Anfang August 1958 die ersten Messingringe für Absatzflecke ausgeliefert habe, die der Absatzform angepaßt und mit einer konischen Bohrung versehen gewesen seien. Sie seien schon zu dieser Zeit mit eingepreßten Kunststoffkernflecken versehen und zur Reparatur an Kundenschuhen verwendet worden, indem sie mit zwei oder drei Nägeln auf dem Absatzsockel aus Holz befestigt worden seien. Bei seiner Vernehmung am 11. April 1967 hat er ausgesagt, die Absatzflecken seien den ganzen August 1958 hindurch bei Reparaturen verwendet worden. Es seien schon Reparaturen mit diesen Absatzflecken ausgeführt worden,

bevor R. [REDACTED] in Urlaub gegangen sei. Er hat damals auch einen Behälter erwähnt, in dem runde Messingringe waren. Den Behälter konnte er aber damals nicht mehr genau beschreiben. Diese Aussage hat der Zeuge bei seiner Vernehmung vor dem erkennenden Senat im wesentlichen bestätigt. Hier hat er ausgesagt, er habe Ende Juli/Anfang August ein Glas voll Metallstücke auf der Werkbank des Klägers gesehen. Er hat auch einen Musterabsatz erwähnt, der Ende Juli/Anfang August in der Weidestraße auf dem Tresen gelegen habe und den Kunden gezeigt worden sei, die auf die besser haltende Neuigkeit hingewiesen worden seien.

Bei seiner Vernehmung am 11. April 1967 hat der Zeuge weiter bekundet, der Kläger habe sich etwa im Juli 1958 - kurz nach dem Eintritt des Zeugen beim Kläger - mit dem Gedanken beschäftigt, einen verbesserten Absatzfleck herzustellen. Er habe einen Metallring verwenden wollen, in den ein Kunststoffteil eingelegt wurde. Der Kläger habe viel in dieser Richtung experimentiert. Auch das hat der Zeuge bei seiner Vernehmung vor dem erkennenden Senat bestätigt und mit weiteren Einzelheiten genauer geschildert. Der Kläger habe aufgebogene Schellen von elektrischen Leitungen benutzt, mit denen er Versuche gemacht habe. Als Erinnerungsstütze für die zeitliche Einordnung der damaligen Vorgänge dient dem Zeugen der Beginn seiner Tätigkeit beim Kläger während seines Urlaubs im Juni 1958 und der bald nach seinem Eintritt beim Kläger erfolgte Umzug der Schuhmacherwerkstatt von der Treskowsstraße in Hamburg-Eimsbüttel in die Weidestraße in Hamburg-Bahrenbeck. In dieser Zeit seien gelernte

Schuhmacher als Gesellen in den Betrieb des Klägers gekommen. Das Experimentieren des Klägers habe er alsbald nach dem Umzug in die Weidestraße beobachtet. Es habe sich über den Juli hingezogen, sei aber hektisch verlaufen, weil der Kläger an der Einführung der Neuerung sehr interessiert gewesen sei. Der Zeuge hat weiter auf Befragen des Prozeßbevollmächtigten des Beklagten ausgesagt, er habe nach dem 11. April 1967 mit keinem der Beteiligten, insbesondere nicht mit Dieter K. über den Gegenstand seiner Vernehmung gesprochen.

Die vorstehenden Bekundungen des Kaufmanns Horst B. bestätigen die Angaben, die die beiden anderen Zeugen gemacht haben. Mögen bei seinen Aussagen auch die Schlußfolgerungen über den zeitlichen Ablauf der streitigen Vorgänge einen breiteren Raum einnehmen als bei den beiden anderen Zeugen, so fügen sie sich doch im Ganzen gesehen in das durch die Aussagen der anderen Zeugen entstandene Bild vom zeitlichen Ablauf der Vorgänge um die Benutzung der streitigen Absatzflecken beim Kläger ein. Zwar sind auch bei diesem Zeugen im Laufe der Zeit Erinnerungsfehler nicht ausgeblieben, beispielsweise hinsichtlich der Urlaubszeit von R. und dessen Lieferungen nach dem Urlaub. Auch ist das Fehlen des Versicherungsnachweises für den Monat Juli 1958 und die mangelnde Kenntnis des Zeugen hiervon nur schwer erklärlich. Im Rahmen des Gesamtbildes treten jedoch die daraus etwa herzuleitenden Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen so stark in den Hintergrund, daß sie nicht mehr ins Gewicht fallen.

