



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 67/19 (EP)

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2021

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 1 796 490
(DE 50 2005 008 387)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel sowie die Richter Dr.-Ing. Schwenke, Dipl.-Ing. Univ. Gruber und Dipl.-Chem. Dr. Deibele für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 796 490 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung u. a. für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 796 490 (Streitpatent), das am 17. August 2005 als internationale Patentanmeldung PCT/DE2005/001446 angemeldet worden ist und die Priorität des deutschen Gebrauchsmusters DE 20 2004 013 816 U in Anspruch nimmt. Es trägt die Bezeichnung „Socke“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 50 2005 008 387 geführt.

Das in deutscher Verfahrenssprache abgefasste Streitpatent, das vollumfänglich angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung sieben Patentansprüche mit

dem unabhängigen Patentanspruch 1 und den auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüchen 2 bis 7.

Die Klägerin macht geltend und begründet dies, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, nämlich weder neu noch erfinderisch (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPÜ).

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie in geänderten Fassungen mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Februar 2021.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1. Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen sind, die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, und dass die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind.

Gegliedert nach Merkmalen lautet der Patentanspruch 1 wie folgt:

1. Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen sind,
 - 1.1 die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
 - 1.2 die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen,
 - 1.3 und dass die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind.

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 796 490 B1 (= Anlage NK1) Bezug genommen.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet (Ergänzungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

- 1Hi1** Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels ~~mindestens~~zweidrei Polster vorgesehen sind,
- 1.1 die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.2Hi1** die drei Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere Polster länger ist als die äußeren Polster,
- 1.3 und dass die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 2 bis 6 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

- 1Hi1** Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels ~~mindestens~~zweidrei Polster vorgesehen sind,
- 1.1 die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.2Hi2** die drei Polster (3) über den Bereich des Knöchels erweitert sind,
- 1.2.1Hi2** die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere Polster eine größere Länge aufweist als die äußeren

- 1.3 die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind;
- 1.4Hi2** die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen,
- 1.5Hi2** wobei mindestens ein Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13) vorgesehen ist, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden Luftkanälen (25) erstreckt.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 4 bis 6 mit angepassten Rückbezügen als Unteransprüche 2 bis 4 an.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen, Auslassungen gestrichen):

- 1Hi1** Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels ~~mindestens zweidrei~~ Polster vorgesehen sind,
- 1.1 die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.2Hi2** die drei Polster (3) über den Bereich des Knöchels erweitert sind,
- 1.2.1Hi2** die Polster (3) unterschiedliche Längen aufweisen, wobei das mittlere Polster eine größere Länge aufweist als die äußeren
- 1.3 die Polster (3) im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind;
- 1.4Hi2** die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen,
- 1.5Hi2** mindestens ein Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13) vorgesehen ist, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden Luftkanälen (25) erstreckt; und
- 1.6Hi3** drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) der Socke angeordnet sind, welche die beiden Klimakanäle (25) an der Beininnen- und der Beinaußenseite der Socke verbinden.

An diesen Patentanspruch schließen sich die erteilten Unteransprüche 4 bis 6 mit angepassten Rückbezügen als Unteransprüche 2 bis 4 an.

Die Klägerin hat u. a. folgende Druckschriften und Dokumente eingereicht:

- NK2 internationale Offenlegungsschrift WO 2006/024260 A1;
- NK3 deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 20 2004 013 816 U1;
- NK5 internationale Offenlegungsschrift WO 2004/043176 A2;
- NK6 deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 297 15 762 U1;
- NK8 Auszug aus dem Produktkatalog der „High Teach Institut für Marketing und Personalentwicklung GmbH“, S. 16-17 (Copyright-Vermerk 2003);
- NK8a Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“ der Seite <http://web.archive.org/web/2003061421/http://www.x-socks.com/download/e/cataloue.pdf>, abgerufen am 30. Januar 2019, vom 14. Juni 2003;
- NK8b Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine“ der Seite <http://web.archive.org/web/2003100117202/http://x-socks.com:80/countrys/australia/e/index.html>, abgerufen am 30. Januar 2019, vom 1. Oktober 2003;
- NK9 Registereauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zur deutschen Marke 39740311, Stand 20. Dezember 2018;
- NK10 Auszug aus dem Katalog der „High Teach Institut für Marketing und Personalentwicklung GmbH“, S. 34-35 (Copyright-Vermerk 2003);
- NK11 Registereauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zur Unionsmarke 002190650, Stand 20. Dezember 2018;
- NK12 Registereauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts zum Patent 503 09 810, Stand 20. Dezember 2018;
- NK13 Abbildung eines Sockenpaars „RUN SPEED ONE“ mit Verpackung, Druckdatum Februar 2003 und Copyright-Vermerk 2002 auf der Verpackung;

- NK13a Kopien von Lieferscheinen zu Lieferungen der Klägerin an die L... GmbH vom 16. und 30. Januar 2004, sowie an die T... vom 2. März 2004 und vom 16. Juli 2004, je u. a. betreffend Socken „X-SOCKS C.TO UOMO POLIAM RUN SPEED ONE P.F.“;
- NK14 Produktkatalog des „H... GmbH“ (vollständige Fassung, enthält Auszüge NK8 und NK10, Copyright-Vermerk 2003).

