



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. Oktober 2010

...

2 Ni 3/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 0 923 886**  
**(DE 698 09 874)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richterin Susanne Werner sowie der Richter Dr.-Ing. Fritze , Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 923 886 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Oktober 1998 angemeldeten europäischen Patents 0 923 886 (Streitpatent), das in der Verfahrenssprache Französisch mit der Bezeichnung

„Chaussure de sport comportant un dispositif de rangement des lacets intégré“

(„Sportschuh mit integrierter Klemmvorrichtung für Schnürsenkel“)

erteilt worden ist. Das Streitpatent nimmt die Priorität der französischen Patentanmeldung FR 9716290 vom 17. Dezember 1997 in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 698 09 874 geführt. Das Streitpatent umfasst 7 Ansprüche. Hauptanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Französisch wie folgt:

„Chaussure de sport comprenant une semelle externe (10) sur laquelle est montée une tige (11) délimitant une zone centrale d'introduction (9) du pied, et comportant une zone de laçage (16) constituée d'un lacet ou câble (15) formant deux brins (15a,15b) qui relie entre eux par un parcours déterminé des éléments de renvoi (1 à 8) de la zone de laçage (16), et qui sont en liaison à proximité de leurs extrémités libres avec un dispositif d'immobilisation ou bloqueur (20),

**caractérisée en ce**

qu'elle comporte, à proximité de la zone d'introduction (9) du pied, à l'extrémité de la zone de laçage (16), une poche de rangement (30) apte à recevoir à la fois les extrémités libres des brins (15a, 15b) du lacet (15), s'étendant au-delà du bloqueur (20) après serrage des quartiers (12, 13), ainsi que le bloqueur (20) proprement dit.“

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Patentanspruch 1 hat in der deutschen Übersetzung gemäß Druckschrift DE 698 09 874 T2 folgenden Wortlaut:

„Sportschuh aufweisend eine äußere Sohle (10), auf welcher ein Schaft (11) montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone (9) des Fußes begrenzt und aufweisend eine Schnürzone (16), welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel (15) gebildet wird, wobei

zwei Enden (15a, 15b) gebildet werden, welche zwischen sich Umkehrelemente (1 bis 8) der Schnürzone (16) durch einen festgelegten Verlauf verbinden, und welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer (20) in Verbindung sind,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass er in der Nähe der Einführzone (9) des Fußes am Ende der Schnürzone (16) eine Verstaungstasche (30) aufweist, die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden (15a, 15b) des Schnürsenkels (15) aufzunehmen, die sich oberhalb des Blockierers (20) nach dem Spannen der Abschnitte (12, 13) erstrecken, wie auch den Blockierer (20) selbst.“

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die vorgenannte Druckschrift DE 698 09 874 T2 Bezug genommen.

Die Klägerin meint, dass die Gegenstände des Streitpatents nicht i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG patentfähig seien. Wenn nicht bereits die Gegenstände der NK9 neuheits-schädlich entgegenstünden, so ergäben sich die Gegenstände des Streitpatents jedenfalls in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik. Dazu beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

- |        |   |
|--------|---|
| (NK4)  | DE 88 10 872 U1   |
| (NK5)  | US 3 845 575 A  |
| (NK6)  | US 2 022 554 A  |
| (NK7)  | US 5 459 947 A  |
| (NK8)  | The Sporting Goods Dealer, September 1988, S. 104<br>u.105, |
| (NK9)  | EP 0 629 793 A1   |
| (NK10) | US 4 807 333 A  |
| (NK11) | GB 380 909  |
| (NK12) | FR 2 620 001  |

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin noch folgende Druckschriften eingeführt:

(NK13) DE 9315640 U1

(NK14) DE 8329610 U1

Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

(P1) DE 111 303 C

(P2) US 2 983 011 A

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent EP 0 923 886 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt (sinngemäß) den Antrag,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise sinngemäß dem Streitpatent einer der mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2010 (Bl. 117 bis 120 d. A.) eingereichten Hilfsanträge I (Patentansprüche 1 bis 6) bzw. II (Patentansprüche 1 bis 5) zu geben.