5. Auch der Umstand, daß der Kläger selbst erst am 6. Februar 1959 eine den Absatzfleck betreffende Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht hat, ferner seine Verteidigung im Verletzungsprozeß vor dem Landgericht Hamburg sowie der Inhalt seiner eigenen eidesstattlichen Erklärung vom 15. August 1959 beinträchtigen nicht das aus den Aussagen der Zeugen gewonnene Bild vom Ablauf der Vorgänge seit Juli/August 1958. Die Schutzrechtsanmeldungen können aus Unkenntnis über die Folgen einer verzögerten Anmeldung und aus dem Mangel an Mitteln in dem jungen aufstrebenden Unternehmen des Klägers erst so spät nach der eigenen Vorbenutzung erfolgt sein. Die Darstellung in den Zeichnungen der Anmeldungen erklärt sich zwanglos aus der Sicht des Schuhmachers, für den die Oberseite des Absatzflecks dort ist, wo die Nägel in den Absatzfleck eingetrieben werden; der Hinweis in den ursprünglichen Beschreibungen, daß das Loch - im Messingring - als sichere Nagelführung diene, stellt klar, daß die Verjüngung auf den Absatzsockel hin gerichtet sein soll. Die ursprüngliche Verteidigung des Klägers im Verletzungsprozeß, die die jetzt streitige Vorbenutzung unerwähnt läßt, aber ausgeführt hat, der Gegenstand des dem Streitpatent entsprechenden Gebrauchsmusters des Beklagten sei beim Kläger im Sommer 1958 intern fertig gewesen, mit der Fabrikation für den Vertrieb sei im Januar 1959 begonnen und der Vertrieb Anfang Februar 1959 in größerem Umfang aufgenommen worden, kann sich aus der Befürchtung erklären, mit dem Vorbringen der streitigen offenkundigen Vorbenutzung die eigenen Schutzrechtsanmeldungen gefährden zu müssen, weil die Vorbenutzung außerhalb der Neuheitsschonfrist erfolgte. Im übrigen kann

sich die erwähnte "interne" Fertigstellung aber auch auf die "Benutzung" in der eigenen Reparaturwerkstatt beziehen, während mit dem "Vertrieb" im Jahre 1959 offensichtlich der Vertrieb der Absatzflecke an andere Schuhmacher gemeint gewesen ist. Das Verschweigen der eigenen offenkundigen Vorbenutzung in der eidesstattlichen Versicherung vom 15. August 1959 ist leicht damit zu erklären, daß der Kläger die darin erwähnte weiter zurückliegende Vorbenutzung des Absatzflecks mit der Dreikantdrehsicherung glaubte leichter beweisen zu können, ohne seine eigenen Schutzrechte zu gefährden.

6. Insgesamt betrachtet ergeben die Zeugenaussagen ein eindeutiges Bild von der Vorbenutzung des Absatzflecks durch den Kläger und von ihrer zeitlichen Einordnung ab Anfang August 1958. Trotz der Erfahrung, daß bei wirtschaftlich interessanten Neuerungen des öfteren Dritte auftreten, die erklären, den Gegenstand der Neuerung schon vor dem Prioritätstage offenkundig vorbenutzt zu haben, trotz des Fehlens jeglichen urkundlichen Materials über die Vorbenutzung und deren Zeitpunkt (was aus den Gefälligkeitslieferungen des Feinmechanikers R. [REDACTED] und der Eigenart der Auslieferung im Schuhreparaturgeschäft zu erklären ist), trotz etwaiger Zweifel wegen der seitdem vergangenen langen Zeit und der dadurch bedingten Möglichkeit von Erinnerungsfehlern, und trotz gewisser Widersprüche in den Zeugenaussagen bei der Wiedergabe von Einzelheiten des damaligen Geschehensablaufs sieht der erkennende Senat daher den Beweis der Vorbenutzung in der von den Zeugen geschilderten Weise und in dem von ihnen angegebenen Umfang voll als geführt an.