Sie ist der Auffassung, die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 7 des Streitpatents in der erteilten Fassung seien aufgrund fehlender Neuheit nicht patentfähig. Der Produktkatalog des „H... GmbH“, den die Klägerin zunächst in Auszügen (NK8 und NK10), nachfolgend in vollständiger Fassung als NK14 vorgelegt hat, sei vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden (vgl. den Urheberrechtsvermerk mit der Jahreszahl 2003 auf den Seiten 16 und 17) und offenbare alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Auch beruhen die Patentansprüche in der erteilten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn sie seien nahegelegt durch NK5 allein bzw. in Kombination mit der offenkundigen Vorbenutzung NK13. Soweit sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents vom Stand der Technik nach NK5 lediglich dahingehend unterscheidet, dass die Polster unterschiedlich lang ausgebildet seien, weise dieses Merkmal keine technische Wirkung auf und sei daher im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Auch die Unteransprüche 2 bis 7 enthielten nichts Patentfähiges; sie seien jeweils in NK5, NK8 und NK13 offenbart.

In den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3 sei Patentanspruch 1 unzulässig erweitert. Das Streichen des Merkmals der gleichen (und kürzeren) Länge der äußeren Polster unter ausschließlicher Beibehaltung des Merkmals der unterschiedlichen Länge aller Polster gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 stelle

eine verallgemeinerte Lehre dar, die der Fachmann der ursprünglichen Offenbarung nicht entnehmen könne. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sei auch deshalb unzulässig erweitert, weil er einen Gegenstand beanspruche, der in dieser Kombination nicht ursprungsoffenbart sei. Zwar offenbare die Beschreibung, dass die Polster über den Bereich des Knöchels erweitert werden könnten. Jedoch stelle dies eine ausschließliche Alternative dar, die zusammen mit den unterschiedlichen Längen der Polster, wobei das mittlere Polster länger sei als die äußeren, nicht offenbart sei. Auch die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 beanspruchten drei Klimakanäle stellten eine unzulässige Erweiterung dar.

Die in den Hilfsanträgen jeweils hinzugefügten Merkmale könnten darüber hinaus gegenüber NK8/NK14 keine Neuheit begründen und beruhten auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit gegenüber NK5. Die engere Fassung, nach der das mittlere Polster länger als die beiden äußeren Polster seien, sei als nicht technisches Merkmal bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 796 490 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 8. Februar 2021, erhält.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin entgegen und erachtet das Streitpatent in der erteilten Fassung, zumindest aber in den Fassungen der nach ihrer Auffassung jeweils zulässigen Hilfsanträge 1 bis 3 für neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und damit patentfähig.

Der von der Klägerin vorgelegte Katalog (NK8/NK14) zeige keine Abbildungen der Technologie des Streitpatents, sondern die entsprechenden Merkmale der NK5. Entgegen dem Vortrag der Klägerin zur erfinderischen Tätigkeit - zur unterschiedlichen Länge der Polster des Streitpatents gegenüber der Anlage NK5 - könnten parallel ausgerichtete Polster sehr wohl einen Luftstau vermeiden, wenn die Socke vom Sportler getragen werde. Parallel ausgerichtete Polster seien dazu in jedem Fall besser geeignet als nicht parallel ausgerichtete, weil in jedem Fall das Vorhandensein von Luftkanälen deutlich begünstigt werde. Aus der NK8 gehe nicht hervor, ob es kleine Bögen an den Enden der Polster geben solle und wie die Längenrelation der drei Polster zueinander sein sollten. NK8, S. 16 zeige gleich lange Polster in einem Lüftungskanal 25. Hier müsste die sog. „Cross-Bandage“ über den Lüftungskanal 25 zusammenhängend angeordnet sein, damit überhaupt eine Bandage-Wirkung bestehe. In NK8 seien die Polster einmal auf der Cross-Bandage in Höhe des Knöchels gezeigt, während die Polster auf der Fußinnenseite vollständig im Luftkanal liegend gezeigt seien. Dies stelle keine sinnvolle Anordnung dar, denn damit wären die Polster versperrt.

Zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung durch die Socke gemäß Anlage NK13 führt die Beklagte aus, es handele sich dort nicht um parallel verlaufende, sondern um gekrümmte Polster. Dass diese unterschiedlich lang ausgebildet seien, werde ebenso bestritten wie die Behauptung, dass die Socken gemäß Anlage NK13 bereits im Jahr 2003 in Verkehr gebracht wurden.

Die Entgegenhaltung NK8 zeige Zeichnungen von Socken mit diversen zusätzlichen Merkmalen mit unterschiedlichen Polstern, die an ein Basisgestrick geformt seien. Am Tag der Veröffentlichung der Zeichnungen seien die gezeigten Abbildungen noch eine sehr unkonkrete Idee des Erfinders, wobei nicht klar gewesen sei, welche Merkmale tatsächlich wichtig für die Schaffung eines optimierten Sockens mit verbesserter Abführung von Feuchtigkeit aus einem Schuh gewesen seien. Derartige Socken seien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht hergestellt und/oder in der Praxis getestet worden.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 23. Dezember 2020 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt sowie weitere rechtliche Hinweise, insbesondere zu den von der Beklagten mit Schriftsatz vom 8. Februar 2021 eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 3.

Die ordnungsgemäß geladene Beklagte ist gemäß Ankündigung vom 21. September 2021 zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2021 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2 und Art. 56 EPÜ). Dies gilt auch im Hinblick auf die Fassung gemäß Hilfsantrag 1, die sich zwar als zulässig, aber nicht patentfähig erweist. Die jeweiligen Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 erweisen sich bereits als unzulässig, darüber hinaus auch als nicht patentfähig. Das Patent war daher in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung in der Streitpatentschrift eine Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, bei der mindestens im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster vorgesehen sind, die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0001]).