Die Patentinhaberin hat die Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 1 und die Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 2 nur in deutscher Sprache eingereicht. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

„Sportschuh aufweisend eine äußere Sohle (10), auf welcher ein Schaft (11) montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone (9) des

Fußes begrenzt und aufweisend eine Schnürzone (16), welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel (15) gebildet wird, wobei zwei Enden (15a, 15b) gebildet werden, welche zwischen sich Umkehrelemente (1 bis 8) der Schnürzone (16) durch einen festgelegten Verlauf verbinden, und welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer (20) in Verbindung sind,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass er in der Nähe der Einführzone (9) des Fußes am Ende der Schnürzone (16) eine Verstaungstasche (30) aufweist, die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden (15a, 15b) des Schnürsenkels (15) aufzunehmen, die sich oberhalb des Blockierers (20) nach dem Spannen der Abschnitte (12, 13) erstrecken, wie auch den Blockierer (20) selbst, wobei die Verstaungstasche (30) aus einem nachgiebigen, deformierbaren Material realisiert ist, welches rittlings an dem oberen Ende der Schnürzone (16) aufgesetzt ist, um sie zu überdecken und mit ihr eine geschlossene Aufnahme (31), die von außen über ein Öffnungssystem (32) zugänglich ist, zu begrenzen.“

Wegen des Wortlauts der sämtlich auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 nach diesem Antrag wird auf die entsprechende Anlage zum Schriftsatz vom 8. Oktober 2010 Bezug genommen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

„Sportschuh aufweisend eine äußere Sohle (10), auf welcher ein Schaft (11) montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone (9) des Fußes begrenzt und aufweisend eine Schnürzone (16), welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel (15) gebildet wird, wobei zwei Enden (15a, 15b) gebildet werden, welche zwischen sich Umkehrelemente (1 bis 8) der Schnürzone (16) durch einen fest-

gelegten Verlauf verbinden, und welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer (20) in Verbindung sind,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass er in der Nähe der Einführzone (9) des Fußes am Ende der Schnürzone (16) eine Verstaungstasche (30) aufweist, die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden (15a, 15b) des Schnürsenkels (15) aufzunehmen, die sich oberhalb des Blockierers (20) nach dem Spannen der Abschnitte (12, 13) erstrecken, wie auch den Blockierer (20) selbst, dass die Verstaungstasche (30) aus einem nachgiebigen, deformierbaren Material realisiert ist, welches rittlings an dem oberen Ende der Schnürzone (16) aufgesetzt ist, um sie zu überdecken und mit ihr eine geschlossene Aufnahme (31), die von außen über ein Öffnungssystem (32) zugänglich ist, zu begrenzen, wobei die Öffnung der Verstaungstasche (30) sich durch Anheben ihres vorderen, unteren elastischen Randes (30a) bewerkstelligt mittels einem Greifelement (34), das fest verbunden ist mit einer vorderen, freien Wand der Verstaungstasche.“

Wegen des Wortlauts der auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 nach diesem Antrag wird auf die entsprechende Anlage zum Schriftsatz vom 8. Oktober 2010 Bezug genommen.

Mit Rücksicht auf die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung neu eingeführten Druckschriften DE 9315640U1 und DE 8329610U1 hatte die Beklagte außerdem beantragt, die mündliche Verhandlung zu vertagen, um ihr hinreichend Zeit zu geben, sich mit den neuen Unterlagen zu befassen.

Im übrigen tritt die Beklagte den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents jedenfalls in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bzw. 2 für patentfähig.

Nach Auffassung der Klägerin sind auch die nach diesen Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände nicht patentfähig.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird ergänzend auf die Schriftsätze verwiesen.

### **Entscheidungsgründe:**

Die zulässige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist begründet. Denn die Gegenstände der von der Patentinhaberin verteidigten Patentansprüche sind zwar neu, sie beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, sondern ergeben sich vielmehr in einer für den Fachmann naheliegenden Weise aus dem Stand der Technik, § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Artikel 56 Satz 1 EPÜ.

#### **I.**

1.) Das Streitpatent betrifft einen Sportschuh, der insoweit konventionell ausgestaltet ist, als er mit einem Kabel oder einem Schnürsenkel mit festgelegtem Verlauf geschnürt wird. Kabel oder Schnürsenkel werden im Bereich desjenigen Endes der Schnürzone, das in der Nähe der Einführzone für den Fuß liegt, zunächst durch eine Feststell-Einrichtung oder durch einen Blockierer zusammengeführt und laufen aus der Feststell-Einrichtung bzw. aus dem Blockierer als zwei Enden heraus. Nach der Streitpatentschrift können auch bei der Verwendung von Feststell-Einrichtungen oder Blockierern für Schnürschuhe die freien Ende der Schnürsenkel bzw. -kabel beim Gehen gefährlich werden, weil sie sich verhaken können.

Aus dem Stand der Technik seien bereits verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem bekannt, die aber alle unzulänglich seien oder nicht für eine Zusammen-

führung der Schnürsenkel bzw. -kabel mit einem Blockierer passten. Ein Verstauen der Senkelenden im Blockierer selbst mache den Blockierer so kompakt, dass er nun seinerseits beim Laufen behindern könne. Das deutsche Gebrauchsmuster DE 88 10 872 U1 (**NK4**) sehe vor, dass die Senkelenden in einer flachen Tasche untergebracht werden, die an einer die Schnüröffnung überstehenden Schuhzunge angebracht ist. Die Tasche werde mit selbsthaftenden Mitteln verschlossen, die ihrerseits wiederum die Verwendung spezieller Schnürsenkel erforderlich machten. Für eine gleichzeitige sichere Unterbringung von Blockierer und Senkelenden sei dieses Konzept nicht geeignet, weil in diesem Fall der Tascheninhalt so voluminös würde, dass der Verschlussmechanismus nicht mehr richtig funktionieren könne. Tatsächlich sei der Zweck dieser technischen Lehre, ein Lösen des Senkelknotens zu vermeiden. Dieses Problem stelle sich jedoch bei der Verwendung eines Blockierers gar nicht, weil der Blockierer den Knoten ersetze und eine auch unter Belastung unlösbare Zusammenführung der Senkel bewirke.

2.) Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe gemäß Streitpatentschrift darin,

*„die Nachteile von Schnürsenkelblockierern, wie zuvor genannt, zu vermeiden und insbesondere ein verbessertes Schutzsystem des Blockierers und der Enden des Schnürsenkels zu liefern“.* (Absatz [0010] der Streitpatentschrift sowie Seite 3 erster Absatz der deutschen Übersetzung)

3.) Diese Aufgabe soll mit den Gegenständen der erteilten Ansprüche 1 bis 7, hilfsweise mit den Gegenständen der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 und 2 gelöst werden.

Dementsprechend beschreibt der erteilte Anspruch 1 eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß folgender Gliederung, der die deutsche Übersetzung gemäß Druckschrift DE 698 09 874 T2 zugrundeliegt:

1. Sportschuh
2. aufweisend eine äußere Sohle, auf welcher ein Schaft montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone des Fußes begrenzt und
3. aufweisend eine Schnürzone, welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel gebildet wird,
4. wobei zwei Enden gebildet werden, welche zwischen sich Umkehrelemente der Schnürzone durch einen festgelegten Verlauf verbinden, und
5. welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer in Verbindung sind, dadurch gekennzeichnet, dass
6. er in der Nähe der Einführzone des Fußes am Ende der Schnürzone eine Verstaungstasche aufweist,
7. die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden des Schnürsenkels aufzunehmen, die sich oberhalb des Blockierers nach dem Spannen der Abschnitte erstrecken,
8. wie auch den Blockierer selbst.

Diese Merkmalsgliederung war im Einvernehmen mit beiden Parteien Grundlage der mündlichen Verhandlung.

Vor der mündlichen Verhandlung hatten die Parteien in ihren Schriftsätzen die Frage widerstreitend erörtert, was die richtige Übersetzung des Ausdrucks "s'étendant au-delà du bloqueur" im erteilten Patentanspruch 1 sei. Dazu vertritt der Senat die Auffassung, dass der Ausdruck "s'étendant au-delà du bloqueur" ins Deutsche übersetzt werden muss mit "sich über den Blockierer hinaus erstreckend". Das bedeutet, dass die Enden der Schnürsenkel nach dem Spannen aus dem Blockierer hinausragen, nicht dagegen, dass die Schnürsenkel sich oberhalb des Blockierers erstrecken. Diese Übersetzungs- und Auslegungsfrage haben die Parteien, denen der Senat bereits mit richterlichem Hinweis vom 27. Juli 2010

seine Rechtsauffassung in diesem Punkt dargetan hatte, in der mündlichen Verhandlung nicht weiter verfolgt.

4.) Maßgeblicher Fachmann ist ein Schuhtechniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Sportschuhen und deren Verschlusseinrichtungen.

## II.

### Zur erteilten Fassung des Streitpatents

Die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 ist zwar neu, sie ist dem Fachmann jedoch durch die Druckschrift DE 88 10 872 U1 (**NK4**) i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

Aus dem dem Streitgegenstand nach Anspruch 1 am nächsten kommenden Stand der Technik gemäß **NK4** ist ein Sportschuh bekannt (vgl. Fig. 1), der eine äußere Sohle aufweist, auf welcher ein Schaft montiert ist, welcher eine zentrale Einführzone des Fußes begrenzt (Merkmale 1 und 2).

Er ist mit einer durch einen Schnürsenkel 3 verschließbaren Schnüröffnung 2 versehen (vgl. Anspruch 1 in **NK4**), weshalb auch bei diesem Schuh eine Schnürzone vorhanden ist, welche durch einen Schnürsenkel gebildet wird (Merkmal 3). Wie des Weiteren der Fig. 1 dieser Entgegenhaltung zu entnehmen ist, bildet auch dort der Schnürsenkel zwei Enden, welche zwischen sich Umkehrelemente (Löcher am Rand der Schnüröffnung 2) der Schnürzone durch einen festgelegten Verlauf verbinden (Merkmal 4).

Der aus der Druckschrift **NK4** bekannte Sportschuh wird mit einem zu einer Schleife gebundenen Schnürsenkel verschlossen, wie in Fig. 1 zu sehen ist. Statt dessen stehen bei dem patentgemäßen Schuh Schnürsenkel oder Kabel in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststelleinrichtung oder einem Blockierer in

Verbindung (Merkmal 5). Dem Fachmann sind jedoch Verschlusseinrichtungen, wie Blockierer, bekannt, was auch den Ausführungen in der Beschreibung der Streitpatentschrift zu entnehmen ist, wonach das Vorhandensein eines Blockierers einen an sich bekannten Vorteil darstelle, da er ein schnelles Spannen durch Ziehen an den Senkeln und unmittelbares Feststellen durch Verschieben dieses Blockierers in Richtung einer Blockierstellung ermögliche (vgl. S. 1, 3. Abs. der deutschen Übersetzung der Streitpatentschrift). Somit rechnet auch die Beklagte dieses Merkmal zum Stand der Technik und misst ihm folglich keine erfindungswesentliche Bedeutung zu.

