



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
29. September 2011

2 Ni 12/10

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 10 2005 049 046**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Fetterroll

für Recht erkannt:

- I. Das Patent 10 2005 049 046 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 folgende Fassung erhalten (mit einer redaktionellen Änderung: gekennzeichnet durch gestrichen):
  1. Rutschfestes Sicherheitssteigeisen (1) für Allgemeinbefestigung, das Folgendes aufweist:
    - ein Zackenpolster (20) aus einem Polster aus elastischem Material wie z.B. einem Schaumharz oder Gummi, das mit einer Mehrzahl von Zacken (10) versehen ist; und
    - eine Schlaufe, die in einem Stück mit dem Zackenpolster (20) ausgebildet ist, um fixierbar über Schuhen eingehakt zu werden;
    - ein Gliederband (30), das von vier Ecken des Zackenpolsters (20) ausgehend nach außen orientiert ist; und
    - ein Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43), das am äußeren Ende des Gliederbandes (30) ausgebildet ist, wobei das Zackenpolster (20), die Schlaufe, das Gliederband (30) und das Ringband (40: 41, 42, 42a, 42b, 43) in einem Stück aus einem elastischen Material ausgebildet sind, wobei das Gliederband (30)
      - erste Bänder umfasst, die in Richtung auf die Spitze der Schuhe orientiert und symmetrisch ausgebildet sind; zweite

Bänder (32), die in Richtung auf den Absatz der Schuhe orientiert und symmetrisch ausgebildet sind;

- eine trapezförmige Spitzenschlaufe (A) umfasst, die durch die ersten Bänder (31) und einen ersten Bogen (41) des Ringbandes (40) gebildet wird, der die ersten Bänder (31) miteinander verbindet;

- eine fächerförmige Absatzschlaufe (B) umfasst, die durch die zweiten Bänder (32) und einen zweiten Bogen (42) des Ringbandes (40) gebildet wird, der die zweiten Bänder (32) miteinander verbindet;

wobei beiderseitige Anpressteile (C) durch einen dritten Bogen (43) gebildet werden, der den ersten Bogen (41) mit dem zweiten Bogen (42) verbindet,

dadurch gekennzeichnet, dass

bei dem Steigeisen der zweite Bogen (42) mit einem dritten Band (42a), das quer über das Innere des Steigeisens ausgebildet ist, und einem vierten Band (42b) versehen ist, das einen Mittelteil des dritten Bandes (42a) mit einem Mittelteil des zweiten Bogens (42) verbindet, wobei das dritte Band (42a) und das vierte Band (42b) in einem Stück ausgebildet sind.

2. Sicherheitssteigeisen nach Anspruch 1, bei dem die Zacken (10) mit einer Mehrzahl von Krallen (13) versehen sind, die gebogen sind und entlang des Umfangs einer Scheibeneinheit (11) hervorstehen, und die Scheibeneinheit (11) mit einem Niet (15) am Zackenpolster (20) befestigt ist.
3. Sicherheitssteigeisen nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das Zackenpolster (20) mit einer Mehrzahl von elastischen Vorsprüngen (21) versehen ist, die in einem Stück mit dem Zackenpolster (20) ausgebildet sind.

4. Sicherheitssteigeisen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der zweite Bogen (42) länger als der erste Bogen (41) ist, so dass das Zackenpolster (20) am vorderen Teil der Sohle befestigt wird.

II. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/4 und die Beklagte 3/4.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13 Oktober 2005 angemeldeten deutschen Patents DE 10 2005 049 046 mit der Bezeichnung „Sicherheitssteigeisen für Allgemeinbefestigung“, für das Unionsprioritäten aus den koreanischen Voranmeldungen KR 10-2004-82017 vom 14. Oktober 2004 und KR 10-2005-59111 vom 01.07.2005 beansprucht werden.

Das Streitpatent umfasst 9 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 1 bis 6 angegriffen sind.

Der erteilte selbständige Patentanspruch 1 lautet:

1. Rutschfestes Sicherheitssteigeisen (1) für Allgemeinbefestigung, das Folgendes aufweist:

ein Zackenpolster (20) aus einem Polster aus elastischem Material wie z. B. einem Schaumharz oder Gummi, das mit einer Mehrzahl von Zacken (10) versehen ist; und eine Schlaufe, die in einem Stück mit dem Zackenpolster (20) ausgebildet ist, um fixierbar über Schuhen eingehakt zu werden; gekennzeichnet durch ein Gliederband (30), das von vier Ecken des Zackenpolsters (20) ausgehend nach außen orientiert ist; und ein Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43), das am äußeren Ende des Gliederbandes (30) ausgebildet ist, wobei das Zackenpolster (20), die Schlaufe, das Gliederband (30) und das Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43) in einem Stück aus einem elastischen Material ausgebildet sind.