Da durch die Ansammlung von Schweiß im Schuh bzw. der Socke die Gefahr einer Blasenbildung am Fuß erhöht sei, sei man bemüht, einen Abtransport des Schweißes aus dem Schuh bzw. der Socke zu ermöglichen (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0002]).

Aus der Schrift DE 29715 762 U1 sei ein klimaregulierender Strumpf bekannt, insbesondere zum Einsatz bei Freizeitsportarten wie Joggen, Inline-Skating, Skilaufen oder dergleichen, der wenigstens einen von der Fußsohle bis zum Bund reichenden integrierten Luftkanal aus klimaregulierendem Netzstrickgewebe aufweise. Der Klimakanal ermögliche ein Verdunsten des größten Teils der entstehenden Feuchtigkeit, in dem die Schweißfeuchtigkeit aus dem Sohlenbereich des Schuhs bis in einen Bereich des Strumpfes gefördert werde, an dem eine freie Verdunstung möglich sei. Der bekannte klimaregulierende Strumpf erfülle alle an

ihn gestellten Aufgaben. Allerdings sei hierzu das Vorsehen eines Luftkanals erforderlich (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0003]).

Aus der Schrift WO 2004/043176 A sei zudem eine Socke bekannt, welche im Bereich des Knöchels Polster aufweise, die eine gekrümmte Form aufwiesen. Diese Polster verliefen nicht parallel, sondern der Abstand zwischen den Polstern verjügte sich in Richtung des Bundes der Socke. Durch diese Verjüngung sei der Lufttransport aus dem Schuh zwar verbessert; die Verjüngung bewirke jedoch einen Luftstau, der zu einer Behinderung beim Abtransport der Luft aus dem Schuh führe (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0004]).

2. Ausgehend vom bekannten Stand der Technik stellt sich das Streitpatent daher die Aufgabe, den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Schuh zu verbessern. Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Polster unterschiedliche Längen aufweisen, und dass die Polster im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind (Streitpatentschrift, Beschreibung, Abs. [0005]).

Dazu beschreibt der unabhängige Patentanspruch 1 eine Socke mit den vorstehend (vgl. Seiten 3 und 4) angegebenen Merkmalen.

3. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Textiltechniker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Socken bzw. Strümpfen anzusehen.

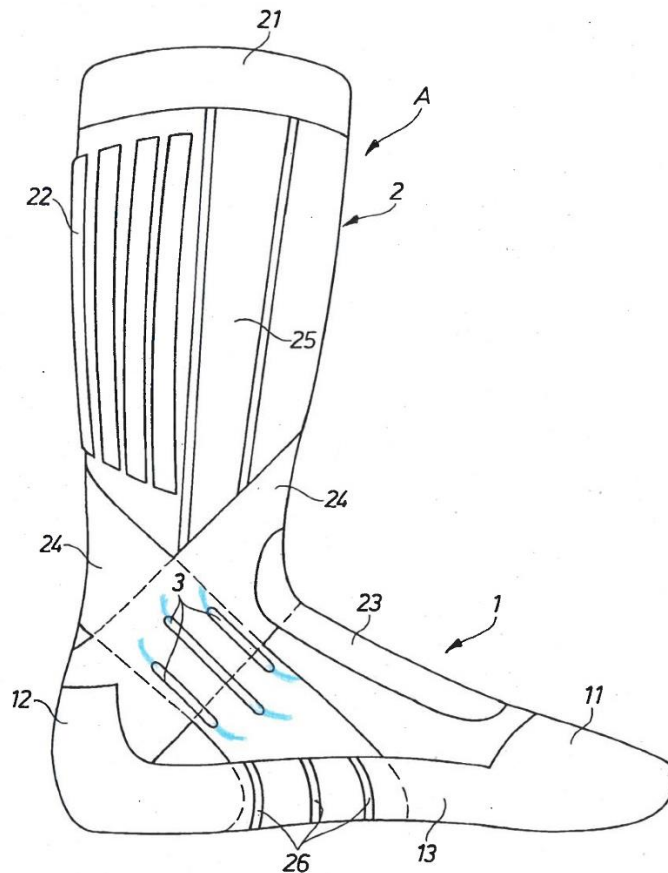
4. Dieser Fachmann legt den Merkmalen des Patentanspruchs 1, soweit sie der Auslegung bedürfen, folgendes Verständnis zugrunde:

Das Streitpatent geht von der Druckschrift WO 2004/043176 A (= Anlage NK5) aus (Abs. [0004]), aus der eine Socke bekannt ist, welche im Bereich des Knöchels

Polster aufweist, die eine gekrümmte Form aufweisen. Diese Polster verlaufen nicht parallel, sondern der Abstand zwischen den Polstern verjüngt sich in Richtung des Bundes der Socke. Durch diese Verjüngung ist der Lufttransport aus dem Schuh zwar verbessert; die Verjüngung bewirkt jedoch einen Luftstau, der zu einer Behinderung bei dem Abtransport der Luft aus dem Schuh führt. Nicht die gekrümmte Form der Polster bezeichnet das Streitpatent somit als „nicht parallel“; sondern es bezieht sich mit diesem Ausdruck auf den Abstand zwischen den Polstern in Richtung des Bundes der Socke, welcher sich verjüngt.

In Absatz [0018] ist nun beschrieben, dass im Bereich des Knöchels im Ausführungsbeispiel nach Figur 5 drei Polster (3) vorgesehen sind. Die zueinander parallelen Polster (3) sind schräg angeordnet. Die Polster (3) vollziehen hierdurch den Übergang von dem im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Fußteil (1) in den im Wesentlichen vertikal ausgerichteten Schaft (2). Dieser Übergang kann dadurch zusätzlich verbessert werden, dass an dem dem Fußteil (1) zugewandten Ende der Polster (3) ein kleiner Bogen vorgesehen ist, dessen freies Ende annähernd horizontal ausgerichtet ist. Vergleichbar kann das dem Fußteil (1) abgewandte Ende der Polster (3) einen kleinen Bogen aufweisen, dessen freies Ende annähernd vertikal ausgerichtet ist.

In Absatz [0019] heißt es weiter: Sind die Polster (3) in dieser Weise gekrümmt ausgeführt und in Richtung des Schaftes (21) verlängert, übernehmen die Polster (3) die Funktion von Luftführungen, um zu gewährleisten, dass die aus dem Schuh (B) entweichende feuchte Luft in dem dafür vorgesehenen Kanal (25) verdunstet bzw. geführt wird.



Durch das Vorsehen der kleinen Bögen an den Polstern - hier beispielhaft in hellblauer Farbe in Figur 5 eingezeichnet - weisen die Polster also insgesamt keinen geradlinigen, sondern einen gekrümmten Verlauf auf. Da es sich nicht mehr um Geraden handelt, kann auch keine „Parallelität“ zwischen den Polstern im strengen Wortsinne bestehen. Durch die Angaben, dass die Polster im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind (Merkmal 1.1) und dass die Polster im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind (Merkmal 1.3), sind jedoch Abweichungen mitumfasst, so dass gekrümmte Polster mit kleinen Bögen (Abs. [0018], [0019]), deren Abstände zueinander sich nicht verjüngen, unter den Wortlaut des Patentanspruchs 1 fallen.

Zum Abtransport der Feuchtigkeit (des Schweißes) aus dem Schuh sind im Streitpatent zwei Varianten beschrieben. Dabei handelt es sich um einen Luftkanal (Variante 1) und um einen Kanal oder um mehrere Kanäle zum Luftaustausch (Variante 2).

Variante 1: Der Luftkanal 25 geht vom Bund 21 aus und reicht bis in den Auftrittsbereich 13. Er ist aus klimaregulierendem Netzstrickgewebe. Zweck des Luftkanals ist, Feuchtigkeit aus dem Auftrittsbereich nach oben abzuleiten. Ein solcher Luftkanal kann auch auf der Beininnenseite oder beidseitig an der Socke vorgesehen sein (Abs. [0017]).

Variante 2: Im Bereich des Knöchels sind stabförmige Polster vorgesehen, mit denen im Schuh auftretende hohe Feuchtigkeit aus diesem herausgefördert werden kann. Durch die parallele Ausrichtung sind zwischen den Polstern ein oder mehrere Kanäle ausgebildet. Auf Grund der parallelen Ausrichtung der Polster zueinander, weisen die zwischen den Polstern ausgebildeten Spalte eine durchgehend gleichbleibende Größe auf, sodass ein Luftstau vermieden und ein Luftaustausch verbessert ist (Abs. [0006]). Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 sind zwei nahezu parallel ausgerichtete Polster 3 vorgesehen, zwischen denen ein Kanal ausgebildet ist (Abs. [0014]). Die beiden Polster 3 gemäß Figur 4 bilden daher einen Kanal zum Luftaustausch. Dies gilt auch für die Polster 3 gemäß Figur 5 und zwar unabhängig vom dort dargestellten Luftkanal 25.

Gemäß Merkmal 1.6Hi3 des Hilfsantrages 3 sind drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) der Socke angeordnet, welche die beiden Klimakanäle (25) an der Beininnen- und der Beinaußenseite der Socke verbinden. Zunächst ist festzustellen, dass an Stelle der Klimakanäle (25) hier die Luftkanäle (25) gemeint sind. Im Streitpatent ist dazu in Abs. [0021] wörtlich offenbart: „Sind an der Socke A auf der Beininnen- und Außenseite Luftkanäle 25 vorgesehen, erstrecken sich die Klimakanäle 26 zwischen den Luftkanälen 25 auf der Beininnen- und der Beinaußenseite. [...] Bei der Verbindung der Luftkanäle 25 auf der Beininnen- und der Beinaußenseite ist eine optimale Luftzirkulation im Schuh hervorgerufen, sodass ein Höchstmaß an Luftfeuchtigkeit aus dem Schuh bzw. der Socke abtransportiert werden kann.“ Eine gegenständliche Verbindung der Luftkanäle 25 auf der Beininnen- und der Beinaußenseite durch die Klimakanäle 26 ist damit noch nicht offenbart und auch nicht aus Figur 5 ersichtlich. Zumindest handelt es sich um

eine strömungstechnische Verbindung, um eine optimale Luftzirkulation im Schuh hervorzurufen und ein Höchstmaß an Luftfeuchtigkeit abzutransportieren.

II.

1. Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig, weil der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist.

Die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem in der Druckschrift NK14 offenbarten Stand der Technik.

Die Druckschrift NK14 betrifft den TRADE CATALOGUE 2003/2004 „X-SOCKS® ADVANCED FOOT PROTECTION“ der „H... GmbH“, von dem die Klägerin mit der NK8 die Seiten 16 und 17 und mit der NK10 die Seiten 34 und 35 auszugsweise vorgelegt hat.

Auf Seite 17 der NK14 ist eine Socke, insbesondere zum Einsatz bei sportlichen Aktivitäten, gezeigt, bei der im Bereich des Knöchels mindestens zwei Polster (AirFlow Ankle Pads™) vorgesehen sind, die zueinander benachbart angeordnet und im Wesentlichen stabförmig ausgebildet sind. Die gelben Polster weisen unterschiedliche Längen auf und sind, wie sich in Übereinstimmung mit den Seiten 16 und 26 ergibt, im Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet. Damit sind die Merkmale 1, 1.1, 1.2 und 1.3 aus der Druckschrift NK14 bekannt.



NK14, Seite 17



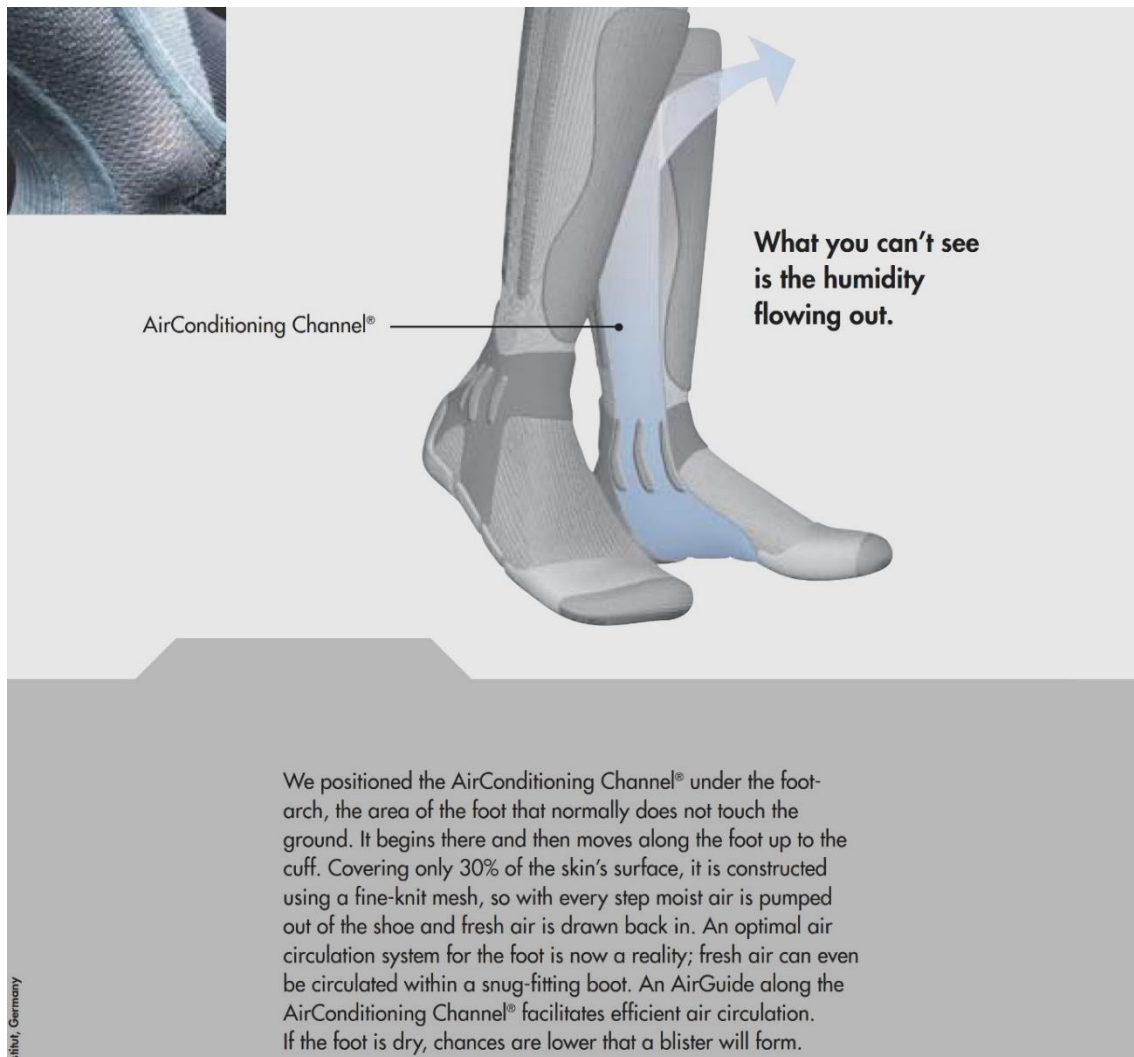
NK14, Seite 16



NK14, Seite 26

Der von der Beklagten vorgetragene Sichtweise, auf Seite 17 der NK8/NK14 sei zumindest an dem hinteren der drei Stäbe deutlich erkennbar, dass er gebogen und eben nicht parallel verlaufend sei, schließt sich der Senat nicht an. Die dort ersichtliche Krümmung am hinteren Stab resultiert aus dem darunterliegenden erhabenen Knöchel und nicht daraus, dass der hintere Stab gebogen und damit nicht parallel verlaufend ist. Im Übrigen umfassen die Formulierungen „im Wesentlichen stabförmig“ im Merkmal 1.1 und „im Wesentlichen parallel“ im Merkmal 1.3 aus Sicht des Fachmanns auch geringfügige Abweichungen stabförmiger bzw. paralleler Anordnungen.

Der Beklagten kann auch nicht gefolgt werden, dass die NK8/NK14 einzig die Merkmale der NK5 offenbart. So zeigt zwar die Abbildung auf Seite 20 der NK8/NK14 den AirConditioning Channel®, der in der NK5 als Luftkanal bezeichnet ist.



NK14, Seite 20

Allerdings sind auf Seite 17 der NK8/NK14 die AirFlow Ankle Pads™ hinsichtlich ihrer Unterstützung des Luftaustauschs mit dem Luftkanal beschrieben, während in der NK5 nicht erwähnt ist, dass die Polster 22 am Knöchel den Luftaustausch mit dem Luftkanal 27 unterstützen. Darüber hinaus ist auf Seite 17 der NK8/NK14 ein Klimakanal (Traverse AirFlow Channel System™) beschrieben, der in der NK5 keine Erwähnung findet. Im Ergebnis handelt es sich bei der NK8/NK14 nicht um den Stand der Technik gemäß der NK5.

2. Das Streitpatent erweist sich in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 als zulässig, aber nicht patentfähig.

a) Das Merkmal 1.2Hi1 stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Der Anspruch kann auch den Fall umfassen, in dem alle drei Polster unterschiedliche Längen aufweisen.

Die von der Klägerin zitierte Offenbarungsstelle in der ursprünglichen Patentanmeldung NK2, Seite 6, Zeilen 6 bis 9, die mit der Streitpatentschrift NK1, Abs. [0019] übereinstimmt, besagt: „Die drei Polster 3 sind im Wesentlichen parallel ausgerichtet. Sie weisen eine unterschiedliche Länge auf, wobei im Ausführungsbeispiel die beiden äußeren Polster 3 etwa die gleiche Länge aufweisen; das mittlere Polster 3 eine größere Länge aufweist.“

Demnach können die drei Polster grundsätzlich eine unterschiedliche Länge aufweisen, wobei beispielhaft angegeben ist, dass das mittlere Polster eine größere Länge aufweisen kann als die beiden etwa gleich langen äußeren Polster. Die Formulierung *etwa die gleiche Länge* besagt, dass die Längen nur annähernd gleich sind, strenggenommen aber unterschiedlich sein können.

b) Die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu gegenüber dem in der Druckschrift NK14 offenbarten Stand der Technik.

Auch bei der in der NK14 auf Seite 17 abgebildeten Socke sind mindestens im Bereich des Knöchels drei Polster (AirFlow Ankle Pads™) im Sinne von Merkmal 1Hi1 vorgesehen. Die drei Polster weisen unterschiedliche Längen auf, wobei das mittlere Polster länger ist als die äußeren Polster, wie in Merkmal 1.2Hi1 gefordert.

3. Die jeweiligen Fassungen des Streitpatents gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 sind unzulässig sowie nicht patentfähig.

3.1 In den Fassungen der Hilfsanträge 2 und 3 geht der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus.

a) In der ursprünglichen Patentanmeldung NK2 und der Streitpatentschrift NK1 ist nicht offenbart, dass die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen (Merkmal 1.4Hi2). Zwar ist im ursprünglichen Patentanspruch 5 bzw. im erteilten Patentanspruch 2 erwähnt, dass auf der Beininnen- und/oder Beinaußenseite der Socke Luftkanäle (25) vorgesehen sind, aber dass die drei Polster (3) in den Luftkanälen mindestens teilweise verlaufen, ist dort nicht wörtlich zu entnehmen.

In der ursprünglichen Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 26 bis 29 und der Streitpatentschrift, Abs. [0018] ist offenbart, dass die beiden äußeren Polster 3 abschnittsweise den Rand des Luftkanals 25 im Bereich des Knöchels bilden und das mittlere Polster 3 in dem Luftkanal 25 angeordnet ist. Auch daraus kann nicht ohne Weiteres der Schluss gezogen werden, dass die beiden äußeren Polster mindestens teilweise im Luftkanal 25 verlaufen.

Gemäß Figur 5 der ursprünglichen Patentanmeldung bzw. Streitpatentschrift (vgl. auch unter II.) erstreckt sich der Luftkanal 25 vom Bund bis zur X-Cross-Bandage 24 und wird dann von der X-Cross-Bandage 24 derart überdeckt, dass nicht ersichtlich ist, wie der bis in den Auftrittsbereich 13 reichende Luftkanal 25 (vgl. ursprüngliche Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 20, 21 bzw. Streitpatentschrift, Abs. [0017]) unter der X-Cross-Bandage 24 ausgebildet ist. Auf der X-Cross-Bandage 24 sind die Polster 3 angeordnet. Die X-Cross-Bandage 24 ist demnach zwischen dem Luftkanal 25 und den Polstern 3 angeordnet. Figur 5 offenbart demnach nicht, dass die Polster 3 mindestens teilweise im Luftkanal 25 verlaufen.

b) Entgegen der Sichtweise der Klägerin liegt in den Merkmalen 1.2Hi2, 1.2.1Hi2 und 1.6Hi3 keine unzulässige Erweiterung vor.

In der ursprünglichen Patentanmeldung NK2, Seite 6, Zeilen 6 bis 13 bzw. Streitpatentschrift NK1, Abs. [0019] ist ausgeführt: „Die drei Polster 3 sind im Wesentlichen parallel ausgerichtet. Sie weisen eine unterschiedliche Länge auf,

wobei im Ausführungsbeispiel die beiden äußeren Polster 3 etwa die gleiche Länge aufweisen; das mittlere Polster 3 eine größere Länge aufweist. Ihre Funktion erfolgt in der oben beschriebenen Weise, wodurch sie die Wirkung des Luftkanals 25 unterstützen. Sind an der Socke A Luftkanäle 25 vorgesehen, besteht die Möglichkeit, die Polster 3 über den Bereich des Knöchels zu erweitern. Dies gilt insbesondere für die den Rand des Luftkanals 25 bildenden Polster 3.“

Daraus lässt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht ableiten, dass die Polster unterschiedlich lang sind, oder dass drei Polster im Bereich des Knöchels vorgesehen sind, wovon die äußeren gleich lang und das mittlere Polster länger als die äußeren ist, oder dass die drei Polster gleich lang sind und über den Bereich des Knöchels hinaus verlängert sind.

