



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 45/12 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
13. November 2014

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 571 938
(DE 603 30 179)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Fetterroll

entschieden:

- I. Das europäische Patent 1 571 938 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 15. Dezember 2003 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität (US 323 609) vom 18. Dezember 2002 in englischer Sprache international angemeldeten europäischen Patents EP 1 571 938 mit der Bezeichnung „Footwear incorporating a textile with fusible filaments and fibers“ (Streitpatent), dessen Erteilung am 18. November 2009 veröffentlicht wurde. Vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wird das Streitpatent mit der Bezeichnung „Schuh aus einem Textil mit schmelzbaren Fasern und Filamenten“ unter der Nummer 603 30 179 geführt.

Gegen den deutschen Teil des Streitpatents hat die Klägerin am 17. Oktober 2012 beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben, der die Beklagte mit Eingabe vom 28. November 2012 rechtzeitig widersprochen hat.

Zum Streitpatent, das in der erteilten Fassung ursprüngliche 42 Patentansprüche aufwies, ist während der anhängigen Nichtigkeitsklage ein europäisches Beschränkungsverfahren nach Art. 105 b EPÜ durchgeführt worden, dessen Abschluss am 29. Mai 2013 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent umfasst hiernach noch 30 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 13 und 30 auf einen Fußbekleidungsartikel („An article of footwear“) gerichtet sind, und wobei mit den nebengeordneten Ansprüchen 14 und 26, an die sich die Unteransprüche 15 bis 25 bzw. 27 bis 29 anschließen, jeweils Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel („A method of manufacturing a knit upper for an article of footwear“) beansprucht werden.

In der Verfahrenssprache Englisch haben die unabhängigen Patentansprüche 1, 14, 26 und 30 in der geltenden beschränkten Fassung folgenden Wortlaut:

1. An article of footwear (100) having a sole structure (110) and a knit upper (120) secured to said sole structure, said knit upper being substantially formed of a textile forming at least an outer portion of the knit upper, the textile comprising:

a fused area (132-136) of said textile (130), said fused area being at least partially formed from a plurality of first strands and a plurality of second strands, said first strands being formed of a first thermoplastic polymer material, and said first strands being fused to said second strands in said fused area; and an unfused area (131) of said textile, said first strands being unfused to said second strands in said unfused area,

wherein said textile (130) is formed from mechanically manipulated yarns (146), said yarns incorporating said first strands and said second strands, and

wherein said first thermoplastic polymer material (144) has a first melting temperature; and wherein said textile (130) includes a second thermoplastic material (145) having a second melting temperature,

in order to impart stability to the upper by the fused areas of the textile without the necessity of incorporating additional components.

- 14.** A method of manufacturing a knit upper (120) for an article of footwear (100),

said method comprising the steps of: providing a plurality of strands, at least a first portion of the strands including at least a first thermoplastic polymer material; incorporating the strands into a textile (130) that substantially forms the knit upper; and forming a fused area (132-136) of the textile by fusing at least the first portion of the strands to a second portion of the strands at only selected locations of the knit upper, while not fusing the first and second portions at other non-selected locations of the upper, wherein the step of incorporating includes forming at least an outer portion of the knit upper (120) from the textile (130), and

wherein said first thermoplastic polymer material (144) has a first melting temperature; and incorporating in said textile (130) a second thermoplastic material (145) having a second melting temperature, in order to impart stability to the upper by the fused areas of the textile without the necessity of incorporating additional components.

- 26.** A method of manufacturing a knit upper (120) for an article of footwear (120), said method comprising the steps of:

forming at least an outer portion of the upper (120) from a textile (130) incorporating a yarn (146) with at least one fusible strand into separate and distinct areas of the knit upper; heating substantially all of the upper to fuse the at least one fusible strand to an adjacent strand so as to form separate and distinct fused areas of the upper, wherein the step of incorporating includes forming the textile (130) by mechanically manipulating yarn (146) that includes the at least one fusible strand, and placing the at least one fusible strand only in selected areas of the knit upper, in order to impart stability to the upper by the fused areas of the textile without the necessity of incorporating additional components.

- 30.** The article of footwear (100) of claim 1, wherein said fused area (132-136) includes a plurality of separate and distinct fused areas.

Hinsichtlich des Wortlauts der auf die Patentansprüche 1, 14 und 26 jeweils direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13, 15 bis 25 und 27 bis 29 wird auf die neue Streitpatentschrift EP 1 571 938 B3 Bezug genommen. Auch hinsichtlich des Wortlauts dieser Patentansprüche in der deutschen Übersetzung wird auf diese Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der geänderten Fassung unzulässig erweitert (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG). Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138

Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ). Dazu verweist die Klägerin auf die vorveröffentlichten Druckschriften:

- K6:** FR 2.171.172
- K7:** US 4,447,967
- K8:** US 4,813,158 (= **K29**)
- K9:** US 4,756,098
- K11:** DE 1 084 173 A
- K12:** US 2,343,390
- K13:** GB 1 603 487
- K14:** US 2,147,197
- K15:** US 4,750,339
- K16:** US 2,314,098
- K17:** US 2,440,393
- K18:** US 2002/0148258 A1
- K20a:** H. Eberle, H. Hermeling [u. a.], Fachwissen Bekleidung, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co., 6. Aufl., 2001 (S. 83)
- K20b:** H. Eberle, H. Hermeling [u. a.], Clothing Technology ... from fibre to fashion, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co., Third English Edition 2002 (S. 83),
- K21:** „Knitting“ - Wikipedia, the free encyclopedia, Recherche und Ausdruck vom 29. Oktober 2013 (Seiten 1 bis 22)
- K22:** DE 2 018 762 A
- K23:** EP 0 742 300 A1
- K24:** WO 97/29657 A1
- K25:** DE 697 00 777 T3 (Übersetzung von **K24**)
- K26:** EP 0 758 693 A1
- K27:** WO 98/35574 A1

K28: „Thermoplastic“ - Wikipedia, the free encyclopedia, Recherche und Ausdruck vom 16. Juni 2014 (Seiten 1 bis 4)

Ferner sei nach Auffassung der Klägerin auch die bereits im Prüfungsverfahren herangezogene Druckschrift

P3: US 3,583,081 A

zu berücksichtigen.

Die Klägerin macht geltend, das europäische Beschränkungsverfahren habe nicht dazu geführt, dass der Gegenstand des Streitpatents auf das in den Unterlagen ursprünglich Offenbarte zurückgeführt worden sei. Vielmehr sei der Gegenstand unter Verstoß gegen Artikel 123 Abs. 2 EPÜ zusätzlich noch unzulässig erweitert worden. Zudem beruhten auch die geänderten Ansprüche 1, 14 und 26 jeweils gegenüber der K11 und der K12 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Beim Gegenstand des Anspruchs 1 sei außerdem zu beachten, dass ein Textil mit zwei verschiedenen thermoplastischen Materialien innerhalb eines Garns bereits aus der K15 bekannt sei. Daher könne das bloße Einbringen eines zweiten thermoplastischen Materials in das Textil des Schuhoberteils eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen. Der Gegenstand des geltenden Anspruch 1 sei damit auch aus einer Kombination von K14 und K15 nahegelegt. Entsprechendes gelte auch bei Anspruch 14, der das Herstellungsverfahren zum Schuhoberteil nach Anspruch 1 betreffe. Der Gegenstand des geänderten Herstellungsverfahrensanspruchs 26 unterscheide sich von der Lehre der K13 lediglich dadurch, dass es sich bei dem Textil um ein Gestrick oder Gewirk anstelle eines Gewebes handle. Der Austausch dieser Materialien beruhe auf keiner erfinderischen Leistung. Vor dem Hintergrund der K11 sei insbesondere bei Anspruch 26 ferner zu beachten, dass der Fachmann nach dem Stand der Technik dieser Druckschrift zwanglos habe entnehmen können, dass im Wesentlichen das gesamte Schuhoberteil erhitzt worden sei. Ferner

seien die Druckschriften K16, K17, K18 und K22 als nächstkommender Stand der Technik zu beachten. Daneben seien auch die Merkmale der restlichen Patentansprüche aus dem Stand der Technik zumindest nahegelegt.