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, die erteilten Ansprüche 1 bis 6 des Streitpatents seien nicht patentfähig. Die Klägerin beruft sich im Klageschriftsatz auf die im Prüfungsverfahren berücksichtigten Dokumente

- (P1) DE 82 33 560 U1
- (P2) CH 179 062
- (P3) US 2 740 208 A
- (P4) US 2 445 353 A
- (P5) US 2 438 193 A
- (P6) US 2 300 091 A
- (P7) US 1 918 639 A
- (P8) US 1 720 168 A
- (P9) US 1 464 365 A
- (P10) EP 0 437 899 A2
- (P11) JP 30-20 680 U

sowie die im Klageverfahren als Entgegenhaltungen vorgelegten Druckschriften und Unterlagen

- (NK1) US 5 966 840 A
- (NK2) US 5 029 405 A
- (NK3a) EP 1 715 769 A0
- (NK3b) WO 2005/079478 A2
- (NK3c) Registerauskunft zu NK3a
- (NK4) US 5,813,143 A
- (NK5) US 2003/0154626 A1

und trägt (sinngemäß) vor, es bestünden Zweifel, ob die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Jedenfalls sei der patentgemäße Gegenstand gegenüber **NK3b** oder **NK1** nicht neu bzw. beruhe gegenüber einer Zusammenschau der Druckschriften **NK1** und **NK5** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2005 049 046 B4 im Umfang der Ansprüche 1 bis 6 für nichtig zu erklären

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;  
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent, soweit es angegriffen ist, mit Hilfsantrag 1 gemäß Schriftsatz vom 12. August 2011 sowie dem in der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2011 neu überreichten Hilfsantrags 2.

Gemäß Hilfsantrag 1 soll das Streitpatent im Patentanspruch 1 nachfolgende Fassung erhalten und die Ansprüche 2 bis 6, soweit sie in der erteilten Fassung nicht

tig sind, von dem Patentanspruch 1 der nachfolgenden Fassung abhängig sein.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

1. Rutschfestes Sicherheitssteigeisen (1) für Allgemeinbefestigung, das Folgendes aufweist:  
ein Zackenpolster (20) aus einem Polster aus elastischem Material wie z. B. einem Schaumharz oder Gummi, das mit einer Mehrzahl von Zacken (10) versehen ist; und eine Schlaufe, die in einem Stück mit dem Zackenpolster (20) ausgebildet ist, um fixierbar über Schuhen eingehakt zu werden; gekennzeichnet durch ein Gliederband (30), das von vier Ecken des Zackenpolsters (20) ausgehend nach außen orientiert ist; und ein Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43), das am äußeren Ende des Gliederbandes (30) ausgebildet ist, wobei das Zackenpolster (20), die Schlaufe, das Gliederband (30) und das Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43) in einem Stück aus einem elastischen Material ausgebildet sind, wobei das Ringband des Sicherheitssteigeisens im nicht an Schuhen befestigten Zustand ein Kreisring ist.

Hinsichtlich des Wortlauts der Ansprüche 1 bis 6 in der gemäß Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2011, wird auf den Tenor der Entscheidung Bezug genommen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie führt aus, die Erfindung sei so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne und der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber den genannten Druckschriften neu und auch erfinderisch. Jedenfalls sei das Streitpatent in einer der sich aus den Hilfsanträgen ergebenden beschränkten Fassung patentfähig.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage, mit der die Beklagte Zweifel an der ausreichenden Offenbarung des Streitpatents im angegriffenen Umfang äußert sowie sich auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit beruft (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1), ist auch überwiegend begründet, da die angegriffenen Ansprüche 1 bis des Streitpatents insoweit für nichtig zu erklären, ist, als sie über die von der Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 2 hinausgehen.

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft eine als „Sicherheitssteigeisen für Allgemeinbefestigung“ bezeichnete Vorrichtung in Form eines Zackenpolsters aus einem elastischem Material, welches an allen Arten von Schuhen einschließlich Bergsteigerstiefeln, Schuhen mit hohen Absätzen und Gummischuhen befestigt werden kann.

Die Beschreibung des Streitpatents geht davon aus, dass es zum Prioritätszeitpunkt aus dem Stand der Technik zwar neben herkömmlichen festen, nicht flexiblen Steigeisen aus Metall – welche aufgrund ihrer Festigkeit und Größe eine andere Verwendung als beim Bergsteigen, z. B. auf einer eisigen Straße kaum erlaubten und zudem erhebliche Nachteile beim Tragekomfort aufwiesen - zwar auch solche bekannt seien, bei denen die Zackenpolster sowie die Befestigungsvorrichtungen in Form von Schlaufen oder Laschen elastisch seien und die daher bequem angelegt und getragen werden könnten. Bei den insoweit nach dem Stand der Technik bekannten elastischen Zackenpolstern könne jedoch vorkommen, dass diese sich aufgrund der Elastizität des Zackenpolsters sowie der Ausgestaltung der Befestigungsvorrichtungen von der Schuhen lösen könnten, wodurch die Sicherheit beeinträchtigt werde, vgl. Absatz [0008 - 0010] des Streitpatents.



2. Dem Streitpatent liegt daher als technisches Problem zum einen die **Aufgabe** zugrunde, ein Sicherheitssteigeisen für Allgemeinbefestigung bereitzustellen, das vordere/hintere/linke/rechte Seiten von Schuhen rings um ein Zackenpolster umschließt, um sich elastisch daran anzupressen und sie zu greifen, so dass sich das Steigeisen nicht von den Schuhen löst, wodurch Sicherheit gewährleistet wird, und ferner ein solches Sicherheitssteigeisen bereitzustellen, das infolge der Eigenschaften eines elastischen Materials ein hervorragendes Tragegefühl und Gehen aufweist, an allen Arten von Schuhen einschließlich Bergsteigerstiefeln, Schuhen mit hohen Absätzen und Gummischuhen befestigt werden kann, es weiterhin einem Benutzer erlaubt, sicher einen Berg zu besteigen und sicher auf einer rutschigen eisigen Straße des Erdbodens zu gehen, und den Vorteil hat, bequem transportierbar zu sein, vgl. Absatz [0012] und [0013] des Streitpatents.

3. Gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 wird diese Aufgabe gelöst durch ein

1. Rutschfestes Sicherheitssteigeisen (1) für Allgemeinbefestigung, das Folgendes aufweist:
2. ein Zackenpolster (20) aus einem Polster aus elastischem Material wie z.B. einem Schaumharz oder Gummi, das mit einer Mehrzahl von Zacken (10) versehen ist; und
3. eine Schlaufe, die in einem Stück mit dem Zackenpolster (20) ausgebildet ist, um fixierbar über Schuhen eingehakt zu werden; gekennzeichnet durch
4. ein Gliederband (30), das von vier Ecken des Zackenpolsters (20) ausgehend nach außen orientiert ist; und
5. ein Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43), das am äußeren Ende des Gliederbandes (30) ausgebildet ist, wobei
6. das Zackenpolster (20), die Schlaufe, das Gliederband (30) und das Ringband (40; 41, 42, 42a, 42b, 43) in einem Stück aus einem elastischen Material ausgebildet sind.

4. Als **Fachmann** ist daher ein Schuhtechniker mit langjähriger Erfahrung in Konstruktion und Herstellung von an Schuhen zu befestigenden Gleitschutzvorrichtungen anzusehen.

## II.

Die Klage hat insoweit Erfolg, als sich die mit dem Hauptantrag angegriffenen und mit Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung der angegriffenen Ansprüche 1 bis 6 als nicht patentfähig erweisen.

### Hauptantrag

1. Zur erteilten Fassung des Streitpatents:

Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung gem. §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist nicht gegeben. Die Erfindung ist entgegen den von der Beklagten geäußerten Zweifeln so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Nach der Beschreibung und den Ansprüchen, insbesondere aufgrund des in Absatz [0004] als nachteilig beschriebenen konventionellen Steigeisens, dem zitierten Stand der Technik in der Patentschrift in den Absätzen [0006] - [0010] sowie der Angabe, dass ein elastisches Zackenpolster vorgesehen ist, erkennt der Fachmann, dass kein festes Steigeisen, sondern ein an Schuhen befestigbarer Gleitschutz beansprucht werden soll.

Als Zackenpolster definiert Merkmal 2 des Streitpatents ein Polster aus elastischem Material, das mit einer Mehrzahl von Zacken versehen ist. Hierbei versteht

der Fachmann unter dem Begriff „Zacken“ ein spitzes, über eine Oberfläche hervorstehendes Element, also einen Spike, welcher in der Regel nur eine Spitze aufweist. Dies wird auch durch die in englischer Sprache eingereichten Anmeldeunterlagen bestätigt, wo im Anspruch 1 der Begriff "plurality of spikes" verwendet wird. Die Definition der Patentinhaberin, die sich auf Abs. 0029 und Anspruch 2 der Streitpatentschrift bezieht, wonach die Zacken (10) mit einer Mehrzahl von Krallen (13) versehen sein müssen, trifft nicht zu, da sie nur von einem bestimmten Ausführungsbeispiel ausgeht und die allgemeiner gehaltene Fassung des Anspruchs 1 nicht berücksichtigt.

Der Hinweis der Patentinhaberin auf Abs. 0008 der Patentschrift, wo ein Gleitschutz mit Spikes als nachteilig beschrieben sei, überzeugt nicht. Dort werden nämlich Spikes nicht generell als nachteilig angesehen, sondern lediglich solche, die aufgrund ihrer Gestalt zerbrochen und verbogen werden können. Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 der Anmeldeunterlagen ("a spike pad") ergibt sich überdies, dass das Wort "ein" vor Zackenpolster nicht als Zahlwort zu verstehen ist, sondern als unbestimmter Artikel. Somit werden von diesem Anspruch auch Gleitschutzvorrichtungen mit mehreren Zackenpolstern umfasst.

2. Die Gleitschutzvorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 ist nicht neu.

Die Druckschrift **NK3b** betrifft nach Abs. 0010 ("anti-slip overshoe for fitting over a shoe sole, ... the first gripping pad including a gripping ridge integrated in the first gripping pad for providing traction...") einen rutschfesten Gleitschutz für Allgemeinbefestigung (Merkmal 1).

Der gesamte Gleitschutz gemäß **NK3b** ist aus elastischem Material (vgl. Abs. 0017), somit auch das Polster (gripping pad 18), das zudem nach Abs. 0027 i. V. m. Fig. 1 mit einer Mehrzahl von "spikes" versehen ist (Merkmal 2).

Die Figuren 1a, 1b und 5 der **NK3b** zeigen i. V. m. Abs. 0034 und 0036, ein erstes Zackenpolster (pad 18), erste Bänder (dort front arms 30a) und ein entsprechen-

des Teil (toe portion 34) eines Ringbandes 14, die zusammen eine Schlaufe ausbilden, um fixierbar über Schuhen eingehakt zu werden. Auch Gliederbänder (front arms 30a und intermediate arms 30b), die von vier Ecken des Zackenpolsters (pad 18) ausgehen und nach außen orientiert sind, sind hieraus zu entnehmen (Merkmale 3 und 4).

Nach S. 6, Abs. 0019 i. V. m. Fig. 1a und 1b ist eine äußere Ringstruktur (outer ring structure 14) vorhanden. Dieser Ring 14 ist über Bänder (web structure 28 oder arms 30a, 30b) mit dem Zackenpolster (pad 18) verbunden (vgl. Abs. 0034 und 0036). Dies entspricht dem Merkmal 5, wonach ein Ringband am äußeren Ende des Gliederbandes ausgebildet ist.

Da der gesamte Gleitschutz (overshoe 10) gemäß Abs. 0017 i. V. m. Fig. 1a und 1b in einem Spritzgussverfahren hergestellt wird, sind folglich das Zackenpolster (pad 18), die Schlaufe (toe area 32) , das Gliederband (web structure 28 oder arms 30a, 30b) und das Ringband (outer ring structure 14) in einem Stück aus einem elastischen Material (elastic material) ausgebildet (Merkmal 6).

### **Zum Hilfsantrag 1**

Der mit der Eingabe der Beklagten vom 12. August 2011 eingereichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliches Merkmal:

7. wobei das Ringband des Sicherheitssteigeisens im nicht an Schuhen befestigten Zustand ein Kreisring ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist unzulässig.

Den Figuren 1, 2, 4 und 6 mag zwar ein Ringband entnehmbar sein, welches ein Kreisring ist, jedoch findet eine besondere Ausgestaltung des Ringbandes als

Kreis keine Erwähnung. Es fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass ein kreisförmiges Ringband die Aufgabe besonders vorteilhaft löst. Eine zeichnerische Betonung der Kreisform ist gleichfalls nicht gegeben. Demgegenüber wird eine Vielzahl von anderen Merkmalen in den Figuren gezeigt, die aber im Gegensatz zu der Kreisform in der Beschreibung und den Ansprüchen durchaus als erfindungswesentlich offenbart sind. Ebenso ist weder aus der Beschreibung noch aus den Figuren ersichtlich, dass die Form des Ringbandes im nicht am Schuh befestigten Zustand von erfindungswesentlicher Bedeutung sein sollte. Das zusätzliche Merkmal 7 kann folglich nicht nachträglich zur Beschränkung des Patentschutzes herangezogen werden (BGH GRUR 85, 214, Walzgut-Kühlbett).

### **Zum Hilfsantrag 2**

Der mit der Eingabe vom 12. August 2011 eingereichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgende zusätzliche Merkmale:

8. wobei das Gliederband (30)
  - erste Bänder umfasst, die in Richtung auf die Spitze der Schuhe orientiert und symmetrisch ausgebildet sind;
  - zweite Bänder (32), die in Richtung auf den Absatz der Schuhe orientiert und symmetrisch ausgebildet sind;
  - eine trapezförmige Spitzenschlaufe (A) umfasst, die durch die ersten Bänder (31) und einen ersten Bogen (41) des Ringbandes (40) gebildet wird, der die ersten Bänder (31) miteinander verbindet;
  - eine fächerförmige Absatzschlaufe (B) umfasst, die durch die zweiten Bänder (32) und einen zweiten Bogen (42) des Ringbandes (40) gebildet wird, der die zweiten Bänder (32) miteinander verbindet;

- wobei beiderseitige Anpressteile (C) durch einen dritten Bogen (43) gebildet werden, der den ersten Bogen (41) mit dem zweiten Bogen (42) verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass
9. bei dem Sicherheitssteigeisen der zweite Bogen (42) mit einem dritten Band (42a), das quer über das Innere des Steigeisens ausgebildet ist, und einem vierten Band (42b) versehen ist, das einen Mittelteil des dritten Bandes (42a) mit einem Mittelteil des zweiten Bogens (42) verbindet, wobei das dritte Band (42a) und das vierte Band (42b) in einem Stück ausgebildet sind.

Die Ansprüche 1 - 4 nach Hilfsantrag 2 sind zulässig. Der danach geltende Anspruch 1 ist durch die Aufnahme der Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 4 und 6 beschränkt worden, und die übrigen Ansprüche nach diesem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 2, 3 und 5, so dass weder der Gegenstand geändert noch der Schutzbereich des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert werden.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu.

Die Gleitschutzvorrichtungen der Druckschriften **NK1** und **NK3b** weisen zwar Ringbänder auf, diese sind jedoch nicht mit dritten und vierten Bändern versehen. Somit fehlt diesen Gegenständen, was auch von der Klägerin nicht bestritten wurde, bereits das Merkmal 9.

Die Schrift **NK2** offenbart lediglich verschiedene Ausführungsformen von Spikes an Stiefelsohlen, weshalb hieraus keines der Merkmale 1 bis 9 zu entnehmen ist.

Die Gleitschutzvorrichtungen nach **NK4**, **NK5**, **P3**, **P6** sowie **P9** zeigen Gleitschutzvorrichtungen, deren Vorderteil an die Form von Schuhen angepasst ist, um die Schuhspitze darin aufzunehmen. Die im Prüfungsverfahren berücksichtig-

ten Schriften **P1**, **P2**, **P4**, **P5**, **P7**, **P8** und **P10** betreffen Gleitschutzvorrichtungen, die mit Halteriemen oder hakenartigen Befestigungselementen an Schuhen fixiert werden. Wie die Figur in **P11** zeigt, ist das Zackenpolster mit einer vorderen und einer hinteren elastischen Schlaufe versehen, um fixierbar über Schuhe eingehakt zu werden. Ein Ringband, das am äußeren Ende eines Gliederbandes ausgebildet ist (Merkmal 5), ist somit bei keiner der genannten Schriften vorhanden.

2. Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit muss die nachveröffentlichte Druckschriften **NK3b** außer Betracht bleiben.

Der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommende Stand der Technik ergibt sich nunmehr aus der Druckschrift **NK1**, die einen Gleitschutz mit den Merkmalen 1 bis 6 und 8 der gegliederten Fassung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag betrifft. Somit unterscheidet sich der patentgemäße Gleitschutz vom Gleitschutz nach **NK1** durch Merkmal 9. Wie insbesondere Fig. 9 der **NK1** zeigt, ist im Fersenbereich am Ringband (ring 24) eine Zugschlaufe (pull-tab 32) angebracht. Diese Zugschlaufe 32 stellt keinen Bogen im Sinne des Streitpatents dar, weil sie außen am Ringband befestigt ist, wohingegen der zweite Bogen 42 nach Merkmal 8 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 und Abs. 0034 der Streitpatentschrift ein Teil des Ringbandes ist ("... und einen zweiten Bogen 42 des Ringbandes 40 gebildet wird, ..."). Eine Anregung, auf eine Zugschlaufe zu verzichten und den zweiten Bogen mit einem dritten Band zu versehen, das quer über das Innere des Steigeisens ausgebildet ist, und zudem mit einem vierten Band zu versehen, das einen Mittelteil des dritten Bandes mit einem Mittelteil des zweiten Bogens verbindet, ist dieser Schrift nicht zu entnehmen. Insbesondere, weil die Ausbildung nach Merkmal 9 nicht die Funktion einer Zugschleife hat, sondern nach Abs. 0045 der Streitpatentschrift dazu dient, eine feste und elastische Fixierung zu erreichen und um das Verziehen der Bänder und eine Bewegung in allen Richtungen zu vermeiden.

Auch die einen "Anti-Slip-Overshoe" betreffende Schrift **NK5** offenbart nicht das Merkmal 9. Nach Auffassung der Klägerin zeigt dort die farblich gekennzeichneten Version der Figur 13 (**NK6**)

- den Bereich eines Bandes unterhalb der Öffnungen 160, der dem dritten Band entspricht, das quer über das Innere des Steigeisens (Gleitschutz) ausgebildet ist,
- den Bereich eines Bandes oberhalb der Öffnung 156, der dem zweiten Bogen entspricht, und
- den Teil eines Bandes zwischen den Öffnungen 156 und 160, der dem vierten Band entspricht, das einen Mittelteil des dritten Bandes mit einem Mittelteil des zweiten Bogens verbindet.

Dieser Auffassung ist nicht zu folgen. Fig. 13 zeigt lediglich ein einziges Band, welches über die Ferse des Schuhs gezogen wird und eine zentrale Öffnung ("a center aperture 156") sowie zwei seitlich davon nach unten versetzte Öffnungen ("oval apertures 160") aufweist. Einen zweiten Bogen, der nach Abs. 0034 der Streitpatentschrift ein Teil des Ringbandes ist und der mit einem dritten Band versehen ist, welches quer über das Innere des Steigeisens (Gleitschutz) ausgebildet ist, und mit ein vierten Band versehen ist, das einen Mittelteil des dritten Bandes mit einem Mittelteil des zweiten Bogens verbindet, ist dort nicht zu erkennen. Ebenso enthält diese Druckschrift für den Fachmann keinen diesbezüglichen Hinweis, zumal die Öffnungen im Fersenteil dieses Gleitschutzes andere Funktionen haben als die Bänder im Fersenbereich des streitigen Gleitschutzes. Diese sollen nämlich nach den Abs. 0089 und 0090 lediglich das Ziehen über die Ferse und das Verstrecken erleichtern ("In addition to facilitating stretching, the center aperture is useful for pulling the overheel 108 over the heel portion of a shoe by extending a finger at least partially into the first aperture.").

Somit führt weder die Druckschrift **NK5** alleine noch eine Zusammenschau mit **NK1** zur Ausgestaltung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in seiner gem. Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung.



Da auch den Druckschriften **NK2** bis **NK4** sowie **P1** bis **P11** bereits das Merkmal 9 nicht zu entnehmen ist, ist der gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchte Gleitschutz aus dem gesamten Stand der Technik nicht nahegelegt.

Somit hat das Streitpatent im Umfang der verteidigten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 Bestand.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Sredl

Merzbach

Dr. Fritze

Rothe

Fetterroll

prä