Als Nachteil solcher Blockierer ist in der deutschen Übersetzung der Patentschrift genannt, dass die freien Enden der Schnürsenkel eine reelle Gefahr darstellten, da die Möglichkeit des Einhakens bestehe, wenn man die Enden der Schnürsenkel beim Ausüben einer Sportart nicht auf die eine oder andere Weise verstaue (vgl. S. 1, letzter Abs. und S. 2, 1. Abs.). Die Aufgabe der Druckschrift **NK4** betrifft, wie die Beklagte richtig feststellt, demgegenüber ein anderes Problem, nämlich das Unterbinden der Lockerungsneigung der Schnürung (vgl. S. 2, 2. Abs.). Die dortige Lösung, wonach die Schlingen der Schleife sowie die Schnürsenkelenden in einer Tasche 6 so untergebracht sind, dass sie beim Gehen und insbesondere bei sportlicher Betätigung nicht herumgeschleudert werden und praktisch unbeweglich festgehalten werden (vgl. S. 2, 4. Abs.), führt direkt zum Streitgegenstand. Denn der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass derart unbeweglich in der Tasche festgehaltene Schnürsenkelenden sich bei sportlicher Betätigung auch nicht mehr verhaken können und dass somit die Tasche gemäß **NK4** ebenfalls die in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe löst. Wie aus der Fig. 1 der **NK4** zu ersehen ist, ist die Tasche 6 in der Nähe der Einführzone des Fußes am Ende der Schnürzone angebracht. Demnach findet auch das Merkmal 6 durch diese Druckschrift bereits ein entsprechendes Vorbild.

Da die Tasche 6 zum Unterbringen der Schlingen der Schleife sowie der Schnürsenkelenden dient (vgl. S. 2, 4. Abs.), ist sie auch angepasst, gleichzeitig die freien Enden der Enden des Schnürsenkels aufzunehmen, die nach dem Spannen

der Abschnitte aus dem Blockierer hinausragen (Merkmal 7). Dieses Merkmal ist somit in analoger Ausgestaltung ebenfalls bereits durch die Druckschrift **NK4** vorweggenommen.

Bei sportlicher Betätigung wird der Fuß und damit der Schuh in der Regel stark bewegt und auch Beschleunigungskräften in Richtung der Schuhspitze ausgesetzt. Würde der Blockierer nicht, wie die Schnürsenkelenden, in der Tasche untergebracht, würde er bedingt durch die auftretenden Kräfte hinauf- und herunterklappen und dabei die in der Tasche untergebrachten Schnürsenkel herausziehen, wodurch wieder die Gefahr bestünde, dass sich die Schnürsenkel einhaken, was aufgabengemäß jedoch vermieden werden soll. Darüber hinaus kann die Bewegung des Blockierers auch zum Lockern der Schnürung führen. Um die Schnürsenkelenden in der Tasche zu halten und die Lockerung der Schnürung zu verhindern, liegt es somit im Bereich fachmännischen Handelns, auch den Blockierer zu fixieren und in der Tasche unterzubringen ebenso wie die Schleifen einer Schnürung. Dass hierbei die Tasche an die Abmessungen des Blockierer angepasst werden muss, ist selbstverständlich (Merkmal 8).

Die Beklagte macht geltend, obwohl Blockierer seit 1939 bekannt seien und verwendet würden, hätte der bisherige Stand der Technik seitdem das Problem der Sicherheit von losen Enden und Blockierern nicht gelöst. Die Entwicklung der Technik hätte bis zur Offenlegung des Streitpatents eine andere Richtung verfolgt, nämlich die freien Enden der Schnürsenkel in dem Blockierer selbst unterzubringen. Für die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit kommt es im vorliegenden Fall jedoch nicht auf den Zeitpunkt an, zu dem Blockierer für Schnürsenkel das erste mal patentiert wurden. Entscheidend ist die Entwicklung seit der Bekanntmachung der **NK4** am 6. April 1989. Dazu ist der Senat der Auffassung, dass der einschlägige Fachmann, der nach Möglichkeiten suchte, die in der Streitpatentschrift genannten Nachteile von Schnürsenkelblockierern zu vermeiden, bei seinen Recherchen wegen der großen technischen Nähe zur Aufgabe des Streitpatents auch auf die zum Prioritätszeitpunkt erst etwa 10 Jahre zurückliegende **NK4** gestoßen wäre und diese Druckschrift in seine Überlegungen miteinbezogen

hätte. Diese Auffassung hat der Senat in der mündlichen Verhandlung den Parteien dargetan und beide Parteien haben dem zugestimmt. Dies vorausgesetzt hätte die technische Lehre der **NK4** bei der Prüfung der Erfindungshöhe des Gegenstandes des Streitpatents nur dann außer Acht gelassen werden müssen, wenn der Senat zu der Überzeugung gekommen wäre, dass der Fachmann in Kenntnis der **NK4** deren technische Lehre als nicht weiterführend verworfen hätte. Der Senat ist jedoch - wie bereits dargelegt - zu dem gegenteiligen Ergebnis gekommen, dass nämlich der Fachmann in der technischen Lehre der **NK4** eine i. S. v. Artikel 56 Satz 1 EPÜ naheliegende Lösung der ihm gestellten Aufgabe sieht.

#### **Zu den Hilfsanträgen**

Die Beklagte hat die beschränkten Fassungen der Patentansprüche nach Hilfsanträgen 1 und 2 in deutscher Sprache eingereicht. Der Zulässigkeit eines solchen Verfahrens steht im deutschen Nichtigkeitsverfahren nicht entgegen, dass Anmeldung und Ursprungsoffenbarung auf Französisch erfolgt sind und das Streitpatent in der Verfahrenssprache Französisch erteilt worden ist (st. Rspr., u. a. BGHZ 118, 221, 222 f - Linsenschleifmaschine; BGHZ 133, 79, 81 Bogensegment; BGH Mitt 2002, 16 Filtereinheit; BGHZ 147, 306, 314 - Taxol). Denn Deutsch ist wie Französisch Amts- und Verfahrenssprache des Europäischen Patentamts, Art. 14 Abs. 1 und 3 EPÜ. Für die Prüfung der deutschsprachigen Patentansprüche nach Hilfsanträgen 1 und 2 auf eine etwaige unzulässige Erweiterung ihres Gegenstandes gegenüber der Ursprungsoffenbarung und auf eine etwaige unzulässige Erweiterung ihres Schutzbereichs gegenüber dem Schutzbereich des erteilten Patents bleiben die französische Ursprungsoffenbarung und der französische Text der erteilten Ansprüche gemäß Streitpatentschrift maßgebend, Art. 70 Abs. 1 EPÜ.

### Zum Hilfsantrag 1

Der mit der Eingabe vom 8. Oktober 2010 eingereichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliches Merkmal:

9. wobei die Verstaueungstasche aus einem nachgiebigen, deformierbaren Material realisiert ist, welches rittlings an dem oberen Ende der Schnürzone aufgesetzt ist, um sie zu überdecken und mit ihr eine geschlossene Aufnahme, die von außen über ein Öffnungssystem zugänglich ist, zu begrenzen.

Die Ansprüche 1 - 6 nach Hilfsantrag 1 sind zulässig. Der danach geltende Anspruch 1 ist durch die Aufnahme der Merkmale aus dem erteilten Anspruch 2 beschränkt worden, und die übrigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 3 bis 7, so dass weder der Gegenstand noch der Schutzbereich des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert werden.

Der Sportschuh nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist neu. Jedoch ist dem Fachmann durch die Druckschrift **NK4** nicht nur der Sportschuh nach dem erteilten Anspruch 1 nahe gelegt, wie oben ausgeführt, sondern auch der in beschränktem Umfang verteidigte Sportschuh des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

Der Schuh gemäß **NK4**, vgl. Fig. 1, zeigt bereits eine Verstaueungstasche, welche rittlings an dem oberen Ende der Schnürzone aufgesetzt ist, denn auch dort ist die Verstaueungstasche am oberen Ende der Schnürzone angebracht und offensichtlich auf die Zunge aufgesetzt. Dass das Material der Tasche nachgiebig und deformierbar ist, ergibt sich aus S. 3, Z. 2 – 5 der **NK4**, wo beschrieben ist, dass durch das Hineinstopfen der Schleifen- bzw. Schnürsenkelenden die flache Tasche gespannt wird, so dass eine ausreichende Haltewirkung durch die Taschenwandungen auf die Schleifen bzw. Schnürsenkelenden ausgeübt wird.