Der Senat hatte zur Vorbereitung der am 26. Juni 2014 durchgeführten mündlichen Verhandlung mit Zwischenbescheid vom 5. März 2014 einen qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) erteilt und die Parteien zur Äußerung und abschließenden Stellungnahme aufgefordert. Im Zwischenbescheid kommt die vorläufige Auffassung des Senats zum Ausdruck, dass die Patentfähigkeit der Gegenstände der neuen Patentansprüche 1, 14 und 26 - deren Zulässigkeit unterstellt – vor dem Hintergrund der Entgegenhaltungen K11 und K16 nicht ohne weiteres bejaht werden könne. Zum weiteren Inhalt des qualifizierten Hinweises wird auf Bl. 243 - 255 d. A. Bezug genommen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 571 938 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 der Hilfsanträge 1 bis 8 zu geben, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung;

weiter hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 99 gemäß Buchstabe b) oder

weiter hilfsweise gemäß Buchstabe c) zu geben,

die jeweils mit Schriftsatz vom 9. Mai 2014 vorgelegt worden sind.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig, jedenfalls in der Fassung der Hilfsanträge. Der Stand der Technik der K11, K16 und K17 werde vom Fachmann nicht herangezogen. Die äußerst lange Stagnation im Bereich der Entwicklung gestrickter Schuhoberteile von mindestens 40 Jahre zeige, dass diese Technik von den Fachkreisen abschließend als unbrauchbar angesehen worden sei. Selbst wenn der Stand der Technik gemäß der K11, K16 und K17 vom Fachmann herangezogen worden wäre, würde dieser Stand der Technik den Gegenstand des Streitpatents weder neuheitsschädlich vorwegnehmen noch diesen nahelegen. Eine unzulässige Erweiterung liege weder bei den Patentansprüchen nach Hauptantrag noch bei denen der Hilfsanträge vor.

Die Patentansprüche nach den Hilfsanträgen der Beklagten, die diese in der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2014 überreicht hat, betreffen im Einzelnen folgende Gegenstände:

Hilfsantrag 1

Die Patentansprüche 1 bis 30 in der Fassung des Hilfsantrags 1 lauten (mit markierten Änderungen gegenüber den Patentansprüchen in der der geltenden beschränkten Fassung):

1. Fußbekleidungsartikel (100), mit einer Sohlenstruktur (110) und einem an der Sohlenstruktur befestigten gestrickten Oberteil (120), wobei das gestrickte Oberteil im Wesentlichen aus einer Textilie gebildet ist, die zumindest einen äußeren Bereich des gestrickten Oberteils bildet, wobei die Textile Folgendes aufweist:
einen verklebten Bereich (132-136) der Textilie (130), wobei der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehreren ersten Strängen und mehreren zweiten Strängen gebildet ist, wobei die ersten Stränge aus einem ersten thermoplastischen

Polymermaterial gebildet und die ersten Stränge in dem verklebten Bereich mit den zweiten Strängen verklebt sind, sowie einen nicht verklebten Bereich (131) der Textilie, wobei die ersten Stränge in dem nicht verklebten Bereich nicht mit den zweiten Strängen verklebt sind,

bei dem die Textilie (130) aus maschinell verarbeiteten Garnen (146) gebildet ist, wobei die ersten Stränge und die zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen sind, und

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144) eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die ersten Stränge der Textilie (130) ein zweites thermoplastisches Material (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur umfassen, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

2. Artikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) an den nicht verklebten Bereich (131) angrenzt und der verklebte Bereich und der nicht verklebte Bereich jeweils an einer Außenfläche des Oberteils (120) liegen, so dass sowohl der verklebte als auch der nicht verklebte Bereich freiliegen.
3. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial das einzige thermoplastische Polymermaterial (142) in der Textilie 130) ist.
4. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144) einen zentralen Bereich der ersten Stränge bildet und das zweite thermoplastische Material (145) den zentralen Bereich umgibt.

5. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 4, bei dem die erste Schmelztemperatur so ausgewählt ist, dass sie höher ist als die zweite Schmelztemperatur.
6. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem die zweiten Stränge aus einem nicht schmelzenden Material bestehen.
7. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das Oberteil (120) so gestrickt ist, dass die Textilie (130) eine schlauchförmige Struktur bildet.
8. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 2, beidem das Oberteil (120) mittels einer Strickmaschine so gestrickt ist, dass die Textilie (130) eine schlauchförmige Struktur bildet.
9. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) angrenzend an eine Fußgelenköffnung des Oberteils (120) angeordnet ist.
10. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist.
11. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120) angeordnet ist.
12. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) an einem Spannabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist.

13. Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist.
14. Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (100), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Vorsehen mehrerer Stränge, wobei zumindest ein erster Anteil der Stränge mindestens ein erstes thermoplastisches Polymermaterial umfasst;

Einarbeiten der Stränge in eine Textilie (130), die im Wesentlichen das gestrickte Oberteil bildet; und

Ausbilden eines verklebten Bereichs (132-136) der Textilie, indem zumindest der erste Anteil der Stränge lediglich an ausgewählten Stellen des gestrickten Oberteils mit einem zweiten Anteil der Stränge verklebt wird,

während der erste Anteil und der zweite Anteil an anderen, nicht ausgewählten Stellen des Oberteils nicht verklebt werden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des gestrickten Oberteils (120) aus der Textilie (130) umfasst und

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144) eine erste Schmelztemperatur hat; und

Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur in die Textilie (130), wobei das zweite thermoplastische Material in dem ersten Anteil der Stränge umfasst ist,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

- 15.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Vorsehens das Anordnen des ersten thermoplastischen Polymermaterials (144) in einem zentralen Bereich des ersten Anteils der Stränge und das Anordnen des zweiten thermoplastischen Materials (145) um den zentralen Bereich herum umfasst.
- 16.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Vorsehens das Auswählen des ersten thermoplastischen Polymermaterials (144) umfasst, derart, dass es eine höhere Schmelztemperatur hat als das zweite thermoplastische Polymermaterial (145).
- 17.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Vorsehens das Auswählen des zweiten Anteils der Stränge umfasst, derart, dass es sich um ein nicht schmelzendes Material handelt.
- 18.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Einarbeitens das Stricken einer schlauchförmigen Struktur mit einer Strickmaschine umfasst, die zumindest teilweise aus dem ersten Anteil der Stränge und dem zweiten Anteil der Stränge gebildetes Garn (146) maschinell verarbeitet.
- 19.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) angrenzend an eine Fußgelenköffnung (121) des Oberteils (120) umfasst.

- 20.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) umfasst.
- 21.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120) umfasst.
- 22.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an einem Spannabschnitt des Oberteils (120) umfasst.
- 23.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) umfasst.
- 24.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Einarbeitens das Anordnen des ersten Anteils der Stränge im Wesentlichen über die gesamte Textilie (130) umfasst.
- 25.** Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Schritt des Ausbildens das Erwärmen besonderer Bereiche der Textilie (130) umfasst.
- 26.** Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textile (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textile Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

- 27.** Verfahren nach Anspruch 26, bei dem der Schritt des Einarbeitens das Auswählen des Garns (146) umfasst, derart, dass es vollständig aus schmelzbaren Strängen gebildet ist.
- 28.** Verfahren nach Anspruch 26, bei dem der Schritt des Erwärmens das Eintauchen des Oberteils (120) in eine Flüssigkeit mit einer Temperatur über der Schmelztemperatur des mindestens einen schmelzbaren Strangs umfasst.
- 29.** Verfahren nach Anspruch 26, bei dem der Schritt des Einarbeitens das Stricken einer insgesamt schlauchförmigen Struktur mittels einer Strickmaschine umfasst, die das Garn (146) maschinell bearbeitet.
- 30.** Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Bereich (132-136) mehrere separate und getrennte

verklebte Bereiche umfasst.

Hilfsantrag 2

Der Hilfsantrag 2 umfasst nur einen einzigen Patentanspruch. Dieser entspricht der Fassung des Verfahrensanspruchs 26 nach Hauptantrag in der deutschen Übersetzung. Hinsichtlich des Wortlauts des Patentanspruchs wird auf die neue Streitpatentschrift EP 1 571 938 B3 verwiesen.

Hilfsantrag 3

Der Hilfsantrag 3 umfasst ebenfalls nur einen Patentanspruch. Es handelt sich hierbei um eine beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2, der (mit markierten Änderungen) folgenden Wortlaut hat:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei ein verklebter Bereich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120), ein verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120) und ein verklebter Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist.

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textile (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textile Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 4

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 4 handelt es sich um eine beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2, der (mit markierten Änderungen) folgenden Wortlaut hat:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textile (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils, wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textile (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 5

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 5 handelt es sich ebenfalls um eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2. Er enthält die gleichen (wiederum markierten) Änderungen wie der Patentanspruch nach dem vorstehenden Hilfsantrag 4, wobei er nunmehr auf einen „Sportfußbekleidungsartikel“ gerichtet ist. Er hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils, wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textilie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 6

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 6 handelt es sich ebenfalls um eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2. Sein Wortlaut (mit markierten Änderungen) ist:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils, wobei die separaten und getrennten verklebten Bereiche (132-136) so angeordnet werden, dass ein verklebter Bereich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist und ein verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120) angeordnet ist und ein verklebter Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei unterschiedliche Tempe-

raturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungsgrade der verklebten Bereiche zu erhalten,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textilie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 7

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 7 handelt es sich wiederum um eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2. Er enthält die gleichen (wiederum markierten) Änderungen wie der Patentanspruch nach dem vorstehenden Hilfsantrag 3, wobei er nunmehr auf einen „Sportfußbekleidungsartikel“ gerichtet ist. Er hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei ein verklebter Be-

reich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120), ein verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120) und ein verklebter Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textilie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils, so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 8

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 8 handelt es sich auch um eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2. Sein Wortlaut ist (mit markierten Änderungen):

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,

wobei ein verklebter Bereich (133) so an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum läuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen,

ein verklebter Bereich (134) auf einer Seite des Oberteils (120) so angeordnet ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils (120) verläuft,

ein verklebter Bereich (136) an einem Spannabschnitt des Oberteils (120) so angeordnet ist, dass er am medialen Rand (124a) und lateralen Rand (124b) verläuft und Öffnungen (123) umfasst, um ein Schnürsystem mit Schnürsenkel (122) auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen (123) und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand (123a) und dem lateralen Rand (124b) gebildet ist, gefädelt wird,

und ein verklebter Bereich (135) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) angeordnet ist,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textilie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Hinsichtlich der Fassung der Patentansprüche nach den **Hilfsanträgen 1 bis 99 gemäß Buchstabe b) und Buchstaben c)** wird auf den entsprechenden Schriftsatz der Beklagten vom 9. Mai 2014, Bl. 307 ff. d. A., sowie auf Bl. 355 - 875 d. A. („HA 1“ bis „HA 99“) Bezug genommen.

Die Klägerin hat gegenüber den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträgen der Beklagten eine verspätete Vorlage gerügt. Der Senat hat daraufhin in der mündlichen Verhandlung beschlossen, dass eine Entscheidung gemäß § 94 Abs. 1 Satz 4 PatG an Verkündungs Statt zugestellt wird; die Klägerin hat hierbei eine Schriftsatzfrist nach §§ 99 Abs. 1 PatG, 283 ZPO zur Stellungnahme zu den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen bis zum 15. September 2014 und die Beklagte im Anschluss hieran eine Erwidierungsfrist bis 17. Oktober 2014 eingeräumt bekommen.

Die Klägerin und die Beklagte haben sich mit Schriftsätzen vom 15. September 2014 bzw. 17. Oktober 2014 geäußert. Die Klägerin hat auf den Schriftsatz der Beklagten mit Eingabe vom 24. Oktober 2014 erwidert. Hierauf hat die Beklagte mit Telefax vom 3. November 2014, dem Senat vorgelegt am 4. November 2014, einen weiteren Schriftsatz eingereicht, auf den die Klägerin ihrerseits mit Schriftsatz vom 6. November 2014 reagiert hat.

Der Senat hat in der Sitzung vom 30. Oktober 2014 die sich aus dem Tenor ergebende Entscheidung getroffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe einer unzulässigen Erweiterung nach Artikel 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG und einer fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht werden, ist zulässig.

Die Klage ist auch begründet. Denn das Streitpatent erweist sich sowohl in der geänderten hier zu Grunde zu legenden Fassung, die es durch das europäische Beschränkungsverfahren erhalten hat, als auch in der Fassung der Hilfsanträge

nicht als patentfähig. Für den Fachmann ist die darin beanspruchte Lehre durch den Stand der Technik jedenfalls nahegelegt (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 Int-PatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ).

I.

1. Die in der mündlichen Verhandlung von der Beklagten vorgelegten Hilfsanträge waren trotz der Rüge der Klägerin nicht als verspätet zurückzuweisen. Die durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatR-ModG) erfolgte Neufassung des § 83 PatG und die damit in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregelungen sehen zwar grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen. Hierfür ist es aber stets erforderlich, dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die in der mündlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären sind (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BIPMZ 2009, 307, 315). Kann das an sich verspätete Vorbringen dagegen noch ohne weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung kommt, liegen die Voraussetzungen für eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht vor. So liegt der Fall hier, weil das Streitpatent auch in den beschränkt verteidigten Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen für nichtig zu erklären ist und die Berücksichtigung dieser Hilfsanträge, zu denen die Parteien verhandelt haben und ihnen die Einreichung von Schriftsätzen nachgelassen worden sind, auch zu keiner Verzögerung des Rechtsstreits geführt hat.

Die Klägerin geht auch insoweit fehl, als sie die Unzulässigkeit der Hilfsanträge der Beklagten aus einem Verstoß gegen die allgemeine Prozessförderungspflicht durch die Beklagte ableitet. Zutreffend ist zwar, dass die enorme Anzahl der Anträge und auch die Art der Antragstellung, die z. B. zur Mehrfachstellung gleicher Anträge geführt hat, keiner sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung im Sinne von § 282 Abs. 2 ZPO entspricht. Die Nichtbe-

achtung der allgemeinen Prozessförderungspflicht bleibt jedoch sanktionslos, wie sich aus der Regelung des § 296 Abs. 2 ZPO ergibt.

Soweit die Beklagte ein verspätetes Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Entgegenhaltung **K29**: US 4,813,158 rügt, geht dies ebenfalls fehl. Abgesehen davon, dass die Klägerin diese Druckschrift im nachgelassenen Schriftsatz vom 15. September 2014 genannt hat, weshalb die Berufung hierauf rechtzeitig erfolgt wäre, hat die Klägerin diese Druckschrift bereits als **K8** mit Klageschriftsatz vom 17. Oktober 2012 in das Verfahren eingeführt.

2. Grundlage der vorliegenden Entscheidung ist die Sach- und Rechtslage, wie sie sich am Ende der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 2014 dargestellt hat.

Die Parteien haben von der ihnen mit Beschluss vom 26. Juni 2014 über die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt eingeräumten Möglichkeit, Schriftsätze nach Schluss der mündlichen Verhandlung einzureichen, Gebrauch gemacht. Die Klägerin hat zu den zahlreichen Hilfsanträgen der Beklagten mit Schriftsatz vom 15. September 2014 Stellung genommen, die Beklagte hat daraufhin mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2014 erwidert. Dieser nachgelassene Vortrag ist in die Entscheidung einzubeziehen.

Eine Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung war durch den Inhalt dieser Schriftsätze allerdings nicht veranlasst, weil er für die in der Sitzung des Senats vom 30. Oktober 2014 getroffene Entscheidung nicht ausschlaggebend war oder eine andere Bewertung der vorgebrachten Tatsachen hätte rechtfertigen können.

Soweit die Beklagte moniert, die Klägerin habe im Wege der Klageänderung den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Klarheit (vgl. Schriftsatz vom 17. Oktober 2014) bzw. der mangelnden Ausführbarkeit (vgl. Schriftsatz vom 3. November 2014) erhoben, weshalb die mündliche Verhandlung wieder eröffnet werden müsse, ist festzustellen, dass der Katalog der Nichtigkeitsgründe nach § 81 i. V. m § 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 PatG abschließend ist, auch soweit ein mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent betroffen ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 21, Rdnrn. 24, 25 m. w. N.;

Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl., § 81, Rdnr. 80). Abgesehen davon betrifft dies die Frage der Zulässigkeit der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen, über die der Senat von Amts wegen zu entscheiden hat.

Die Beklagte kann zudem nicht verlangen, dass andere Hilfsanträge oder geänderte Fassungen von Hilfsanträgen als die, die sie in der mündlichen Verhandlung gestellt hat, berücksichtigt werden. Dies betrifft auch die Berücksichtigungsreihenfolge der Hilfsanträge, die nach ihrer Eingabe vom 17. Oktober 2014 offenbar eine andere als die in der mündlichen Verhandlung beantragte, dort z. B. HA 1, HA 58b, HA 2 usw., sein soll. Die Möglichkeit zur Stellungnahme, die der Beklagten mit dem nachgelassenen Schriftsatz zur Erwidern auf den nachgelassenen Schriftsatz der Klägerin eingeräumt worden ist, betrifft allein die Stellungnahme auf den Schriftsatz der Klägerin vom 15. September 2014 und ist nicht geeignet, den Vortrag in der mündlichen Verhandlung zu ergänzen oder weitere Anträge zu stellen. Auch die Entscheidung im Falle einer beschlossenen Zustellung an Verkündungs Statt gemäß § 94 Abs. 1 Satz 4 PatG ergeht auf Grund der mündlichen Verhandlung und der dort gestellten Anträge (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 94 Rn. 12). Letztlich kommt es hierauf aber nicht an, da sich das Streitpatent in keiner der verteidigten Fassungen als rechtsbeständig erweist.

3. Das Streitpatent betrifft Schuhe, in die ein Textil eingearbeitet ist, welches Fäden und Fasern enthält, die aus einem schmelzbaren Material bestehen, vgl. Abs. [0001].

Laut Abs. [0002] bestehen herkömmliche Schuhe aus einem Obermaterial und einer Sohle, die am Obermaterial befestigt ist. Das für die Obermaterialen gewählte Material ist je nach Art der Schuhe unterschiedlich, grundsätzlich beinhalten sie textiles Material. Sportschuhe beispielsweise enthalten oft Obermaterialien aus Textil, die mit einer geschäumten Schicht vernäht oder verklebt sind.

Das textile Material kann nach Abs. [0005] und [0006] auf verschiedene Weise hergestellt werden, wozu Weben, Flechten, Stricken und Wirken gehören.

Die in Schuhoberteilen verwendeten Textilien bieten in der Regel eine leichte luftdurchlässige Struktur, die den Fuß flexibel und komfortabel hält. Um der Fußbekleidung andere Eigenschaften, einschließlich Dauerhaftigkeit und Streckfestigkeit zu verleihen, werden zusätzliche Materialien, die üblicherweise in Kombination mit dem Textil verwendet werden, eingesetzt (Abs. [0008]).

Die Verwendung verschiedener Materialien, die dem Schuh bestimmte Eigenschaften verleihen sollen, ist sowohl aus Gründen der Beschaffung als auch aus Fertigungsgründen problematisch. Unterschiedliche Materialien können auch die Atmungsaktivität beeinträchtigen (Abs. [0009] und [0010]).

4. Damit ergibt sich die Aufgabe, Nachteile des Stands der Technik zu vermeiden.

5. Als Lösung gibt Patentanspruch 1 des Streitpatents einen Fußbekleidungsartikel an mit den Merkmalen

- 1.1 Fußbekleidungsartikel (100), mit einer Sohlenstruktur (110) und einem an der Sohlenstruktur befestigten gestrickten Oberteil (120), wobei das gestrickte Oberteil im Wesentlichen aus einer Textilie gebildet ist, die zumindest einen äußeren Bereich des gestrickten Oberteils bildet, wobei die Textile Folgendes aufweist:
 - 1.2 einen verklebten Bereich (132-136) der Textilie (130),
 - 1.3 wobei der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehreren ersten Strängen und mehreren zweiten Strängen gebildet ist,
 - 1.4 wobei die ersten Stränge aus einem ersten thermoplastischen Polymermaterial gebildet
 - 1.5 und die ersten Stränge in dem verklebten Bereich mit den zweiten Strängen verklebt sind,
 - 1.6 sowie einen nicht verklebten Bereich (131) der Textilie, wo-

- bei die ersten Stränge in dem nicht verklebten Bereich nicht mit den zweiten Strängen verklebt sind,
- 1.7 bei dem die Textilie (130) aus maschinell verarbeiteten Garnen (146) gebildet ist, wobei die ersten Stränge und die zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen sind, und
- 1.8 bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144) eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die Textilie (130) ein zweites thermoplastisches Material (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst,
- 1.9 so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Patentanspruch 14 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils mit den Merkmalen

- 14.1 Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (100), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- 14.2 Vorsehen mehrerer Stränge,
- 14.3 wobei zumindest ein erster Anteil der Stränge mindestens ein erstes thermoplastisches Polymermaterial umfasst;
- 14.4 Einarbeiten der Stränge in eine Textilie (130), die im Wesentlichen das gestrickte Oberteil bildet;
- 14.5 und Ausbilden eines verklebten Bereichs (132-136) der Textilie,
- 14.6 indem zumindest der erste Anteil der Stränge lediglich an ausgewählten Stellen des gestrickten Oberteils mit einem zweiten Anteil der Stränge verklebt wird,
- 14.7 während der erste Anteil und der zweite Anteil an anderen, nicht ausgewählten Stellen des Oberteils nicht verklebt werden,

- 14.8 bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des gestrickten Oberteils (120) aus der Textilie (130) umfasst und
- 14.9 bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144) eine erste Schmelztemperatur hat; und Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur in die Textilie (130),
- 14.10 so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Und Patentanspruch 26 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils mit den Merkmalen

- 26.1 Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- 26.2 Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120) aus einer Textilie (130),
- 26.3 Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils;
- 26.4 Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,
- 26.5 bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Textilie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und
- 26.6 Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs

- lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Ober-
teils,
- 26.7 so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der
Textilie Stabilität verliehen wird, ohne
dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müs-
sen.

6. Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Lederverarbeitung und Schuhtechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Schuhen anzusehen, der gegebenenfalls einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik zu Rate zieht.

II.

Zum Hauptantrag

1. Anspruch 1:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus. Das Merkmal 1.8 ist ursprünglich nicht offenbart.

1.1 Nach Merkmal 1.8 hat das erste thermoplastische Polymermaterial eine erste Schmelztemperatur, und das Textil umfasst ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur. Nach Merkmal 1.4 sind die ersten Stränge aus einem ersten thermoplastischen Polymermaterial gebildet. In welcher Weise das zweite thermoplastische Material vorliegt, bleibt offen. Ursprünglich offenbart ist lediglich, dass die ersten Stränge auch das zweite thermoplastische Material beinhalten (Anspruch 5 der WO 2004/060093 A1).

Dies kann jedoch, wie auch die übrigen Bedenken der Klägerin bezüglich der Zulässigkeit, dahinstehen, da von diesen formalen Gründen abgesehen der Fußbekleidungsartikel gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach dem Hauptantrag dem Fachmann durch die Druckschrift **K11** i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt ist.

1.2 Maßgeblich sind die englischsprachigen Ansprüche. Demnach umfasst Anspruch 1 sowohl gestrickte als auch gewirkte Oberteile („knit upper“), und die Verfahren nach den Ansprüchen 14 und 26 betreffen sowohl die Herstellung von gestrickten als auch die von gewirkten Oberteilen.

Unter dem Begriff „fused“ ist eine Verklebung mit Schmelzklebefasern zu verstehen, die durch Schmelzen eine Verbindung zu anderen Fasern herstellen.

Das Merkmal, wonach die Textilie aus maschinell verarbeiteten Garnen gebildet ist, bezieht sich nach Absatz 0048 i. V. m. Fig. 3B bis 3D auf das Herstellen von textilen Flächengebilden aus Garnen.

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat den Fußbekleidungsartikel gemäß der Druckschrift **K11** an. Hieran hat die Patentinhaberin Zweifel, da sie der Auffassung ist, dass die **K11** einen Stand der Technik betreffe, den der Fachmann aufgrund des Alters der Druckschrift nicht mehr in Betracht zöge. Hierzu hat sie auf die Entscheidung BGH GRUR 2010, 992 - „Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit nach langer Stagnation des Stands der Technik“ hingewiesen. Dort werde ausgesagt, wenn der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniere, sei es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt gewesen sei. In ihrer Eingabe vom 17. Oktober 2014 verweist sie hierbei besonders auf die Vorbehalte bei der Herstellung gestrickter Fußballschuhe. Aus diesem Grund werde der Fachmann die Druckschrift **K11** und ebenso die Druckschrift **K16**, die der Senat zusätzlich berücksichtigt, nicht in Betracht ziehen.

Der Auffassung der Patentinhaberin folgt der Senat nicht. Es mag zutreffen, dass bei der Herstellung von Schuhen, insbesondere bei der Herstellung von Sportschuhen, kurze Entwicklungszeiten die Regel sind. Es trifft jedoch nicht zu, dass die Entwicklung bei der Herstellung von Schuhen lange Zeit stagniert hat. Das Bedürfnis, andere Materialien als Leder für das Obermaterial einzusetzen, ist nicht nur eine auf Mangel an Leder in der Nachkriegszeit beschränkte Entwicklung. Gerade bei Sportschuhen- dieser Begriff umfasst nicht nur Fußballschuhe - ist in den letzten Jahrzehnten ein Trend zu textilen Obermaterialien zu erkennen, da beispielsweise bei Joggingsschuhen die Nachfrage vorhanden ist, stabile und trotzdem

leichte Schuhe zu Verfügung zu stellen. Folglich bestand für den Fachmann hinreichender Anlass, sich im älteren Stand der Technik umzusehen.

1.3 Fußbekleidungsartikel mit einer Sohlenstruktur und einem an der Sohlenstruktur befestigten gewirkten Oberteil sind aus der Druckschrift **K11** bekannt (Anspruch 1), wobei es dem Fachmann geläufig ist, Schuhoberteile an Sohlen zu befestigen. Da Schuhoberteile einen äußeren Bereich eines Schuhs bilden, ist auch das gewirkte Oberteil gemäß **K11** im Wesentlichen aus einer Textilie gebildet und bildet zumindest einen äußeren Bereich des gewirkten Oberteils (Merkmal 1.1).

Selbst wenn man aus der deutschen Fassung eine Einschränkung auf ein gestricktes Oberteil ableitete, ließe sich damit die erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Dem Fachmann sind die verschiedenen zur Fertigung von Schuhoberteilen verwendbaren Textilien und deren Eigenschaften bekannt. Zum druckschriftlichen Nachweis sei auf **K11**, Sp. 1, Z. 20 und **K16**, S. 1, li Sp., Z. 16 bis 20, verwiesen. Eine geeignete Textilie, beispielsweise eine gestrickte Textilie, zu verwenden, weil sie besonders stabil oder besonders elastisch ist, ist demnach eine fachmännische Auswahl.

Das Merkmal 1.2, wonach die Textilie einen verklebten Bereich aufweist, ist aus dieser Druckschrift **K11** bekannt. Die Patentinhaberin ist der Auffassung, dass dort kein Verkleben offenbart sei. Dies trifft nicht zu. In **K11** wird beschrieben, dass an Teilen, die z. B. für die Fersen- oder Zehenkappe verwendet werden, an örtlich begrenzten Stellen eine an sich bekannte Warmbehandlung durchgeführt wird, womit eine entsprechende Härtung erreicht wird (vgl. Sp. 1, Z. 52 - 55) . Die Wärmebehandlung wird in Sp. 1, Z. 11 - 17 erläutert. Danach verschmelzen Schuss- und Kettenfäden thermoplastisch miteinander, wobei es möglich ist, dass sowohl der Schuss- als auch der Kettfaden oder nur einer der beiden Fäden thermoplastisch ist und durch Verschmelzung und anschließende Härtung mit dem anderen Faden ein Gewebe entsteht, welches hart ist. Folglich wird durch das Verschmelzen der thermoplastischen Fasern eine Verbindung zu anderen Fasern hergestellt

(siehe Auslegung von „fused“), die zu einer Härtung und Verfestigung der verklebten Bereiche der Textilie führt.

Da entweder beide Fäden oder auch nur einer der beiden Fäden, die verklebt werden, thermoplastisch sein können, sind auch die Merkmale 1.3 bis 1.5 bekannt, wonach der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehreren ersten Strängen und mehreren zweiten Strängen gebildet ist, wobei die ersten Stränge aus einem ersten thermoplastischen Polymermaterial gebildet und die ersten Stränge in dem verklebten Bereich mit den zweiten Strängen verklebt sind.

In Sp. 1, Z. 38 - 54 der **K11** ist dargelegt, dass erst dann, wenn feststeht, welche Teile z. B. für die Fersen oder Zehenkappe verwendet werden, an örtlich begrenzten Stellen eine Warmbehandlung durchgeführt wird, womit die entsprechende Härtung erreicht wird. Daraus ergibt sich, dass nur bestimmte Teile oder Bereiche verklebt werden und dass zwangsläufig auch ein nicht verklebter Bereich der Textilie erzeugt wird. Dass hierbei die ersten Stränge in dem nicht verklebten Bereich nicht mit den zweiten Strängen verklebt sind, ist selbstverständlich (Merkmal 1.6).

Die Textilie für das aus Druckschrift **K11** bekannte Oberteil wird aus maschinell verarbeiteten Garnen gebildet, nämlich durch Weben oder Wirken (Sp. 1, Z. 20), wobei die ersten Stränge und die zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen sind (Sp. 1, Z. 32 - 37; Mischfäden) (Merkmal 1.7).

Auch dort verleihen die verklebten Bereiche der Textilie dem Oberteil ohne zusätzlich eingearbeitete Komponenten Stabilität, denn die Teile des Schuhs werden durch Wärmebehandlung verfestigt (Sp. 1, Z. 49 - 54; „Härtung“), welche üblicherweise bei Schuhen durch zusätzliche Komponenten verstärkt werden wie der Zehen- und Fersenbereich (Merkmal 1.9).

Da die dort verwendeten PVC-Fasern einen (ersten) Schmelzpunkt aufweisen, geht des Weiteren das erste Teilmerkmal des Merkmals 1.8 aus **K11** hervor. Die

Patentinhaberin behauptet, die **K11** offenbare nicht die Herstellung eines ganzen Schuhoberteils, sondern nur die Herstellung von Teilen von Schuhoberteilen. Der in Sp. 1, Z. 18 - 24, aufgezeigte Nachteil des Standes der Technik, wonach es aufwendig sei, die klebenden Fäden nur an bestimmten Stellen im Textil einzubringen, legt jedoch nahe, dass die beschriebenen Fäden nach **K11** auch an nicht zu verstärkenden Stellen eingesetzt und die Fasern nur an den zu verstärkenden Stellen verklebt werden sollen. Sp. 1, Z. 49 - 55, gibt zu verstehen, dass die Textilie - wie Leder - erst zuzuschneiden ist. Erst dann ist zu erkennen, welche Bereiche der Textilie verfestigt werden müssen, weil sie beispielsweise als Fersenteil oder Zehenteil dienen sollen.

Der patentgemäße Fußbekleidungsartikel unterscheidet sich somit von diesem Stand der Technik dadurch, dass die Textilie ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst. **K11** offenbart, dass das Schuhoberteil aus Mischgarnen mit PVC-Fasern und textilen Fasern hergestellt wird. Da der Fachmann die verschiedenen Textilfasern und deren Vor- und Nachteile kennt, kann es nicht als erfinderisch angesehen werden, hieraus eine thermoplastische Faser auszuwählen. Da die PVC-Fasern als Schmelzklebefasern wirken sollen und die restlichen Fasern üblicherweise ihre Struktur erhalten sollen, liegt es nahe, das zweite thermoplastische Material mit einer zweiten, höheren Schmelztemperatur auszuwählen. Folglich ist der geltende Anspruch 1 nicht patentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

2. Anspruch 14:

Der Gegenstand des Anspruchs 14 geht ebenfalls über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus.

Die zum Merkmal 1.8 im Anspruch 1 gemachten Ausführungen bezüglich des zweiten thermoplastischen Materials gelten analog für das Merkmal 14.9.

Davon abgesehen ist auch das Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel nach dem geltenden Anspruch 14 des

Hauptantrags dem Fachmann durch Druckschrift **K11** i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

Da das Verfahren lediglich die verfahrensmäßige Umsetzung der Merkmale des Fußbekleidungsartikels nach Anspruch 1 betrifft, wird, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen zum Anspruch 1 verwiesen. Aus den dort dargelegten Gründen ist auch des Gegenstand des Anspruchs 14 nicht patentfähig.

3. Anspruch 26:

Das Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel gemäß Anspruch 26 nach dem Hauptantrag ist dem Fachmann durch Druckschrift **K11** i. V. m. seinem Fachwissen ebenfalls nahe gelegt.

Mit dem Anspruch 1 i. V. m Sp. 1, Z. 39 bis 54 ist dort auch ein Verfahren zur Herstellung eines gewebten oder gewirkten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel offenbart. Aus welchem Grund es nahe liegt, dass dieses auch aus einem Gestrick gefertigt werden kann, wird bereits in den obigen Ausführungen zum Anspruch 1 des Streitpatents dargelegt (Merkmal 26.1).

Auch wird nach Anspruch 3 der Druckschrift **K11** zufolge zumindest ein äußerer Bereich des Oberteils aus einer Textilie ausgebildet (Merkmal 26.2), und der Schritt des Einarbeitens umfasst das Ausbilden der Textilie durch maschinelles Verarbeiten von Garn, nämlich durch Weben, Wirken oder in naheliegender Weise durch Stricken (vgl. Sp. 1, Z. 20), wobei das Garn mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist (vgl. Anspruch 1) (Merkmal 26.5).

Dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen, geht ebenfalls aus der Druckschrift **K11** hervor, denn auch dort werden jene Teile des Schuhs durch Wärmebehandlung verfestigt (Sp. 1, Z. 49 - 54; „Härtung“), die üblicherweise bei Schuhen durch zusätzliche Komponenten verstärkt werden wie der Zehen- und Fersenbereich (Merkmal 26.7).

Das patentgemäße Verfahren nach Anspruch 26 unterscheidet sich somit von diesem Stand der Technik - erstens - durch das Einarbeiten eines Garns mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils, - zweitens- das Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden und - drittens - das Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils.

Der Fachmann erkennt zweifelsohne, dass zur Verklebung bestimmter festgelegter Bereiche nur drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, nämlich das gesamte Oberteil mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann die festgelegten Bereiche einer Wärmebehandlung zu unterziehen, oder die festgelegten Bereiche mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwärmen, oder hierbei nur die festgelegten Bereiche einer Wärmebehandlung zu unterziehen. Die ersten beiden Methoden beschreibt **K11** (Anspruch 1) und die dritte Methode **K16** (S. 1, re. Sp., Z. 40 bis 49 i. V. m. S. 2, li. Sp., Z. 10 bis 17). Aus **K16** ist des Weiteren zu entnehmen, dass nur bestimmte Bereiche des Oberteils erwärmt werden, um zu vermeiden, dass die Flexibilität und Weichheit der übrigen Teile verloren geht (S. 1, re. Sp., Z. 1 bis 8). Dies ist, wie die Patentinhaberin ausgeführt hat, darauf zurückzuführen, dass das Oberteil zum Teil aus elastischen Fasern besteht, deren Elastizität durch die Wärmebehandlung leiden würde. Der Fachmann erkennt nun ohne weiteres, dass eine Wärmebehandlung des gesamten Oberteils möglich ist, wenn es aus Fasermaterial gefertigt ist, welches bei einer Wärmebehandlung nicht geschädigt wird. Die Wärmebehandlung des gesamten Oberteils zum Verkleben bestimmter Bereiche ist zudem weniger aufwändig, da für die gezielte Erwärmung von bestimmten Bereichen ein an diese Bereiche angepasstes Werkzeug benötigt wird. Aus den genannten drei Möglichkeiten auszuwählen, ist rein fachmännisches Handeln. Demnach ist auch Anspruch 26 nicht als patentfähig anzusehen.

III.

Zu den Hilfsanträgen

1. Hilfsantrag 1

1.1 Der zulässig eingeschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal 1.8 nunmehr lautet:

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die **ersten Stränge der Textilie** ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur umfassen.

Da jedoch bereits aus der Druckschrift **K11** bekannt ist, die Textilie für das Obermaterial aus Mischfäden herzustellen, welche Textil- und PVC-Fäden, also thermoplastische Fäden, enthält, führt diese Änderung nicht zu einem patentfähigen Gegenstand.

1.2 Der zulässig beschränkte Anspruch 14 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 14 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal 14.4 nunmehr lautet:

Einarbeiten der Stränge in eine Textilie, die im Wesentlichen das gestrickte Oberteil bildet, **wobei das zweite thermoplastische Material in dem ersten Anteil der Stränge umfasst ist.**

Inhaltlich entspricht diese Änderung der des Merkmals 1.8 des Anspruchs 1 nach diesem Hilfsantrag. Zu den Gründen, aus denen heraus die Patentfähigkeit des

Gegenstands des Anspruchs 14 verneint werden muss, kann daher auf die entsprechenden Ausführungen zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 verwiesen werden.

1.3. Da Anspruch 26 des Hilfsantrags 1 mit dem Anspruch 26 des Hauptantrags übereinstimmt, wird zu den Gründen, aus denen heraus der Gegenstand dieses Anspruchs nicht patentfähig ist, auf die Ausführungen zum Hauptantrag Bezug genommen.

2. Hilfsantrag 2

Der einzige danach geltende Anspruch entspricht dem Anspruch 26 des Hauptantrags. Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit seines Gegenstandes wird daher auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

3. Hilfsantrag 3

Der zulässige einzige Anspruch nach Hilfsantrag 3 geht ebenfalls zurück auf den Anspruch 26 gemäß Hauptantrag. Er unterscheidet sich davon durch den Zusatz im Merkmal 26.4, wonach

ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt des Oberteils, ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist.

Diese Ergänzung begründet ebenfalls noch keine Erfindung.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, ist es an sich bekannt und auch naheliegend, festgelegte Bereiche mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwärmen. Die Auswahl dieser Bereiche richtet sich danach, wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Diese Bereiche zu ver-

stärken, stellt eine übliche Maßnahme dar. So ist es bereits aus **K11** bekannt, den Fersenabschnitt und den Zehenbereich zu verkleben (Sp. 1, Z. 49 bis 54).

4. Hilfsantrag 4

Der zulässig beschränkte und gleichfalls auf dem Anspruch 26 nach Hauptantrag basierende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich dadurch, dass Merkmal 26.3 wie folgt lautet:

Einarbeiten eines Garns mit mindestens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Oberteils, **wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst.**

Das Verfahren gemäß dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, festgelegte Bereiche mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwärmen. Die schmelzbaren Stränge mit Polymeren zu versehen, die unterschiedliche Schmelzpunkte besitzen, ist – wie die Druckschrift **K6** belegt - bei der Herstellung von Schuhobermaterial bekannt. Dort werden gemäß Beispiel 2, Seite 6, Kern-Mantelfasern verwendet mit einem Kern aus Nylon-66 und einem Mantel aus Nylon-6. Somit sind die Verwendung und die Wirkung derartiger Stränge dem Fachmann geläufig und entsprechende Verfahrensausgestaltungen nahe gelegt.

5. Hilfsantrag 5

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 dadurch, dass sich das Verfahren nun auf die

Herstellung eines **Sportfußbekleidungsartikels** bezieht. Es beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Fachmann kennt die einschlägigen Verfahren zur Schuhherstellung und die verschiedenen Materialien hierzu. Ein Grund, sie nicht auch zur Herstellung von Sportschuhen anzuwenden, bei welchen der Einsatz von textilen Oberstoffen üblich ist, ist nicht erkennbar.

6. Hilfsantrag 6

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom Anspruch 26 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal im Merkmal 26.3, wonach

die separaten und getrennten verklebten Bereiche so angeordnet werden, dass ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt des Oberteils angeordnet ist und ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils angeordnet ist und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist;

und durch das zusätzliche Merkmal im Merkmal 26.4, wonach

unterschiedliche Temperaturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungsgrade der verklebten Bereiche zu erhalten.

Diese Maßnahmen sind ebenfalls nicht erfinderisch.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, verklebte Bereiche dort zu erzeugen, wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Hierzu die Fasern in diesen bestimmten Bereichen vorzusehen, ist fachmännisch und überdies aus **K16** S. 1, li Sp., Z. 33 bis 37, bekannt.

Dass durch verschiedene Temperaturen unterschiedliche Verklebungsgrade und damit verbunden unterschiedliche Festigkeiten erzielt werden, ist dem Fachmann bekannt, da die Festigkeit von dem Anteil geschmolzenen Materials und der damit verbundenen Zunahme der verklebten Fläche steigt.

7. Hilfsantrag 7

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 dadurch, dass sich das Verfahren nun auf die Herstellung eines **Sportfußbekleidungsartikels** bezieht.

Hierzu wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 5 verwiesen

8. Hilfsantrag 8

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 unterscheidet sich vom Anspruch 26 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal im Merkmal 26.4, wonach

ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum verläuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen,
ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils verläuft,
ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, um ein Schürsystem mit Schürsenkel auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt wird,

und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, festgelegte Bereiche mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwärmen. Die Auswahl dieser Bereiche ist rein fachmännisch, da sie dort erzeugt werden, wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Überdies ist es bereits aus **K11** bekannt, den Fersenabschnitt und den Zehenbereich zu verkleben (Sp. 1, Z. 49 bis 54). Diese Bereiche je nach Anforderung speziell zu gestalten, liegt im Griffbereich des Fachmanns. Beispielsweise umfasst der Fersenbereich des Schuhs immer die Ferse, so dass auch die Verfestigung des Fersenbereichs immer die Ferse des Trägers wirksam umfasst. Den Bereich der Schnürung zu verstärken, ist bei Schuhen ebenfalls üblich. Zum druckschriftlichen Nachweis des Fachwissens wird auf die Druckschrift **K8**, Fig. 2 (lacing margin 20), verwiesen.

9. Hilfsanträge 9 bis 206 (Hilfsanträge 1-99 jeweils gemäß Buchstaben b) und c)

Die Zulässigkeit der von diesen Hilfsanträgen umfassten Ansprüche wird hier unterstellt, denn auch unter Berücksichtigung der damit vorgenommenen Änderungen kann den Anspruchsgegenständen kein erfinderischer Gehalt zugestanden werden.

Zur Beschränkung der Anspruchsgegenstände gemäß den Hilfsanträgen 9 bis 206 gibt die Patentinhaberin 12 Merkmale an:

1. verklebte Bereiche und nicht verklebter Bereiche: Anstelle des Singulars wird in den Merkmal 1.2 bis 1.5 und den Merkmalen 14.5 und 14.7 der Plural verwendet. Hierzu ist festzustellen, dass es aus der **K11** (Sp. 1, Z. 49 bis 54) bekannt ist, an mehreren örtlich begrenzten Stellen eine Wärmebehandlung durchzuführen. Dieses Merkmal ist somit bereits vom Stand der Technik vorweggenommen.

2. Anwendung der Maßnahmen auf Sportschuhe anstatt auf Schuhe: Dass diese Einschränkung keine erfinderische Leistung begründet, wurde bereits zum Hilfsantrag 5 ausgeführt. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.
3. Hohlraum zur Aufnahme des Fußes: Das Merkmal, wonach ein Oberteil einen Hohlraum zum Aufnehmen eines Fußes bildet, weist jeder geschlossene Schuh auf. Insoweit betrifft es eine Trivialität.
4. verklebte Bereiche Ferse, Seiten, Zehen: Dieses Merkmal definiert, dass verklebte Bereiche an einem Fersenabschnitt des Oberteils, auf einer Seite des Oberteils und an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet sind (Ansprüche 1 und 26) bzw. werden (Anspruch 14). Diese Maßnahme ist bereits Gegenstand des Hilfsantrags 3, wozu oben bereits ausgeführt wird, dass die Auswahl dieser Bereiche rein fachmännisches Handeln darstellt.
5. verklebte Bereiche Spann/Schnürsystem: Dieses Merkmal lautet in den verschiedenen Ansprüchen wie folgt:
 - a) und ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, ... bei dem die Textilie ein Schnürsystem mit Schnürsenkel umfasst und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt ist, (Anspruch 1)
 - b) wobei der verklebte Bereich am Spannabschnitt am medialen Rand und dem lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, um ein Schnürsystem mit Schnürsenkel auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt wird, (Anspruch 14, 26)

Diese Änderungen sieht die Beklagte bereits mit dem Hilfsantrag 8 vor; auf die obigen Ausführungen wird verwiesen.

6. Details zu den verklebten Bereichen: Dieses Merkmal lautet in den verschiedenen Ansprüchen wie folgt:

- a) bei dem ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum verläuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen und ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils als längliche Streifen so angeordnet ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils verläuft und ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und dem lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, bei dem die Textile ein Schnürsystem mit Schnürsenkel umfasst und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt ist, (Anspruch 1)

- b) ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum verläuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils verläuft ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, um ein Schürsystem mit Schürsenkel auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand ge-

bildet ist, gefädelt wird, und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, (Anspruch 14)

- c) wobei ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des Oberteils angeordnet ist. dass er um den Fersenabschnitt herum verläuft. um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen, ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet ist. dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils verläuft, ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist. dass er am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, um ein Schnürsystem mit Schnürsenkel auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt wird, und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, (Anspruch 26)

Auch hierzu wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 8 verwiesen. Die Auswahl dieser Bereiche betrifft rein fachmännisches Handeln.

7. zweites thermoplastisches Material: Das Merkmal lautet wie folgt:
- Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (Anspruch 26)
8. erster schmelzbarer Strang mit zweitem thermoplastischem Material:
Das Merkmal lautet wie folgt:
- wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches Polymer und ein zweites thermoplastisches Polymer umfasst (Anspruch 26)

Zum Herstellen von Schuhoberteilen ist es bekannt, Bikomponentenfasern zu verwenden (**K6**; Anspruch 4). Beide Merkmale 7 und 8 können somit eine erfindेरische Tätigkeit nicht begründen.

9. erster schmelzbarer Strang mit zweitem thermoplastischem Material mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen: Dieses Merkmal lautet in den verschiedenen Ansprüchen wie folgt:

- a) bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die ersten Stränge der Textilie ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst (Anspruch 1)
- b) Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur in die Textilie wobei das zweite thermoplastische Material in dem ersten Anteil der Stränge umfasst ist (Anspruch 14)
- c) wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst (Anspruch 26)

Die mit diesen Merkmalen beschränkten Gegenstände bzw. Verfahren beinhalten somit ein erstes thermoplastische Polymermaterial mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelztemperatur, wobei beide thermoplastischen Materialien von den ersten Stränge der Textilie umfasst werden. Da es sich um Maßnahmen handelt, die bereits nach dem Hilfsantrag 4 vorgesehen sind, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

10. Rundstrickmaschine: Hiermit sind die Fußbekleidungsartikel und die Verfahren auf rundgestrickte Oberteile beschränkt. Dem Fachmann sind verschiedene Textilien und Verfahren zum Herstellen von Schuhoberteilen aus Textilien bekannt. **K11** offenbart dazu ein Gewebe oder Gewirke. Statt Gewebe oder Gewirke für Schuhoberteile einzusetzen, wie es die **K11** lehrt, Gestricke zu verwenden, wie

es die **K16** lehrt, ist eine fachmännische Auswahl, die nicht erfinderisch ist, da der Fachmann die Vor- und Nachteile der verschiedenen textilen Flächengebilde kennt. Ebensovienig ist es erfinderisch, für die Herstellung von Gestrieken von den beiden bekannten Maschinen, nämlich den Flachstrick- und den Rundstrickmaschinen, die geeignete auszuwählen.

11. Variation des Verklebungsgrades: Der Fußbekleidungsartikel nach Anspruch 1 wird dadurch beschränkt, dass die verklebten Bereiche unterschiedliche Verklebungsgrade aufweisen; die Verfahren werden eingeschränkt dadurch, dass der Schritt des Ausbildens des verklebten Bereichs der Textilie die Anwendung unterschiedlicher Temperaturen umfasst, so dass unterschiedliche Verklebungsgrade des verklebten Bereiches entstehen (Anspruch 14), bzw. unterschiedliche Temperaturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungsgrade der verklebten Bereiche zu erhalten (Anspruch 26).

Der Textiltechniker weiß, dass durch die Variation des Verklebungsgrades die Verfestigung der Textilie beeinflusst werden kann. Hierauf beziehen sich bereits die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 6, worauf hiermit Bezug genommen wird.

12. Disclaimer Innenfutter: Danach ist das gestrickte Oberteil im Wesentlichen aus einer Textilie gebildet, die zumindest einen äußeren Bereich des gestrickten Oberteils und nicht ein Innenfutter bildet (Anspruch 1), bzw. umfasst der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des gestrickten Oberteils (120) aus der Textilie (130) und nicht eines Innenfutters.

Da die Entgegenhaltungen **K11** kein Innenfutter betrifft, kann auch diese Beschränkung die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Sämtliche zwölf Merkmale sind somit entweder aus dem einschlägigen Stand der Technik, der sich mit Schuhoberteilen befasst, bekannt oder dem Wissen des Fachmanns zuzuordnen. Ihre Aneinanderreihung hat keinen kombinatorischen

Effekt zur Folge; aus ihr ergibt sich für den Fachmann auch keine überraschende Wirkung. Die Kombination der genannten zwölf Merkmale stellt somit eine reine Aggregation dar, die eine erfinderische Leistung im Sinne von Art. 56 S. 1 EPÜ nicht begründen kann (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 4, Rdnr. 66; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 4, Rdnr. 86; § 1, Rdnr. 82 - jew. m. w. N.).

Das Streitpatent erweist sich folglich auch mit Blick auf die Gegenstände der Hilfsanträge 9 bis 206 nicht als rechtsbeständig.

IV.

Zu den angegriffenen Unteransprüchen nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen

Nachdem die nebengeordneten Patentansprüche 1, 14 und 26 sich als nicht patentfähig erwiesen haben, teilen die Unteransprüche 2 bis 13, 15 bis 25 sowie 27 bis 30 dasselbe Schicksal. Dies gilt ebenso für die Fassungen der jeweiligen Hilfsanträge. Weder hat die Patentinhaberin entsprechendes vorgetragen, noch ist für den Senat ersichtlich, dass die genannten Unteransprüche jeweils einen eigenen patentfähigen Gehalt besäßen. Zudem hat die Patentinhaberin durch Vorlage von Hilfsanträgen zu erkennen gegeben, dass sie das Streitpatent nur in der Form der vorgelegten Hilfsanträge verteidigen möchte.

V.

Soweit die Parteien Schriftsätze nach den ihnen jeweils eingeräumten Fristen zu den Akten eingereicht haben - Schriftsätze der Klägerin vom 24. Oktober und 6. November 2014; Schriftsatz der Beklagten vom 3. November 2014 -, ist deren Inhalt nicht zu berücksichtigen gewesen (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 94 Rdnr. 12 m. w. N.; § 78, Rdnr. 34; BGH GRUR 1974, 294 – Richterwechsel II). Auch hier war eine Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung nicht veranlasst.

VI.

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.

VII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG eingelegt werden.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich zum Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie

- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGerVV) auf elektronischem Weg zum Bundesgerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (s. www.bundesgerichtshof.de/erv.html).

Sredl

Eisenrauch

Dr. Fritze

Richter Rothe ist
aus dem BPatG
ausgeschieden
und daher gehin-
dert zu unter-
schreiben.

Fetterroll

Pr