Vielmehr handelt es sich um Weiterbildungen einer Socke mit drei Polstern unterschiedlicher Länge, die einen Luftkanal aufweisen kann. Insbesondere sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die drei über den Bereich des Knöchels hinaus erweiterten Polster 3 gleich lang sein sollen. Daher gelten die unter Abschnitt 2.a) bezüglich der unterschiedlichen Länge der Polster getroffenen Feststellungen auch für die Merkmale 1.2Hi2 und 1.2.1Hi2.

Das Merkmal 1.6Hi3, dass drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) der Socke angeordnet sind, welche die beiden Klimakanäle (25) an der Beininnen- und der Beinaußenseite (hier sind - wie auch die Klägerin erkannt hat - offensichtlich die beidseitig verlaufenden Luftkanäle (25) aus Merkmal 1.5Hi2 gemeint) der Socke verbinden, ist der ursprünglichen Patentanmeldung, Seite 6, Zeilen 18 bis 32 und der Streitpatentschrift, Abs. [0020], [0021] zu entnehmen. Das Merkmal 1.6Hi3 spezifiziert den mindestens einen Klimakanal (26) in einem Auftrittsbereich (13) gemäß Merkmal 1.5Hi2 dahingehend, dass genau drei Klimakanäle (26) im Auftrittsbereich (13) vorhanden sind.

c) Das Merkmal 1.5Hi2 geht auf den ursprünglichen Patentanspruch 6 bzw. erteilten Patentanspruch 3 sowie auf die Beschreibung in der ursprünglichen

Patentanmeldung Seite 6, Zeile 26 bis 32 bzw. Streitpatentschrift, Abs. [0021] zurück.

3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 nicht neu und daher nicht patentfähig.

In den Abbildungen auf den Seiten 17 und 26 der NK14 sind im Bereich des Knöchels drei an der Beinaußenseite angeordnete Polster (AirFlow Ankle Pads™) dargestellt, von denen das mittlere Polster länger ist als die äußeren Polster. Die Polster erstrecken sich auch über den Bereich des Knöchels hinaus und sind demnach anspruchsgemäß über den Bereich des Knöchels erweitert. Somit offenbart die Druckschrift NK14 auch die Merkmale 1.2Hi2 und 1.2.1Hi2.

Die Socke gemäß NK14 weist auf der Beininnenseite einen Luftkanal (AirConditioning Channel®) mit drei darin angeordneten Polstern (AirFlow Ankle Pads™) auf, wie sich aus den Abbildungen auf den Seiten 20 und 26 sowie der Beschreibung auf Seite 35 ergibt. Dieser Luftkanal entspricht der Variante 1 des Streitpatents. Die drei Polster verlaufen mindestens teilweise in dem Luftkanal auf der Beininnenseite. Zudem bilden die beiden äußeren Polster selbst mit ihren Rändern abschnittsweise die Ränder des Luftkanals.

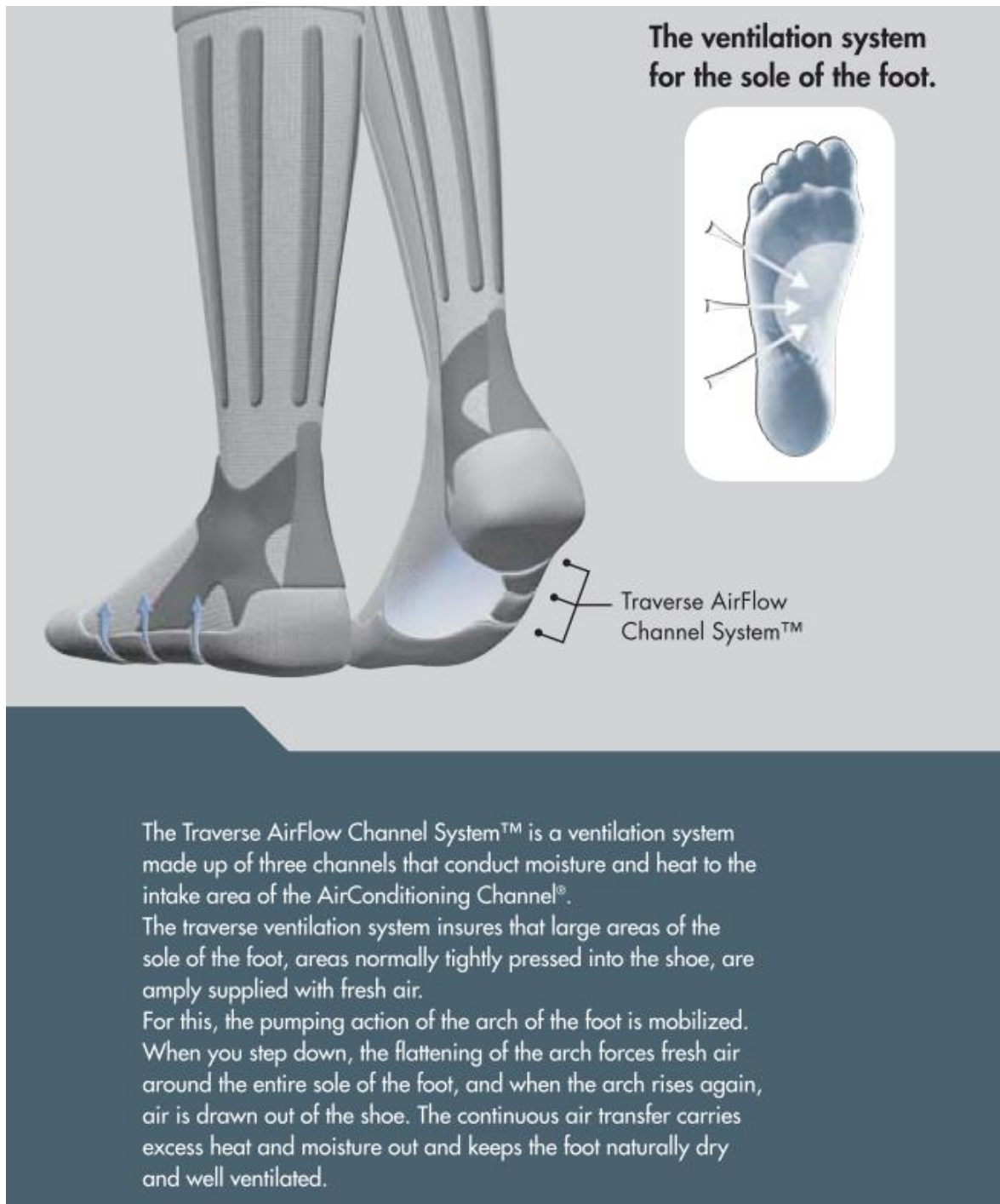
Die an der Beinaußenseite im Bereich des Knöchels angeordneten drei Polster (AirFlow Ankle Pads™) unterstützen gemäß Seite 17 den Austausch von Luft durch den Luftkanal auf der Beininnenseite über einen Klimakanal (Traverse AirFlow Channel System™). Auf Grund ihrer Erhebung bilden die beiden äußeren Polster die Ränder eines Luftkanals zwischen dem Knöchel und einem Schuh auf der Beinaußenseite, während das mittlere Polster in diesem Luftkanal angeordnet ist und damit in diesem verläuft. Dieser so gebildete Luftkanal entspricht dem Luft(austausch)kanal der Variante 2 des Streitpatents.

Die NK14 offenbart somit einen Luftkanal auf der Beininnenseite, in dem drei Polster mindestens teilweise verlaufen, die aber auch dessen Rand abschnittsweise bilden

und einen durch drei Polster auf der Beinaußenseite gebildeten Luft(austausch)kanal, dessen Rand die beiden äußeren Polster abschnittsweise bilden.

Damit wäre durch die NK14 auch das vom Senat als unzulässig erachtete Merkmal 1.4Hi2 vorweggenommen, dass die drei Polster (3) mindestens teilweise in auf der Beininnen- und Beinaussenseite der Socke angeordneten Luftkanälen (25) verlaufen, wenn dieses Merkmal in Übereinstimmung mit der ursprünglichen Patentanmeldung, Seite 5, Zeilen 26 bis 29 bzw. Abs. [0018] der Streitpatentschrift derart ausgelegt werden würde, dass die beiden äußeren Polster 3 abschnittsweise den Rand des Luftkanals 25 bilden und das mittlere Polster 3 in dem Luftkanal 25 angeordnet ist.

Gemäß NK14, Seiten 17 und 21 ist in Übereinstimmung mit Merkmal 1.5Hi2 im Auftrittsbereich mindestens ein Klimakanal (Traverse AirFlow Channel System™) vorgesehen, welcher sich zwischen den beidseitig verlaufenden Luftkanälen, also dem Luftkanal (AirConditioning Channel®) auf der Beininnenseite und dem von den äußeren Polstern (AirFlow Ankle Pads™) gebildeten Luft(austausch)kanal auf der Beinaußenseite, erstreckt. Die auf Seite 21 dargestellten drei Pfeile zeigen eine Luftströmung aus dem Auftrittsbereich in Richtung des Knöchels auf der Beinaußenseite und damit in Richtung des von den äußeren Polstern (AirFlow Ankle Pads™) gebildeten Luft(austausch)kanals.



The Traverse AirFlow Channel System™ is a ventilation system made up of three channels that conduct moisture and heat to the intake area of the AirConditioning Channel®. The traverse ventilation system insures that large areas of the sole of the foot, areas normally tightly pressed into the shoe, are amply supplied with fresh air. For this, the pumping action of the arch of the foot is mobilized. When you step down, the flattening of the arch forces fresh air around the entire sole of the foot, and when the arch rises again, air is drawn out of the shoe. The continuous air transfer carries excess heat and moisture out and keeps the foot naturally dry and well ventilated.

NK14, Seite 21

Bei der gebotenen Auslegung des Begriffs *verbinden* im Sinne von *strömungstechnisch verbinden* offenbart die Druckschrift NK14 auch das Merkmal 1.6Hi3. So zeigt die NK14 auf den Seiten 17 und 21 drei im Auftrittsbereich der Socke angeordnete Klimakanäle (Traverse AirFlow Channel System™), die die beiden

Klimakanäle (hier sind die Luftkanäle gemeint) an der Beininnen- und der Beinaußenseite der Socke, nämlich den Luftkanal (AirConditioning Channel®) auf der Beininnenseite und den von den äußeren Polstern (AirFlow Ankle Pads™) gebildeten Luft(austausch)kanal auf der Beinaußenseite, strömungstechnisch verbinden.

4. Damit ist das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 3, dessen jeweilige Unteransprüche die Beklagte nicht gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek

Püschel

Dr. Schwenke

Gruber

Dr. Deibele