7. Die jetzt als erwiesen anzusehende, in einer größeren Anzahl von Fällen geschehene Vorbenutzung des streitigen Damenschuhabsatzes mit den Merkmalen des Streitpatentes ist - anders als die im ersten Berufungsurteil vom 25. November 1965 allein als erwiesen zu behandelnde Vorbenutzung im Falle der Frau Maria R. [REDACTED] - auch als offenkundige Vorbenutzung anzusehen, und zwar gerade auch bei Berücksichtigung der Grundsätze, die der Ia-Zivilsenat in dem damaligen ersten Berufungsurteil (GRUR 1966, 484, 486 ff - Pfennigabsatz -) dafür aufgestellt hat. Zwar ist die Offenkundigkeit nicht schon durch die bloße Tatsache der Auslieferung der reparierten Schuhe an die Kundinnen und an die Schuhgeschäfte mit Reparaturannahmestellen (die der Kläger nach der Aussage des Zeugen B. [REDACTED] auch schon seit Anfang August 1958 mit den streitigen Absatzreparaturen bedient hat) herbeigeführt worden, weil die in den Absatzflecken verkörperte technische Lehre durch bloßen Augenschein von außen her nicht zu erkennen war. Nach den insoweit übereinstimmenden Aussagen der Zeugen K. [REDACTED] und B. [REDACTED] sind jedoch beim Kläger seit etwa Anfang August 1958 in einem nicht unbeträchtlichen Umfang fortlaufend Absatzflocken der im Streitpatent unter Schutz gestellten Art zu Reparaturen verwendet und ausgeliefert worden. Mögen die täglich verarbeiteten Stückzahlen damals auch noch nicht sehr groß gewesen sein, so ergaben sie bis zur Anmeldung des Streitpatents am 20. September 1958, also in etwa 6 Wochen, doch eine nicht unbeachtliche Gesamtzahl. Während dieser Zeit sind in den Laden des Klägers kommende Kundinnen auch ausdrücklich auf die gegenüber den Absatzflecken aus Leder und Perlon härtere

und haltbarere Neuigkeit hingewiesen worden, was ihnen anhand des bereits damals im Ladenraum in der Weidenstraße vorhandenen Absatzmodells erläutert wurde. Wenn auch nicht angenommen werden kann, daß der Zeuge B. die von ihm zum Abholen von reparaturbedürftigen Schuhen und zur Auslieferung aufgesuchten Schuhgeschäfte in gleicher Weise auf die Neuigkeit aufmerksam gemacht hat, so begründet doch schon die Auslieferung der mit dem neuartigen Absatzfleck reparierten Schuhe an eine nicht unbeachtliche Zahl von Kundinnen im Laden des Klägers selbst eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß noch vor dem Prioritätstag des Streitpatents, d.i. vor dem 20. September 1958, andere Sachverständige die Neuerung wahrnehmen konnten. Denn die Auslieferung der mit dem Absatzfleck reparierten Schuhe an eine nicht unbeachtliche Anzahl von Kundinnen eröffnete die nicht zu fernliegende Möglichkeit, daß diese Schuhe infolge einer baldigen erneuten Reparaturbedürftigkeit (die sehr stark vom Ausmaß der Benutzung des Schuhwerks abhängt und nach zwei bis drei Wochen Tragzeit im Bereich der von den Parteien und dem sachkundigen Zeugen K. bestätigten praktischen Erfahrung liegt) zu anderen Schuhmachern gelangten. Dabei lag es nicht fern, daß diese den als Neuerung erkennbaren Absatzfleck untersuchten und Kenntnis von der Neuerung erlangten, zumal die Kundinnen vom Kläger und seinen Gesellen darauf aufmerksam gemacht waren, daß es sich bei dem Absatzfleck um eine besonders haltbare Neuigkeit handelte, und die Erfahrung dafür spricht, daß zumindest einige der Kundinnen das nicht für sich behalten, sondern - besonders aus Anlaß der erneuten Reparatur - weitergegeben haben werden. Da das wesentliche Merkmal der Neuerung, die konische Öffnung in dem vom Kunststoff ausgefüllten Metallring beim

Ablösen des Absatzfleckes ohne weiteres durch einen Vergleich der beiden Seiten der Oberflächen des Ringes zu erkennen war, besteht kein ernstlicher Zweifel daran, daß die Schuhmacher, in deren Hände die vom Kläger mit dem neuen Absatzfleck versehenen Schuhe bei einer erneuten Reparatur gelangten, von dem im Streitpatent unter Schutz gestellten Absatz Kenntnis erlangen konnten. Damit sind die Voraussetzungen der Offenkundigkeit der Vorbenutzung erfüllt.

### III.

Da der Gegenstand des Hauptanspruchs somit der erforderlichen Neuheit entbehrt und die Unteransprüche keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen, war das angefochtene Urteil abzuändern und das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 in Verbindung mit §§ 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 und 41 o Abs. 1 PatG und § 101 ZPO; sie umfaßt die Kosten aller Rechtszüge, die außergerichtlichen Kosten der Parteien und

33

- 24 -

die durch die Nebenintervention verursachten Kosten.

Löscher

Claßen

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen