



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
8. April 2010

2 Ni 26/08 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 004 249
(DE 699 00 838)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. April 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richterin Werner sowie der Richter Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe, Dr. -Ing. Jochen Baumgart und Dipl.-Ing. Univ. Hans Fetterroll

für Recht erkannt:

- I. Das Europäische Patent 1 004 249 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 17. November 1999 angemeldeten europäischen Patents 1 004 249 (Streitpatent), das in der Verfahrenssprache Englisch mit der Bezeichnung

„Device for the practical use of working gloves of quick fitting and removal type“

erteilt worden ist. Das Streitpatent nimmt die Priorität der italienischen Patentanmeldung MI980760 vom 24. November 1998 in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 00 838 geführt.

Das Streitpatent umfasst 11 Ansprüche. Hauptanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

„1. Device for the practical use of working gloves (210) of the type

fairly lose-fitting to enable the hand to be inserted and withdrawn easily, comprising at least one glove (210), each glove (210) comprising a rigid annular element (212; 212 A) enabling the mouth of the glove (210) to be maintained open, and means (219, 220) to retain firmly the glove (210) to a plate (220) with a force to enable insertion and withdrawn of the glove (210) from a hand, **characterized in that:**

by suitably choosing the dimensions of the annular element (212; 212 A) and the mouth of the glove (210), the annular element (212; 212 A) is forcibly insertable into the mouth of the glove (210) so that the latter remains fixed to the annular element (212; 212 A), without moving even when the hand is inserted or withdrawn, the annular element (212) being formed at least partly of ferromagnetic material; the means (219, 220) for retaining the glove (219) during its fitting and removal comprises at least one magnet (219).”

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 wird Bezug genommen auf die Streitpatentschrift.

Patentanspruch 1 hat in der deutschen Übersetzung gemäß der Druckschrift DE 699 00 838 T2 folgenden Wortlaut:

„1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (210) der völlig lose sitzenden Art, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand, mit wenigstens einem Handschuh (210), wobei jeder Handschuh (210) ein steifes ringförmiges Element (212; 212a) aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs (210) offen zu halten, und Mitteln (219, 220) zum festen Halten des Handschuhs (210) an einer Platte (220) mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs (210) von einer Hand zu ermöglichen, **dadurch gekennzeichnet, dass:**

durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements (212; 212a) und der Öffnung des Handschuhs (210), das ringförmige Element (212; 212a) unter Krafteinwirkung in die Öffnung des Handschuhs (210) einsetzbar ist, so dass letzterer an dem ringförmigen Element (212; 212a) befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand eingeführt oder herausgezogen wird, wobei das ringförmige Element (212) wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist;

wobei die Mittel (219, 220) zum Halten des Handschuhs (210) während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten (219) aufweisen.“

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11 wird Bezug genommen auf die vorgenannte Druckschrift DE 699 00 838 T2.

Die Klägerin macht geltend, dass sich der Gegenstand des Streitpatents in nahe-
liegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik ergebe und beruft
sich dazu auf die folgenden Druckschriften:

- (D1) WO 98/17133 A1
- (D2) US 4 228 935 A
- (D3) US 4 868 927 A
- (D4) DE 1 894 706 U
- (D5) DE 1 683 123 U
- (D6) DE 1 039 937 B

Im Prüfungsverfahren waren noch folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

- (P1) US 5 806 099 A
- (P2) US 4 845 781 A
- (P3) US 2 741 410 A

Die Klägerin stellt den Antrag,

das Europäische Patent EP 1 004 249 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen des Hilfsantrags 1 gemäß Schriftsatz vom 1. April 2010 bzw. der Hilfsanträge 2 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu geben.

Diese Hilfsanträge lauten:

Hilfsantrag 1 (gemäß Schriftsatz vom 1. April 2010):

„1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (210) der völlig lose sitzenden Art zum Handhaben von Nahrungsmitteln, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand, mit wenigstens einem Handschuh (210), wobei jeder Handschuh (210) einen eigentlichen Handschuh (211) und ein steifes ringförmiges Element (212; 212a) aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs (210) offen zu halten, und Mitteln (219, 220) zum festen Halten des Handschuhs (210) an einer Platte (220) mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs (210) von einer Hand zu ermöglichen, **dadurch gekennzeichnet, dass:**

das ringförmige Element (212) auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs (211) angeordnet ist,

durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements (212; 212a) und der Öffnung des Handschuhs (210), das ringförmige Element (212; 212a) unter Krafteinwirkung in die Öffnung des Handschuhs (210) einsetzbar ist, so dass letzterer an dem ringförmigen Element (212; 212a) befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird, wobei das ringförmige Element (212) wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist;

wobei die Mittel (219, 220) zum Halten des Handschuhs (210) während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten (219) aufweisen.“

Wegen des Wortlauts der sämtlich auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 1 wird auf die entsprechende Anlage zum Schriftsatz vom 1. April 2010 Bezug genommen.

Hilfsantrag 2 (eingereicht in der mündlichen Verhandlung):

„1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (210) der völlig lose sitzenden Art zum Handhaben von Nahrungsmitteln, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand, mit wenigstens einem Handschuh (210), wobei jeder Handschuh (210) einen eigentlichen Handschuh (211) und ein steifes ringförmiges Element (212; 212a) aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs (210) offen zu halten, und Mitteln (219, 220) zum festen Halten des Handschuhs (210) an einer Platte (220) mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs (210) von einer Hand zu ermöglichen, **dadurch gekennzeichnet, dass:**

der eigentliche Handschuh (211) an dem ringförmigen Element (212) angebracht ist,
und durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements (212; 212a) und der Öffnung des Handschuhs (210), das ringförmige Element (212; 212a) unter Krafteinwirkung in die Öffnung des eigentlichen Handschuhs (211) einsetzbar ist, so dass das ringförmige Element (212) auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs (211) anliegt, wodurch letzterer an dem ringförmigen Element (212; 212a) befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird, wobei das ringförmige Element (212) wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist;

wobei die Mittel (219, 220) zum Halten des Handschuhs (210) während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten (219) aufweisen.“

Wegen des Wortlauts der sämtlich auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 2 wird auf die entsprechende Anlage zum Sitzungsprotokoll vom 8. April 2010 Bezug genommen.

Hilfsantrag 3 (aus der mündlichen Verhandlung):

„1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (210) der völlig lose sitzenden Art zum Handhaben von Nahrungsmitteln, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand, mit wenigstens einem Handschuh (210), wobei jeder Handschuh (210) einen eigentlichen Handschuh (211) und ein steifes ringförmiges Element (212; 212a) aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs (210) offen zu halten, und Mitteln (219, 220) zum festen Halten des Handschuhs (210) an einer Platte (220) mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs (210) von einer Hand zu ermöglichen, **dadurch gekennzeichnet, dass:**

der eigentliche Handschuh (211) an dem ringförmigen Element (212) angebracht ist,

und der eigentliche Handschuh (211) aus einer flexiblen Folie besteht;

durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements (212; 212a) und der Öffnung des Handschuhs (210), das ringförmige Element (212; 212a) unter Krafteinwirkung in die Öffnung des eigentlichen Handschuhs (211) einsetzbar ist, so dass letzterer an dem ringförmigen Element (212; 212a) befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hinein-

geführt oder herausgezogen wird, wobei das ringförmige Element (212) wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist;
wobei die Mittel (219, 220) zum Halten des Handschuhs (210) während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten (219) aufweisen
und das ringförmige Element (212) in die Öffnung des Handschuhs (210) eingesetzt wird, um dann seine originalen Abmessungen wiederzuerlangen und auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs (211) anzuliegen, wodurch es in einer Stellung innerhalb des Handschuhs gesichert verbleibt.“

Wegen des Wortlauts der sämtlich auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 3 wird auf die entsprechende Anlage zum Sitzungsprotokoll vom 8. April 2010 Bezug genommen.

Hilfsantrag 4 (aus der mündlichen Verhandlung):

„1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (210) der völlig lose sitzenden Art zum Handhaben von Nahrungsmitteln, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand, mit wenigstens einem Handschuh (210), wobei jeder Handschuh (210) einen eigentlichen Handschuh (211) und ein steifes ringförmiges Element (212; 212a) aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs (210) offen zu halten, und Mitteln (219, 220) zum festen Halten des Handschuhs (210) an einer Platte (220) mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs (210) von einer Hand zu ermöglichen, **dadurch gekennzeichnet, dass:**

das ringförmige Element (212) auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs (211) angeordnet ist, durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements (212; 212a) und der Öffnung des Handschuhs (210), das ringförmige Element (212; 212a) unter Krafteinwirkung in die Öffnung des Handschuhs (210) einsetzbar ist, so dass letzterer an dem ringförmigen Element (212; 212a) befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird, wobei das ringförmige Element (212) wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist; wobei die Mittel (219, 220) zum Halten des Handschuhs (210) während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten (219) aufweisen und das ringförmige Element (212a) offen ist und eine ausreichende Biegsamkeit besitzt, um zu ermöglichen, dass seine Größe durch Einwirkung der Hände verringert wird, um es zu ermöglichen, dass es einfacher in die Öffnung des Handschuhs (210) einsetzbar ist.

Wegen des Wortlauts der sämtlich auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 4 wird auf die entsprechende Anlage zum Sitzungsprotokoll vom 8. April 2010 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig.

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

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

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist auch begründet.

I.

1) Das Streitpatent betrifft Arbeitshandschuhe, die beispielsweise zum Handhaben von Nahrungsmitteln oder einfach zum Sauberhalten der Hände verwendet werden, und insbesondere Handschuhe, die völlig lose sitzen, um ein einfaches Einführen und Herausziehen der Hand zu ermöglichen (Absatz [0001] der Beschreibung der Streitpatentschrift).

Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln berühren die Verkäufer die Waren häufig mit den Händen, ohne die maßgebenden Hygienevorschriften zu beachten. In diesen Fällen berührt der Verkäufer häufig nicht nur die Ware, sondern auch Geld und andere unsaubere Gegenstände. Die Aufgabe, Nahrungsmittel hygienisch einwandfrei zu handhaben, ist daher weit verbreitet.

Bekannt sind bereits eng anliegende Handschuhe vom Typ der Operationshandschuhe. Diese Handschuhe können jedoch nur schwer an- und ausgezogen werden (Absatz [0004] der Streitpatentschrift). Weiter offenbart die WO 98/17133 A1 (D1) eine Vorrichtung zum Anziehen von Handschuhen mit Hilfe eines Ringelements zum Offenhalten der Handschuhöffnung und mit einem mit diesem Ringelement zusammenwirkenden weiteren Mittel, mit dem der Handschuh während des An- und Ausziehens am Ort gehalten wird. Diese Lösung ist aber technisch aufwendig und teuer (Absatz [0005] der Streitpatentschrift).

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

„eine einfache und kostengünstige Vorrichtung zum einfachen und schnellen Anziehen und Ausziehen von Arbeitshandschuhen einer völlig lose sitzenden Art zu schaffen, um ein einfaches Einführen und Herausziehen der Hand zu ermöglichen“. (Absatz [0005] vorletzter Satz der Streitpatentschrift, Seite 2 erster Absatz der deutschen Übersetzung)

3) Diese Aufgabe soll mit den Gegenständen der erteilten Ansprüche 1 bis 11, hilfsweise mit den Gegenständen der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 gelöst werden.

Dementsprechend beschreibt der erteilte Anspruch 1 eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß folgender Merkmalsgliederung, der die deutsche Übersetzung aus der Übersetzung der europäischen Patentschrift (DE 699 00 838 T2) zugrunde liegt:

- a1. Eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen
 - a. der völlig lose sitzenden Art, zum Ermöglichen eines einfachen Einführens und Herausziehens der Hand,
 - b. mit wenigstens einem Handschuh,
 - c. wobei jeder Handschuh ein steifes ringförmiges Element aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs offen zu halten,
 - d. und Mitteln zum festen Halten des Handschuhs an einer Platte mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs von einer Hand zu ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, dass

- e. durch geeignete Auswahl der Abmessungen des ringförmigen Elements und der Öffnung des Handschuhs, das ringförmige Element unter Krafteinwirkung in die Öffnung des Handschuhs einsetzbar ist,
- f. so dass letzterer an dem ringförmigen Element befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird,
- g. wobei das ringförmige Element wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist;
- h. wobei die Mittel zum Halten des Handschuhs während seines Anziehens und Ausziehens wenigstens einen Magneten aufweisen.

4) Maßgeblicher Fachmann für das Auffinden einer solchen Lehre ist ein Handschuhmeister mit langjähriger Erfahrung in Konstruktion und Herstellung von Arbeitshandschuhen.

II.

Zur erteilten Fassung des Streitpatents

Die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 ist zwar neu, sie ist dem Fachmann jedoch durch die Zusammenschau der Druckschriften DE 1 894 706 U (**D4**) und US 4 868 927 A (**D3**) i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

Aus dem dem Streitgegenstand nach Anspruch 1 am nächsten kommenden Stand der Technik gemäß **D4** ist dem Fachmann ein Handschuh zur hygienischen Bedienung mit Aufhängevorrichtung bekannt (Anspruch 1), wobei der Handschuh nach Anspruch 3 mittels eines Magneten unterhalb einer Glasplatte angebracht werden soll. Diese Aufhängevorrichtung ist somit eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Arbeitshandschuhen (Merkmal a1).

Der Auffassung der Patentinhaberin, dass der Handschuh gemäß **D4** kein Handschuh der völlig lose sitzenden Art sei, weil im vorletzten Absatz der Seite 1 angegeben sei, dass das Stulpenteil und auch die Fingerteile des Handschuhs elastisch seien, kann nicht gefolgt werden. Im 2. Absatz der Seite 2 der **D4** ist beschrieben, dass der Handschuh vor dem Geldwechseln mittels des Magneten, der unterhalb der querliegenden Glasplatte angebracht ist, ohne Zuhilfenahme der anderen Hand ausgezogen wird. Ohne Zuhilfenahme der anderen Hand kann ein Handschuh mit einer solchen Vorrichtung jedoch nur ausgezogen werden, wenn es sich um einen Handschuh der "völlig lose sitzenden Art" (vgl. Merkmal a) handelt, der somit auch leicht an- und ausgezogen werden kann. Dass zu dieser Vorrichtung auch ein Handschuh gehört, ist bereits aus den Figuren zu ersehen. Demnach sind auch die Merkmale a und b aus dieser Druckschrift bekannt.

Nach Anspruch 3 der Druckschrift **D4** soll der Handschuh mittels eines Magneten unterhalb einer Glasplatte angebracht werden. Wie bereits zu den vorangehenden Merkmalen ausgeführt, dient das offensichtlich dem leichten An- und Ausziehen. Somit ist der Magnet gemäß **D4** zusammen mit dem auf dem Handschuh Rücken aufgeklebten oder eingelassenen Blech (Anspruch 2) ein Mittel zum festen Halten des Handschuhs an einer Platte mit einer Kraft, um das Anziehen und Ausziehen des Handschuhs von einer Hand zu ermöglichen, und das Mittel zum Halten des Handschuhs während des An- und Ausziehens weist wenigstens einen Magneten auf (Merkmale d und h).

Bei der Suche nach einer aufgabengemäß einfachen und kostengünstigen Vorrichtung, die zum einfachen und schnellen An- und Ausziehen von Arbeitshandschuhen ein einfaches Einführen und Herausziehen der Hand ermöglicht, wird der Fachmann die Druckschrift **D3** in Betracht ziehen.

Die Patentinhaberin hat hierzu eingewendet, dass es sich bei dem Handschuh nach **D3** um einen Skihandschuh handle und der Fachmann somit einen solchen Handschuh zur Lösung einer Aufgabe, die Arbeitshandschuhe betreffe, nicht heranziehen würde. Dieser Einwand konnte den Senat nicht überzeugen. Nach Sp. 1, Z. 6 - 8 der **D3** betrifft diese Druckschrift Kleidungsstücke, die an die Hand angepasst sind, wie Handschuhe, Fäustlinge oder ähnliches und insbesondere

Sporthandschuhe. Da sich diese Schrift somit mit Handschuhen allgemein und nur insbesondere mit Sporthandschuhen befasst und überdies das einfache Einführen der Hand als Problemstellung genannt ist, ist dieser Stand der Technik ebenfalls zur Lösung der genannten Aufgabe relevant.

Sp. 1, Z. 43 - 53 der **D3** beschreibt, dass es schwierig ist mit der Hand in die Öffnung eines Handschuhs zu gelangen. Zur Lösung dieses Problems dient dort ein elastisches ringförmiges Element ("elastic element having substantially circular curvature") (vgl. Sp. 4, Z. 47 - 49), welches nach S. 4, Z. 66 - Sp. 5, Z. 6 einen maximalen Durchmesser für die Öffnung des Handschuhs bereitstellt. Somit offenbart **D3** eine Vorrichtung zur praktischen Benutzung von Handschuhen, wobei jeder Handschuh ein steifes ringförmiges Element aufweist, das es ermöglicht, die Öffnung des Handschuhs offen zu halten (Merkmal c).

Da das elastische Element gemäß **D3** eine einfache und kostengünstige Vorrichtung zum einfachen und schnellen Anziehen und Ausziehen von Handschuhen darstellt und ein einfaches Einführen und Herausziehen der Hand ermöglicht, ist es für den Fachmann naheliegend, das elastische Element auf den Handschuh nach **D4** zu übertragen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

Um beim Einsetzen des elastischen Elements in die Öffnung des Handschuhs gemäß **D4** das Offenhalten der Handschuhöffnung zu gewährleisten, muss das elastische ringförmige Element zusammengedrückt, also zwangsweise in die Öffnung des Handschuhs eingefügt werden. Wäre das elastische Element in seiner Abmessung so gewählt, dass es im entspannten Zustand einen kleineren Durchmesser hätte als die Handschuhöffnung, würde es herausfallen und seine Funktion nicht erfüllen. Somit ist es für den Fachmann selbstverständlich, die Abmessungen des ringförmigen Elements und der Öffnung des Handschuhs geeignet zu wählen. Aus diesem Grund kann auch das Merkmal e die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Die Elastizität des Handschuhmaterials nach **D4** (vgl. S. 2, vorletzter Abs.) bewirkt nach dem Einsetzen des ringförmigen Elements in den Handschuh eine Gegenkraft auf das elastische ringförmige Element, wodurch bedingt durch Reibungskräfte das ringförmige Element zwangsläufig am Handschuh befestigt bleibt,

ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird (Merkmal f).

Auch das verbleibende Merkmal g, wonach das ringförmige Element wenigstens zum Teil aus einem ferromagnetischen Material ausgestaltet ist, vermag die erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Dass das bogenförmige Element auch aus Metall sein kann, ist bereits aus **D3**, Sp. 9, Z. 28 - 29, bekannt. Wenn nun der Fachmann ein flexibles Element aus Metall wählt, wird er, ohne erfinderisch tätig zu werden, für das flexible Element ein ferromagnetisches Material auswählen, da er auf diese Weise das auf dem Handschuhrücken befestigte Blechstück und den Fertigungsaufwand zum Anbringen des Blechstücks einsparen kann. In diesem Fall kann nämlich das flexible Element aus ferromagnetischem Material sowohl die Funktion des Offenhaltens übernehmen als auch das Zusammenwirken mit dem magnetischen Mittel zum Zurückhalten des Handschuhs gewährleisten.

Somit gelangt der Fachmann in naheliegender Weise durch die Zusammenschau der Lehren aus **D4** und **D3** und durch sein Fachwissen zum Gegenstand des angegriffenen Anspruch 1 des Streitpatents, weshalb der Anspruch 1 des Streitpatents für nichtig zu erklären war.

Die Unteransprüche 2 bis 11 waren ebenfalls für nichtig zu erklären, da - abgesehen von der Verteidigung in den gestellten Hilfsanträgen - weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist, dass die in ihnen enthaltenen Merkmale dem Gegenstand des Anspruchs 1 etwas hinzufügen, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

Zum Hilfsantrag 1

1) Gegenstand des Hilfsantrags 1

Der mit der Eingabe vom 1. April 2010 eingereichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zunächst durch folgendes zusätzliche Merkmal:

- e2. das ringförmige Element auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs angeordnet ist.

Weiterhin ist im Merkmal a ergänzt worden, dass der Handschuh der völlig lose sitzenden Art **zum Handhaben von Nahrungsmitteln** dient und im Merkmal c ist eingefügt worden, dass jeder Handschuh **einen eigentlichen Handschuh und** ein steifes ringförmiges Element aufweist (Ergänzungen in Fettdruck).

Die Ansprüche 1 - 11 nach Hilfsantrag 1 sind zulässig. Der Anspruch 1 ist durch Merkmale aus der Beschreibung beschränkt worden, und die übrigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 2 bis 11, so dass weder der Gegenstand noch der Schutzbereich des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert werden.

Die Beklagte hat die beschränkten Fassungen der Patentansprüche nach Hilfsanträgen 1 bis 4 in deutscher Sprache eingereicht. Der Zulässigkeit eines solchen Verfahrens steht im deutschen Nichtigkeitsverfahren nicht entgegen, daß Anmeldung und Ursprungsoffenbarung auf Englisch erfolgt sind und das Streitpatent in der Verfahrenssprache Englisch erteilt worden ist (st. Rspr., u. a. BGHZ 118, 221, 222 f - Linsenschleifmaschine; BGHZ 133, 79, 81 Bogensegment; BGH Mit.t 2002, 16 Filtereinheit; BGHZ 147, 306, 314 - Taxol). Denn Deutsch ist wie Englisch Amts- und Verfahrenssprache des Europäischen Patentamts, Art 14 Abs. 1 und 3 EPÜ. Für die Prüfung der deutschsprachigen Patentansprüche nach Hilfsanträgen 1 bis 4 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 englische Ursprungsoffenbarung und der englische Text der erteilten Ansprüche gemäß Streitpatentschrift maßgebend, Art. 70 Abs. 1 EPÜ.

2) Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist neu. Jedoch ist dem Fachmann durch die Zusammenschau der Druckschriften **D4** und **D3** nicht nur die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 nahe gelegt, wie oben ausgeführt, sondern auch die durch die oben angeführten Merkmale in beschränktem Umfang verteidigte Vorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

Aus der Zusammenschau der Druckschriften **D4** und **D3** ist bereits bekannt, einen Handschuh zur hygienischen Bedienung zu verwenden (**D4**, Anspruch 1) und für den eigentlichen Handschuh und das elastische ringförmige Element zwei getrennte Teile vorzusehen (**D3**, Sp. 6, Z. 30 - 37 i. V. m. Fig. 1). Demnach können auch die beschränkenden Einfügungen in den Merkmalen a und c, wonach der Handschuh zum Handhaben von Nahrungsmitteln dient und jeder Handschuh einen eigentlichen Handschuh und ein steifes ringförmiges Element aufweist, die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Wenn der Fachmann in naheliegender Weise zum Offenhalten des Handschuhs gemäß **D4** das aus **D3** bekannte elastische ringförmige Element verwendet, wie zum Anspruch 1 des Hauptantrags erläutert, dann wird er das elastische Element auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs anordnen, ohne erfinderisch tätig zu werden (Merkmale e2). Einerseits ist es nämlich entgegen der Auffassung der Patentinhaberin bereits aus **D3** bekannt, derartige Elemente auf der Innenseite eines Handschuhs anzubringen. Dort ist das elastische Element innerhalb eines Saumes angebracht, wobei der Saum die Innenseite des Handschuhs überdeckt, auf welche das elastische Element einwirkt. Andererseits wäre es sehr viel aufwendiger, zum Offenhalten des Handschuhs das elastische Element statt auf der Innenseite auf der Außenseite des Handschuhs anzubringen, weil in diesem Fall zusätzliche Einrichtungen (z. B. Schlaufen) vorgesehen werden müssten, um das Offenhalten der Handschuhöffnung zu gewährleisten.

Zum Hilfsantrag 2

1) Gegenstand des Hilfsantrags 2

Der in der mündlichen Verhandlung überreichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zunächst durch folgendes ergänztes Merkmal:

- e1. der eigentlichen Handschuh an dem ringförmigen Element angebracht ist, und

Weiterhin ist Merkmal e2 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 in das Merkmal f eingefügt worden, das nun lautet:

so dass das ringförmige Element auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs anliegt, wodurch letzterer an dem ringförmigen Element befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird,

Außerdem ist im Merkmal e ergänzt worden, dass das ringförmige Element unter Krafteinwirkung in die Öffnung des **eigentlichen** Handschuhs einsetzbar ist (Ergänzungen in Fettdruck).

Die Ansprüche 1 - 11 nach Hilfsantrag 2 sind zulässig. Der Anspruch 1 ist durch Merkmale aus der Beschreibung beschränkt worden und die übrigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 2 bis 11. Auch hier sind weder der Gegenstand bzw. der Schutzbereich des Patentgegenstands erweitert worden.

2) Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

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

Das Merkmal e1 beschreibt, dass der eigentliche Handschuh an dem ringförmigen Element angebracht ist. Im vorliegenden Fall ist dies für den Fachmann gleichbedeutend mit dem Anbringen des ringförmigen Elements am eigentlichen Handschuh. Wie bereits zum Merkmal e2 des Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ausgeführt, ist es nahe liegend, das elastische Element auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs anzuordnen und somit am eigentlichen Handschuh anzubringen. Demnach vermag auch dieses Merkmal die erfinderische Tätigkeit nicht zu stützen.

Da, wie bereits zum Merkmal f des Hauptantrags ausgeführt, der Handschuh gemäß **D4** elastisch ist, bleibt das ringförmige Element bedingt durch Reibungskräfte zwangsläufig am Handschuh befestigt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird. Somit ergibt sich das beschränkte Merkmal f, wonach, das ringförmige Element auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs anliegt, wodurch letzterer an dem ringförmigen Element befestigt verbleibt, ohne sich zu bewegen, selbst wenn die Hand hineingeführt oder herausgezogen wird, zwangsläufig.

Die Einfügung von „eigentlich“ im Merkmal e bedeutet, dass das ringförmige Element und der Handschuh getrennte Teile sind. Zum Naheliegen des Merkmals e ist zum Hauptantrag bereits ausgeführt worden, dass zum Einsetzen des elastischen Elements in die Öffnung des Handschuhs gemäß **D4** das elastische ringförmige Element zwangsweise in die Öffnung des Handschuhs eingefügt wird. Somit ist bereits bei dieser Argumentation davon ausgegangen worden, dass der Handschuh und das elastische ringförmige Element zwei getrennte Teile sind, weshalb auch das beschränkte Merkmal e naheliegt.

Zum Hilfsantrag 3

1) Gegenstand des Hilfsantrags 3

Der in der Verhandlung überreichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag zunächst durch folgende ergänzte Merkmale:

- e1. der eigentlichen Handschuh an dem ringförmigen Element angebracht ist, und
- e3. der eigentlichen Handschuh aus einer flexiblen Folie besteht
- i. und das ringförmige Element in die Öffnung des Handschuhs eingesetzt wird, um dann seine originalen Abmessungen wiederzuerlangen und auf der Innenseite des eigentlichen Handschuhs anzuliegen, wodurch es in einer Stellung innerhalb des Handschuhs gesichert verbleibt.

Weiterhin ist im Merkmal a ergänzt worden, dass der Handschuh der völlig lose sitzenden Art **zum Handhaben von Nahrungsmitteln** dient, im Merkmal c ist eingefügt worden, dass jeder Handschuh **einen eigentlichen Handschuh und** ein steifes ringförmiges Element aufweist, und im Merkmal e, dass das ringförmige Element unter Krafteinwirkung in die Öffnung des **eigentlichen** Handschuhs einsetzbar ist (Ergänzungen in Fettdruck).

Die Ansprüche 1 - 11 nach Hilfsantrag 3 sind zulässig. Der Anspruch 1 ist durch Merkmale aus der Beschreibung beschränkt worden und die übrigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 2 bis 11. Eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands oder seines Schutzbereichs liegt nicht vor.

2) Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist neu, jedoch beruht auch die in beschränktem Umfang verteidigte Vorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum Merkmal e1 und zu den ergänzten Merkmalen a, c und e wird auf die Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1 und 2 verwiesen.

Einen Hygienehandschuh aus einer flexiblen Folie herzustellen, stellt für den Fachmann lediglich eine Auswahl aus ihm bekannten Werkstoffen für Arbeitshandschuhe dar und kann somit nicht als erfinderisch angesehen werden (Merkmal e3).

Wie bereits zum Merkmal e beim Hauptantrag erläutert, muss, um das Offenhalten der Handschuhöffnung zu gewährleisten, beim Einsetzen in die Öffnung des Handschuhs das elastische ringförmige Element zusammengedrückt werden. Nach dem Entspannen des elastischen Elements liegt dies zwangsläufig auf der Innenseite des Handschuhs an. Ob das elastische Element hierbei unter Vorspannung bleibt oder wieder seine originalen Abmessungen erlangt, hängt von den Abmessungen der Öffnung und des elastischen Elements sowie der Elastizität des Handschuhmaterials ab. Diese Zusammenhänge sind dem genannten Fachmann jedoch bewusst, so dass er diese Einflussgrößen so wählen wird, dass das elastische Element die Funktion des Offenhaltens erfüllen kann, ohne dabei aus dem Handschuh zu fallen oder das Material des Handschuhs zu beschädigen. Dies wird, wie der Fachmann zweifellos erkennt, auch dann der Fall sein, wenn das elastische Element im entspannten Zustand seine originalen Abmessungen erlangt, aber noch in Kontakt mit der Innenfläche des Handschuhs steht und durch Reibungskräfte gehalten wird. Demnach ist die Auswahl eines elastischen Elements, welches nach Wiedererlangen seiner originalen Abmessungen noch im Handschuh gesichert verbleibt, lediglich fachmännisch und nicht erfinderisch (Merkmal i).

Somit beruhen weder die zusätzlichen Merkmale e1, e3 und i noch die beschränkten Merkmal a, c und e für sich noch - mangels einer überraschenden

Wirkung - in ihrer Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum Hilfsantrag 4

1) Gegenstand des Hilfsantrags 4

Der in der Verhandlung überreichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 durch folgendes ergänztes Merkmal:

- j. und das ringförmige Element offen ist und eine ausreichende Biegsamkeit besitzt, um zu ermöglichen, dass seine Größe durch Einwirkung der Hände verringert wird, um es zu ermöglichen, dass es einfacher in die Öffnung des Handschuhs einsetzbar ist.

Die Ansprüche 1 - 10 nach Hilfsantrag 4 sind zulässig. Der Anspruch 1 ist durch Merkmale aus der Beschreibung und dem erteilten Anspruch 2 beschränkt worden. Die übrigen Ansprüche nach dem Hilfsantrag entsprechen den erteilten Ansprüchen 3 bis 11, angepasst lediglich durch Änderungen der Numerierung und der Rückbezüge. Auch hier besteht kein Anhaltspunkt für eine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands oder seines Schutzbereichs.

2) Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist neu, jedoch beruht auch die in beschränktem Umfang verteidigte Vorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits zum Merkmal e beim Hauptantrag ausgeführt, muss, um das Offenhalten der Handschuhöffnung zu gewährleisten, beim Einsetzen des elastischen Elements in die Öffnung des Handschuhs das elastische ringförmige Element zusammengedrückt werden. Somit geht der Fachmann davon aus, dass das elasti-

sche Element eine ausreichende Biegsamkeit besitzen muss, um zu ermöglichen, dass seine Größe durch Einwirkung der Hände verringert wird, um es zu ermöglichen, dass es einfacher in die Öffnung des Handschuhs einsetzbar ist. Dass ein solches ringförmiges Element offen ist, ist bereits aus **D3**, Sp. 4, Z. 47 - 49 bekannt, wo ein elastisches ringförmiges Element, welches zwei freie Enden aufweist ("elastic element having substantially circular curvature and comprising two free ends ") beschrieben wird.

Somit beruht auch das Merkmal j weder für sich noch - mangels einer überraschenden Wirkung - in seiner Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zu den Unteransprüchen aller Hilfsanträge

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 bis 4.

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

Rothe

Dr. Baumgart

Fetterroll

prä