



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 329/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 11 229

...

...

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter Schell, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Rothe

beschlossen:

Auf den Einspruch wird das Patent 101 11 229 mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

- Patentansprüche 1 bis 17 vom 11. Juni 2008,
- 6 Seiten Beschreibung vom 11. Juni 2008 (überarbeitete Sp. 1 bis 6 der Patentschrift).

G r ü n d e

I.

Die Erteilung des am 8. März 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 101 11 229 mit der Bezeichnung „Sohlenelement mit Unterstützungselement, Verfahren zu seiner Herstellung und Schuh mit Sohlenelement“ ist am 21. November 2002 veröffentlicht worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende macht geltend, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 12 des angegriffenen Patents nicht neu seien, zumindest aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

Die Einsprechende hat folgende Schriften benannt:

- (D1) DE 199 04 774 A1
- (D2) US 4 921 762
- (D3) US 4 816 345
- (D4) US 5 141 578 A
- (D5) US 5 318 645 A
- (D6) US 6 026 599 A
- (D7) FR 2 488 829 A

Sie beantragt,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 17 vom 11. Juni 2008 sowie mit 6 Seiten Beschreibung vom 11. Juni 2008 (durch die Seiten 3, 3a und 6 geänderte Spalten 1 bis 6 der Patentschrift) beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat zu den Ansprüchen vom 11. Juni 2008 sachlich nicht Stellung bezogen.

Die geltenden Ansprüche 1, 6 und 12 lauten:

- "1. Verfahren zum Herstellen eines Sohlenelements, insbesondere für Sportschuhe, das die folgenden Schritte aufweist:
 - a. Herstellen eines Sohlenvorkörpers und eines Unterstützungselementvorkörpers, wobei der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper aus einem Material auf gleicher Polymer-Basis hergestellt sind und unterschiedliche

mechanische Eigenschaften sowie keine Verbindungsmittel aufweisen;

- b. Platzieren des Sohlenvorkörpers und des Unterstützungselementvorkörpers in einer Form; und
- c. Verbinden des Sohlenvorkörpers und des Unterstützungselementvorkörpers unter Anwendung von Wärme und Druck ohne das Hinzufügen von Verbindungsmitteln, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- d. der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper vorvulkanisiert werden, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen.“

„6.Sohlenelement, insbesondere für Sportschuhe, aufweisend:

- a. eine Sohle mit mindestens einem Unterstützungselement, wobei
- b. die Sohle und das Unterstützungselement aus einem Sohlenvorkörper bzw. aus einem Unterstützungselementvorkörper aus einem Material auf gleicher Polymer-Basis hergestellt sind, unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen sowie ohne Verbindungsmittel miteinander verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- c. der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper vorvulkanisiert sind, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen.“

„12. Schuh, insbesondere Sportschuh, aufweisend:

- a. eine Außensohle, eine Innensohle und Obermaterial;
- b. eine Zwischensohle mit mindestens einem Unterstützungselement, wobei die Zwischensohle und das Unterstützungselement aus einem Zwischensohlenvorkörper bzw. aus einem Unterstützungselementvorkörper aus einem Mate-

rial auf gleicher Polymer-Basis hergestellt sind, unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen sowie ohne Verbindungsmittel miteinander verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet, dass**

- c. der Zwischensohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper vorvulkanisiert sind, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen.“

Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 11 und 13 bis 17 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Patentschrift verwiesen.

II.

Der zulässige Einspruch hat insoweit Erfolg, als er zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents führt.

Gegenstand des angefochtenen Patents ist ein Sohlenelement mit Unterstützungselement, ein Verfahren zu seiner Herstellung und ein Schuh mit Sohlenelement.

Aus dem Stand der Technik nach der US 5 141 578 A (**D4**) ist es zur Herstellung von Einlegesohlen mit verschiedenen Härtebereichen bereits bekannt (vgl. D4, Sp. 2, Z. 45 und 46), verschiedene Teile aus Ethylvinylacetat (EVA) in Formen einzulegen, zu vulkanisieren und dadurch zusammensetzen (vgl. D4, Sp. 2, Z. 31 – 33 sowie die geltende Patentbeschreibung Seite 3a Abs. 1 eingegangen am 11. Juni 2008).

Ausgehend von der (**D4**) ergibt sich die **Aufgabe**, ein anderes Herstellungsverfahren für Sohlen mit Bestandteilen unterschiedlicher mechanischer Eigenschaften anzugeben, das zu stabileren Sohlen führt und es trotzdem in einfacher Weise

ermöglicht, die mechanischen Eigenschaften einer Sohle und eines integrierten Unterstützungselements über einen weiten Bereich zu variieren (vgl. 2. Absatz der Seite 3 der Beschreibung eingegangen am 11. Juni 2008).

Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren, einem Sohlenelement und einem Schuh gemäß den Ansprüchen 1, 6 bzw. 12.

Als **Fachmann** ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Schuhtechnik anzusehen, der über Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Schuhsohlenelementen verfügt.

Die geltenden Ansprüche 1, 6 und 12 sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den erteilten Ansprüchen 1, 6 und 12 sowie in den Absätzen [0008] (Sp. 2, Z. 37 - 42), [0017] (Sp. 3, Z. 61 - 66) und [0019] (Sp. 4, Z. 25 - 27) der Patentschrift und sind in den ursprünglichen Unterlagen in den Ansprüchen 1, 6 und 12 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung Seite 3, Zeilen 27 bis 30, Seite 6, 2. Absatz und Seite 7, Zeilen 5 und 6 offenbart.

Die offensichtlich gewerblich anwendbaren Gegenstände der Ansprüche 1, 6 und 12 sind neu.

Die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik gegeben, weil keine der Entgegenhaltungen **D1** bis **D7** ein gattungsgemäßes Verfahren zum Herstellen eines Sohlenelements oder ein gattungsgemäßes Sohlenelement offenbart, bei dem der Sohlenvorkörper und der Unterstützungsvorkörper vorvulkanisiert werden, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen.

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 12 ist ebenfalls gegeben, weil aus dem Stand der Technik auch kein gattungsgemäßer Schuh hervorgeht, bei dem der Zwischensohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper vorvulkanisiert sind, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen.

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 6 und 12 beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der Druckschrift **D4**, die den Gegenständen der Ansprüche 1, 6 und 12 jeweils am nächsten kommt, wird beschrieben, zwei Innensohlenteile auf gleicher Polymer-Basis zusammenzuvulkanisieren (vgl. Anspruch 1), wobei zwei flache Vorprodukte aus EVA hergestellt, in Stücke gebrochen und zur Herstellung der fertigen Sohle in verschiedene Bereiche der Form gegeben werden und durch Vulkanisation die fertige Innensohle erzeugt wird. Im Unterschied zum patentgemäßen Vorgehen wird, um die mechanischen Eigenschaften der Innensohlenteile einzustellen, wie in der auf **D4** aufbauenden **D5** eingehender erläutert, die Konzentration an EVA und an Blähmittel variiert (vgl. dort Spalte 2, Zeilen 34 bis 42); die Vorvulkanisierung der Sohlenelemente in diesen Schriften hingegen nicht erwogen. Eine Anregung zu der mit dem angefochtenen Patent beanspruchten Lösung findet sich somit in diesen Druckschriften nicht.

Da der Entgegenhaltung **D6** keine Offenbarungen zur Herstellung einer Sohle zu entnehmen sind, ergibt sich daraus ebenfalls keine Anregung, bei einem gattungsgemäßen Verfahren, einem gattungsgemäßen Sohlenelement bzw. einem gattungsgemäßen Schuh die beiden Sohlenteile zur Einstellung ihrer mechanischen Eigenschaften vorzuvulkanisieren.

Die Vorgehensweise gemäß Druckschrift **D7** schließt das Vorvulkanisieren sogar aus, indem man dort ausdrücklich unvulkanisiertes Material verwendet (vgl. Seite 4, Zeilen 22 und 23, „on place cette ébauche constituée des deux mélanges différents non vulcanisés de copolymère d'éthylène“).

Sowohl für sich als auch in der Zusammenschau betrachtet führen die von der Einsprechenden zusätzlich zu dem im Prüfungsverfahren bereits berücksichtigten Stand der Technik eingebrachten Druckschriften den Fachmann somit nicht zu den Gegenständen der Ansprüche 1, 6 oder 12 des angefochtenen Patents.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, von der Einsprechenden zur Begründung der vermeintlich mangelnden Patentfähigkeit nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften **D1** bis **D3** führt zu keiner anderen Beurteilung.

Alle für die Patentierbarkeit geforderten Kriterien sind demnach erfüllt. Die geltenden Ansprüche 1, 6 und 12 haben somit Bestand.

Die Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 11 und 13 bis 17 betreffen zweckmäßige, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen der Gegenstände der Ansprüche 1, 6 bzw. 12 und haben daher zusammen mit diesen Ansprüchen ebenfalls Bestand.

Dr. W. Maier

Dr. Fritze

Schell

Rothe

Bb