Überdies bildet die Tasche nach **NK4** auch eine geschlossene Aufnahme, die von aussen über ein Öffnungssystem (z. B. Klettverschluss) zugänglich ist (Anspruch 3). Nicht zu entnehmen ist diesem Stand der Technik, dass die Tasche das obere Ende der Schnürzone überdeckt. Wenn der Fachmann verhindern will, dass sowohl die Schnürsenkel als auch der Blockierer sich bewegen bzw. verhaken können, wird er, wie zum Hauptantrag ausgeführt, beide in der Tasche unterbringen. Es liegt überdies im Griffbereich des Fachmanns, das ganze Gehäuse des Blockierers in der Tasche zu platzieren und das Öffnungssystem auf den in den Blockierer eintretenden Schnürsenkeln zu schließen und somit das obere Ende der Schnürzone zu überdecken, da hierdurch das Herausrutschen des Blockierers durch die bei der Bewegung des Schuhs auftretenden Kräfte sicher verhindert wird. Auch der Einwand der Beklagten, nach einer Verlängerung der Tasche bis zum oberen Ende der Schnürzone könne nicht mehr geschnürt werden, vermochte nicht zu überzeugen, da dies einerseits auch auf den Schuh gemäß dem Hilfsantrag zutreffen wird und es andererseits zum Schnüren mit einem Blockierer genügt, nur das obere Ende des Blockierers nach unten aus der Tasche herauszuklappen und an den dort aus dem Blockierer austretenden Schnürsenkelenden zu ziehen.

### **Zum Hilfsantrag 2**

Der mit der Eingabe vom 8. Oktober 2010 eingereichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch folgendes zusätzliches Merkmal:

10. wobei die Öffnung der Verstaungstasche sich durch Anheben ihres vorderen, unteren elastischen Randes bewerkstelligt mittels einem Greifelement, das fest verbunden ist mit der vorderen, freien Wand der Verstaungstasche.

Die Ansprüche 1 - 5 nach Hilfsantrag 2 sind zulässig. Der danach geltende Anspruch 1 ist durch die Aufnahme der Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 2 und 6 beschränkt worden, und die übrigen Ansprüche nach diesem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 3 bis 5 und 7, so dass weder der Gegenstand noch der Schutzbereich des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert werden.

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist neu, jedoch beruht auch der in beschränktem Umfang verteidigte Sportschuh des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Um die Tasche geschlossen zu halten und zu verhindern, dass Schnürsenkel und Blockierer während des Gebrauchs aus der Tasche rutschen, muss der Fachmann ein Öffnungssystem vorsehen, dass die Tasche verschließt. Hierzu kennt er verschiedene Möglichkeiten, wie Klettverschlüsse, aber auch elastische Verschlüsse. Statt die Öffnung der Verstaungstasche mit einem Klettverschluss, wie aus der **NK4** bekannt, nun mittels eines elastischen Randes zu verschließen, liegt somit im Griffbereich des Fachmanns. Um zum Erleichtern der Handhabung beim Öffnen des Verschlusses darüber hinaus ein Greifelement vorzusehen, bedarf es ebenfalls keiner erfinderischen Tätigkeit.

#### **Zu den Unteransprüchen der Hilfsanträge 1 und 2**

Da die Gegenstände der jeweiligen Unteransprüche nicht als eigenständig erfinderisch verteidigt wurden und in ihnen auch nichts erkennbar ist, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte, fallen sie mit den jeweiligen Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1 und 2.

**Zum Vertagungsantrag der Beklagten**

Der Senat hat seine Entscheidung unter keinem Gesichtspunkt auf die Druckschriften DE 9315640U1 und DE 8329610U1 gestützt, die die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal eingeführt hatte. Daher bestand für die von der Beklagten beantragten Vertagung kein Grund.

**IV.**

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

Sredl

Werner

Fritze

Rothe

Fetterroll

prä