



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
12. Dezember 2006

3 Ni 45/04 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 868 858

(DE 598 08 218)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 868 858 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 8, soweit der auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. März 1998 angemeldeten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 868 858 (EP 0 868 858 B1, Streitpatentschrift), das einen "Sporthandschuh" betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 598 08 218 geführt wird. Für das Streitpatent wurde die Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 29705737 U vom 1. April 1997 in Anspruch genommen. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 10 Patentansprüche. Die mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage allein angegriffenen Patentansprüche 1 und 8 lauten wie folgt:

"1. Sporthandschuh, bei dem zumindest der die Handinnenfläche bedeckende Teil eine ein- oder mehrlagige Trägerschicht (1) auf wenigstens teilweise textiler Basis aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht zumindest auf der der Handinnenfläche zugewandten Seite mit einer Latexlage (13; 21; 31) versehen ist, und die Latexlage (13; 21; 31) zur Bildung von Unterbrechungen der Berührungsfläche mit der Haut der Handinnenfläche mit einer Strukturierung versehen ist.

8. Sporthandschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (1) eine Trägerlage (5) aus einem überwiegend aus Baumwolle und im Übrigen aus einem Elastomer bestehenden, bielastischen Material aufweist."

Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil die Gegenstände der mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche 1 und 8 nicht neu seien und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Sie bezieht sich zur Begründung u. a. auf folgende Dokumente:

- E1 US 3 649 967 A,
- E2 DE 92 17 607 U1,
- E3 DE 93 18 227 U1,
- E4 DE 93 18 229 U1,
- E5 DE 36 41 606 C2,
- E6 DE 17 81 003 U.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 868 858 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1 sowie des Patentanspruchs 8, soweit dieser auf Patentanspruch 1 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent in dem angegriffenen Umfang für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur teilweisen Nichtigerklärung des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-PatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ).

I.

1. Gegenstand des Streitpatents ist ein Sporthandschuh mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 (Streitpatentschrift Abs. [0001]), bei dem zumindest der die Handinnenfläche bedeckende Teil eine ein- oder mehrlagige Trägerschicht auf wenigstens teilweise textiler Basis aufweist.

In der Streitpatentschrift ist zum Stand der Technik ausgeführt, bei einem bekannten Sporthandschuh gemäß DE 93 18 229 U1 (E4) weise die Trägerschicht auf der der Hand zugekehrten Seite eine Latexkaschierung auf, womit eine bessere Haftung des Sporthandschuhes an der Hand erreicht werde (Streitpatentschrift Abs. [0002]). Die US 4 497 072 A und die US 3 649 967 A (E1) zeigten eine mit einer Strukturierung versehene Latexlage (Streitpatentschrift Abs. [0003]).

2. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist darin zu sehen, einen Sporthandschuh der eingangs genannten Art zu verbessern (Streitpatentschrift Abs. [0004]). Wie sich aus dem nachfolgenden Abs. [0005] erschließt, ist diese

Aufgabe auf die Verbesserung der Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines festen Sitzes des Handschuhs ohne Verrutschen gerichtet.

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch einen

Sporthandschuh,

- (1) bei dem zumindest der die Handinnenfläche bedeckende Teil eine ein- oder mehrlagige Trägerschicht
- (2) auf wenigstens teilweise textiler Basis aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (3) die Trägerschicht zumindest auf der der Handinnenfläche zugewandten Seite mit einer Latexlage versehen ist, und
- (4) die Latexlage zur Bildung von Unterbrechungen der Berührungsfläche mit der Haut der Handinnenfläche mit einer Strukturierung versehen ist.

II.

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Sporhandschuh gegenüber den in der mündlichen Verhandlung erörterten Entgegenhaltungen E4 bis E6 neu ist, da er zumindest nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit ist, wie sich im Einzelnen aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

2. Als Fachmann ist ein in der Entwicklung von Handschuhen tätiger Textilingenieur mit einschlägiger Erfahrung auf dem Gebiet der Sporhandschuhe anzusehen.

3. Die dem angegriffenen Sporhandschuh am nächsten kommende E4 zeigt einen gattungsgemäßen Sporhandschuh mit folgenden Merkmalen:

- (1) zumindest der die Handinnenfläche bedeckende Teil weist ein bielastisches Trägermaterial auf, das wenigstens auf der Außenseite mit einer dauerelastischen Naturlatexkaschierung versehen ist (E4, Anspruch 1),
- (2) das bielastische Trägermaterial besteht überwiegend aus reiner Baum- wolle und im übrigen aus einem Elastomer (E4, Anspruch 1),
- (3) die der Hand zugekehrte Innenseite des Trägermaterials ist ebenfalls mit einer dauerelastischen Naturlatexkaschierung versehen (E4, Anspruch 4).

Insoweit ist aus E4 ein Sporthandschuh mit den Merkmalen (1) bis (3) bekannt, denn zumindest der die Handinnenfläche bedeckende Teil weist eine mehrlagige Trägerschicht auf wenigstens teilweise textiler Basis auf, und die Trägerschicht ist zumindest auf der der Handinnenfläche zugewandten Seite mit einer Latexlage versehen.

