



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
26. April 2012

2 Ni 29/10

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das deutsche Patent 101 14 547**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. April 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Fetterroll

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 101 14 547 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 24. März 2001 angemeldeten deutschen Patents 101 14 547 (Streitpatent), dessen Erteilung am 6. November 2008 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent nimmt die innere Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 200 07 256 vom 19. April 2000 in Anspruch. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung

„Handschuh mit Halbfingern“

und umfasst in der erteilten Fassung 14 Ansprüche. Die erteilten selbständigen Patentansprüche 1 und 2 haben folgenden Wortlaut:

1. Handschuh (H) mit Halbfingern (1a bis 1e), insbesondere Fahrrad-Handschuh, mit einer Ausziehhilfe (A) in Form wenigstens einer Schlaufe (S, S', S1, S2), die an einer Handschuhseite quer zu Halbfingern angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der den Enden (11) der Halbfinger (1 b bis 1e) abgewandte Rand (9) der Schlaufe (S, S', S1, S2) für die menschliche Haut reibaktiv ausgebildet ist und eine stoffschlüssig festgelegte Auflage (14) aus reibaktivem Gummi oder einem Elastomer, insbesondere Silikonkautschuk, aufweist.

2. Handschuh (H) mit Halbfingern (1a bis 1e), insbesondere Fahrrad-Handschuh, mit einer Ausziehhilfe (A) in Form wenigstens einer Schlaufe (S, S', S1, S2), die an einer Handschuhseite quer zu Halbfingern angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Schlaufe (S1, S2, S, S') an der inneren Handschuhseite angeordnet ist, und über wenigstens einen Halbfinger verläuft.

Wegen des Wortlauts der jeweils auf die Patentansprüche 1 und/oder 2 mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 14 wird auf die Streitschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 14. Januar 2011 erklärt, dass sie auf den erteilten Patentanspruch 1 sowie die erteilten Unteransprüche 3, 5, 6, 9, 10, 13 und 14, soweit diese auf Patentanspruch 1 rückbezogen sind, verzichte und das Streitpatent im Umfang des erteilten Patentanspruchs 2 sowie den Patentansprü-

chen 3 bis 14, soweit rückbezogen auf Patentanspruch 2, verteidige.

Die Klägerin macht auch gegenüber dem Streitpatent in dem von der Beklagten noch verteidigten Umfang die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Ausführbarkeit - betreffend die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 2, 4, 5, 6, 7, 11 und 12 -, der unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften:

<b>(HF1)</b>	US 5 675 839 A
<b>(HF2)</b>	US 5 004 227 A
<b>(HF3)</b>	EP 0 503 982 A2
<b>(HF4)</b>	US 3 100 302 A
<b>(HF5)</b>	US 5 820 526 A
<b>(HF6)</b>	US 5 943 701 A
<b>(HF7)</b>	JP 07 324209 A
<b>(HF8)</b>	US 5 768 711 A
<b>(HF9)</b>	US 5 971 240 A
<b>(HF10)</b>	US 5 295 269 A
<b>(HF11)</b>	US 5 680 654 A
<b>(HF12)</b>	US 5 991 926 A
<b>(HF13)</b>	US 5 343 776 A
<b>(HF14)</b>	JP 08 158122 A
<b>(HF15)</b>	US 5 806 091 A
<b>(HF16)</b>	JP 11 140714 A
<b>(HF17)</b>	US 4 368 883 A
<b>(HF18)</b>	US 5 848 440 A
<b>(HF19)</b>	JP 08 209412 A

Ferner beruft sie sich unter Bezugnahme auf das Dokument

**(Anlage 5)** NAZRAN USA Cycling and Multi-Sport Gloves

auf eine Vorbenutzungshandlung. Zudem werde die Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung DE 200 07 256 zu Unrecht beansprucht.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 101 14 547 für nichtig zu erklären

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der verteidigten Fassung richtet.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der verteidigten Fassung für patentfähig; eine unzulässige Erweiterung sei nicht gegeben. Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung werde auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die Sitzungsniederschrift vom 26. April 2012 sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage führt zur Nichtigklärung des Streitpatents.

Soweit die Beklagte in ihrem Widerspruchsschriftsatz vom 14. Januar 2011 sinngemäß erklärt hat, sie verteidige das Streitpatent beschränkt im Umfang des er-

teilten Patentanspruchs 2 einschließlich der erteilten Unteransprüche, soweit rückbezogen auf Patentanspruch 2, und verzichte auf den erteilten Patentanspruch 1 einschließlich der erteilten Unteransprüche, soweit rückbezogen auf Patentanspruch 1, kann darin zwar kein wirksamer Teilverzicht i. S. von § 20 Abs. 1 PatG gesehen werden, da dieser nur gegenüber dem DPMA erklärt werden kann. Es handelt sich vielmehr um eine als (Teil-)Verzicht bezeichnete (zulässige) beschränkte Verteidigung des Streitpatents, welche im Nichtigkeitsverfahren auch als solche zu behandeln ist (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 22 Rdn. 50). Soweit das Streitpatent daher im angegriffenen Umfang nicht verteidigt wird - dies betrifft Patentanspruch 1 einschließlich der Unteransprüche 3, 5, 6, 9, 10, 13 und 14, soweit diese auf Patentanspruch 1 rückbezogen sind -, ist das Patent ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 45 m. w. Nachw.).

Die weitergehende Klage hat aber ebenfalls Erfolg. Dabei bedürfen die weiteren von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, nämlich mangelnde Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) und Hinausgehen des Gegenstands des Patents über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) ebenso wenig einer abschließenden Beurteilung durch den Senat wie die Frage einer mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit. Denn in dem noch verteidigten Umfang ist das Streitpatent jedenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt und bereits aus diesem Grunde nicht patentfähig (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

## I.

1. Das Streitpatent betrifft einen Handschuh mit Halbfingern, insbesondere Fahrrad-Handschuh, mit einer Ausziehhilfe in Form wenigstens einer Schlaufe, die an einer Handschuhseite quer zu Halbfingern angebracht ist.

In der Beschreibung des Streitpatents ist in Abs. [0002] ausgeführt, dass Handschuhe mit Halbfingern bzw. Kurzfingern, die z. B. für Freizeit, Sport, speziell Radsport, oder Fitnessübungen benutzt werden, schwierig ausziehen seien, gerade bei schweißfeuchten oder klammen Händen. Diesem Nachteil speziell der Halbfinger-Handschuhe trage eine in den Handschuh integrierte Ausziehhilfe Rechnung.

2. Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, einen Handschuh der eingangs genannten Art zu schaffen, der sich durch eine bequeme, funktionssichere und ergonomisch günstige Ausziehhilfe auszeichne [0003].

3. Zur Lösung dieser Aufgabe dient nach der von der Beklagten noch verteidigten Fassung des Streitpatents ein Handschuh mit den im erteilten Anspruch 2 angegebenen Merkmalen gemäß folgender Gliederung:

- 2.1** Handschuh mit Halbfingern, insbesondere Fahrrad-Handschuh,
- 2.2** mit einer Ausziehhilfe in Form wenigstens einer Schlaufe, die an einer Handschuhseite quer zu Halbfingern angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- 2.3** die wenigstens eine Schlaufe an der inneren Handschuhseite angeordnet ist,
- 2.4.** und über wenigstens einen Halbfinger verläuft.

4. Als Fachmann ist dabei ein Handschuhmachermeister mit langjähriger Erfahrung in Entwurf und Herstellung von Handschuhen anzusehen.

## II.

Der Handschuh nach dem nunmehr geltenden Patentanspruch 1 ist dem Fachmann durch die Zusammenschau der Druckschriften US 5 675 839 A (**HF1**) und US 5 768 711 A (**HF8**) i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

Aus dem dem Streitgegenstand am nächsten kommenden Stand der Technik gemäß **HF1** ist ein Handschuh mit Halbfingern (half-finger glove) bekannt (vgl. Sp. 2, Z. 48 und 49) (Merkmal 2.1).

Er ist mit einer Ausziehhilfe versehen, die in Form wenigstens einer Schlaufe (Sp. 2, Z. 16 bis 18: „To assist in the removal of the glove, components in the form of tabs or loops are provided on the back of one or more of the finger-encircling portions.“), die an einer Handschuhseite quer zu Halbfingern angebracht ist (loops 42 und 44 in Fig. 3) (Merkmal 2.2).

Des Weiteren zeigt Fig. 3 (loops 42 und 44) der **HF1**, dass die wenigstens eine Schlaufe über wenigstens einen Halbfinger verläuft (Merkmal 2.4).

Der Handschuh nach dem geltenden Hauptanspruch unterscheidet sich hiervon dadurch, dass nach Merkmal 2.3 vorgesehen ist, die wenigstens eine Schlaufe an der inneren Handschuhseite anzuordnen.

Nach der Aufgabenstellung und der Beschreibung im Abs. [0002] soll sich der Handschuh durch eine bequeme, funktionssichere und ergonomisch günstige Ausziehhilfe auszeichnen, diese soll so realisiert sein, dass sie sich nicht leicht an Gegenständen verhaken kann und auch mit schweißfeuchten oder klammen Händen noch benutzt werden kann. Aus dem Stand der Technik sind drei verschiedene Möglichkeiten der Anbringung von Ausziehhilfen bekannt: auf der äußeren Handschuhseite (**HF1**, **HF5**, **HF8**, **HF14**), zwischen den Fingern des Handschuhs (**HF2**, **HF3**) und auf der inneren Handschuhseite (**HF8**, **HF14**). Diese Schriften wird der Fachmann demnach zur Lösung der Aufgabe in Betracht ziehen, insbesondere auch den Handschuh mit Ausziehhilfen nach **HF8**.

Die Patentinhaberin hat zur Druckschrift **HF8** in ihren Schriftsätzen eingewandt, dass beim dort gezeigten Handschuh mit Halbfingern dessen Innenhandmaterial auf der Unterseite des Handschuhs lediglich verlängert sei, was folglich eine völlig

andere als die erfindungsgemäße Ausziehhilfe darstelle. Die Kombination der **HF1** und **HF8** führe entweder dazu, eine Ausziehhilfe in der aus **HF8** bekannten Form an der Oberseite des aus **HF1** bekannten Handschuhs **HF1** oder die aus **HF1** bekannten Taschen an der Oberseite des aus **HF8** bekannten Handschuhs anzubringen, da die Anbringung an der Oberseite in beiden Dokumenten als bevorzugt bzw. in **HF1** ausschließlich beschrieben werde. Hinzu komme, dass die Druckschrift **HF1** einen Handschuh für Rollstuhlfahrer offenbare, der bestimmungsgemäß den Reifen bzw. die begleitenden Greifringe greife, um den Rollstuhl durch Zug und Abdrücken mit der Hand in Bewegung zu versetzen. Hierbei würden naturgemäß enorme Kräfte und eine dementsprechende Beanspruchung des Handschuhs auftreten. Ferner müsse auf der inneren Handschuhseite eine zuverlässige Griffigkeit gegeben sein, damit der Fahrer mit dem Handschuh den Reifen bzw. Greifring sicher und fest greifen könne, ohne abzurutschen. Aufgrund dieser Beanspruchung des Handschuhs gemäß der Druckschrift **HF1** und den diesbezüglichen Anforderungen an die Innenseite des Handschuhs hätte der Fachmann die erfindungsgemäße Lösung, d. h. das Anbringen der Ausziehhilfe an der Handschuhinnenseite, nicht erwogen, da er davon ausgehen müsse, dass diese Maßnahme zu Lasten des sicheren Griffs sowie zu zusätzlichen Druckstellen im Griffbereich führe und aufgrund der Beanspruchung der Handschuhinnenseite die Ausziehhilfe schnell verschlissen sei. Die Lösung gemäß **HF8** dagegen versuche, das Ausziehen an den Fingerspitzen eines Vollhandschuhs beim Halbfinger mit Litzen auf der Handschuhoberseite nachzustellen, die längs über die Finger verliefen oder als Zungen am Ende der Fingerteile herausragten. Sie führe explizit von der Erfindung weg. Überdies hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung eingewandt, dass der Fachmann eine Anbringung an der Unterseite nicht in Betracht ziehe, da beim Umgreifen eines Fahrradlenkers Druckstellen zu befürchten seien und zum Ausziehen die Hand in ergonomisch ungünstiger Weise verdreht werden müsse.

Diese Ausführungen überzeugen nicht. Wie in der Patentschrift zu den Nachteilen des Standes der Technik ausgeführt ist, stellen Schlaufen, die gemäß dem Stand der Technik zwischen den Fingern oder wie im Falle der aus der Druckschrift **HF1** bekannten Handschuhe auf der Handschuhaußenseite angebracht sind, für Fahr-

radfahrer ein Sicherheitsrisiko dar. Der Fachmann weiß auch aus der Praxis, dass sich derart angeordnete Schlaufen leicht an Gegenständen, wie beispielsweise Bremshebeln, verhaken können, offensichtlich, weil sie bei Bewegungen der Hand exponiert sind. Kommt es wie bei der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabenstellung darauf an, einen Handschuh zu schaffen, der sich durch eine bequeme, funktionssichere und ergonomisch günstige Ausziehhilfe auszeichnet, stellt der Fachmann selbstverständlich den Sicherheitsaspekt in den Vordergrund. Schon aus diesen Erwägungen heraus bietet sich eine nicht exponierte Anordnung der Ausziehhilfe an, zumal der ebenfalls einen gattungsgemäßen Handschuh betreffenden Druckschrift **HF8** bereits explizit der Hinweis zu entnehmen ist, dass eine Ausziehhilfe auch auf der Innenseite des Handschuhs verdeckt angeordnet sein kann (vgl. Sp. 3, Z. 24 bis 26). Zutreffend hat die Patentinhaberin zwar festgestellt, dass dort lediglich Vorsprünge (tab 28) oder Zungen (extension 32) offenbart sind und keine Schlaufen. Ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Funktionssicherheit sind von den aus den Druckschriften **HF1** und **HF8** bekannten Ausziehhilfen jedoch selbstverständlich Schlaufen im Vergleich zu Vorsprüngen oder Zungen das Mittel der Wahl. Nur sie gewährleisten, wenn der Handschuhträger schweißfeuchte oder klamme Hände hat, einen sicheren Halt beim Ausziehen der Handschuhe. Der Fachmann erkennt, dass die Vorteile von Schlaufen an der Innenseite des Handschuhes für die Sicherheit gegen Verhaken und beim Greifen die von der Patentinhaberin gesehenen ergonomischen Nachteile dieser Anordnung überwiegen. Das einmalige Verdrehen der Hand beim Ausziehen kann somit in Kauf genommen werden und ist zudem bei einer - im allgemeinen beidseitig offenen, durchgreifbaren Schlaufe - nicht zwingend erforderlich. Dem Auftreten von Druckstellen kann, selbst unter Berücksichtigung einer Verwendung des Handschuhes für Rollstuhlfahrer, bereits durch einfache handwerkliche Maßnahmen begegnet werden (beanspruchungsgerechte Polsterung der Handschuhinnenseite, flache Schlaufe, deren zweckgemäße Anordnung an nicht druckbelasteten Bereichen). Die vermeintlichen Nachteile sind also erkennbar behebbar und bilden demnach kein Hindernis, das einen Fachmann davon abhalten könnte, eine Schlaufe an der Innenseite des Handschuhes anzuordnen.

Der patentgemäße Handschuh ergibt sich für den Fachmann somit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Da die Gegenstände der jeweiligen Unteransprüche nicht als eigenständig erfinderrisch verteidigt wurden und in ihnen auch nichts erkennbar ist, was eine erfinderrische Tätigkeit begründen könnte, fallen sie mit dem Anspruch 1.

### III.

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

Merzbach

Dr. Fritze

Rothe

Fetterroll

prä