Darüber hinaus vermittelt die E4 dem zuständigen Fachmann hinsichtlich der Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe die Lehre, dass mit den Merkmalen (1) bis (3) ein enger Hautkontakt des Handschuhs mit der Hand erzielbar ist, denn die der Handinnenfläche zugekehrte Latexlage verbessert den Hautkontakt, wodurch eine Rutsicherheit erreicht wird (E4, Seite 2, Absatz 3, Zeilen 1 bis 8 und Absatz 4).

Von diesem bekannten Handschuh unterscheidet sich der Sporthandschuh gemäß angegriffenen Patentanspruch 1 somit durch das Merkmal (4), welches bezüglich der patentgemäßen Aufgabe mit der gewünschten Atmungsaktivität des Handschuhs korreliert ist.

In E4 wird das Problem der Atmungsaktivität eines Handschuhs dadurch gelöst, dass für den den Handrücken bedeckenden Teil des Handschuhs ein bielastisches Material aus Baumwolle und Elastomer verwendet wird, das vorzugsweise eine Netzstruktur aufweist, wodurch eine optimale Atmungsaktivität erreicht wird. Dank der Verwendung von Baumwolle und Naturlatex wird aber auch in den übrigen Bereichen des Handschuhs eine sehr gute Atmungsaktivität erreicht (E4, Seite 2, Absatz 3, Zeilen 4 bis 13).

Insofern zeigt die E4, dass das Transpirationsproblem bei Handschuhen mit engem Sitz allgegenwärtig ist und dem Fachmann bei seiner täglichen Arbeit dieses Problem der Atmungsaktivität von Handschuhen - und nicht nur auf dem engen Gebiet der Sporthandschuhe, sondern auch bei den hinsichtlich dieses Problems nah verwandten Arbeits- und Gebrauchshandschuhen aller Art - bekannt ist. Vor allem in Verbindung mit Latexkaschierungen, wie sie zur Erzielung des rutschfesten Sitzes eines Handschuhs gemäß E4 eingesetzt werden (E4, Seite 2, Absatz 4), stellt sich ihm dieses Problem, so dass er eine Verbesserung in dieser Hinsicht stets im Blickfeld haben wird.

Wenn daher der Fachmann nicht bereits aufgrund seines eigenen Fachwissens mit Lösungen für dieses Grundproblem vertraut war, so konnte er auf das in E6 enthaltene Vorbild zurückgreifen, die Ausführungen darüber enthält, wie die Belüftung der Hautfläche bei Arbeitshandschuhen, die ganz oder teilweise aus Gummi oder dgl. bestehen, durch Strukturierung zu erzielen ist.

Denn in E6 wird die Atmung der Hautfläche dadurch ermöglicht, dass der Handschuh auf seiner Innenseite ganz oder zonenweise mit Erhöhungen versehen ist, die Hohlräume oder Kanäle bilden (E6, Anspruch 1 und Figuren 1 bis 11 i. V. m. Beschreibung Seite 2, Absatz 2 bis Seite 3, Absatz 2), d. h. durch E6 ist das patentgemäße Merkmal (4) unmittelbar nahegelegt, weil dort z. B. die Gummilage - der Begriff "Gummi oder dgl." überlappt mit dem Merkmal "Latex" bzw. impliziert auch Latex - zur Bildung von Unterbrechungen der Berührungsfläche mit der Haut der Handinnenfläche mit einer Strukturierung versehen ist. Der Fachmann hat sich

auch nicht davon abhalten lassen, diese seit langem bekannte, vorteilhafte Strukturierung der Innenseite des Arbeitshandschuhs zur Lösung des Problems der Atmungsaktivität bei Sporthandschuhen aufzugreifen, weil ein Nachteil im Hinblick auf die durch den Aufbau des Sporthandschuhs insgesamt gegebene Passform nicht erkennbar war. Die am besten geeignete Strukturierung konnte der Fachmann im Übrigen unter Berücksichtigung eines festen, sicheren Sitzes des Handschuhs ohne weiteres herausfinden.

Der Fachmann konnte also ohne erfinderisches Zutun zu der Lösung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe gelangen, indem er die Latexlage mit einer Strukturierung versah und infolgedessen Unterbrechungen der Berührungsfläche mit der Haut schuf. Zweckmäßigerweise hat er sich dabei auf den Bereich der Hand beschränkt, bei dem Transpiration am stärksten auftritt, nämlich die Handinnenfläche.

Insoweit beruht der Gegenstand des angegriffenen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 hat deshalb keinen Bestand.

4. Entsprechendes gilt für den angegriffenen Unteranspruch 8 in seinem Rückbezug auf Patentanspruch 1, denn die in diesem Anspruch angegebenen Merkmale gehen unmittelbar aus dem Stand der Technik nach der E4 hervor.

So ist im Anspruch 4 der E4 angegeben, dass eine Trägerschicht vorhanden ist, die überwiegend aus Baumwolle und im Übrigen aus einem Elastomer besteht und bielastisch ist. Dabei ergibt sich aus Seite 4, Absatz 2 der E4, was unter bielastisch zu verstehen ist, nämlich eine Elastizität sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, wodurch eine optimale Passform gewährleistet wird und der Handschuh sich jeder Handbewegung ohne Kraftanstrengung anpassen kann (E4, übergreifender Absatz der Seitenwende 4/5).

Auch Anspruch 8 hat somit keinen Bestand.

III.

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

gez.

Unterschriften