

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im Abl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. Februar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0817/12 - 3.2.03

Anmeldenummer: 05700778.3

Veröffentlichungsnummer: 1605790

IPC: A43B7/12, A43B7/08, B29D31/515

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
SCHUH MIT ATMUNGSAKTIVER SOHLE

Patentinhaberin:
TENDENZA SCHUHHANDELSGES.
MBH & CO. KG

Einsprechender:
Dehn, Michael C.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(2), 111(1)
EPÜ R. 84(2)

Schlagwort:

Fortführung des Verfahrens nach Rücknahme des Einspruchs im
Einspruchsverfahren und Widerruf des Patents durch die
Einspruchsabteilung, Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren
Neuheit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0008/93

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0817/12 - 3.2.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 18. Februar 2016**

Beschwerdeführerin: TENDENZA SCHUHHANDELSGES.
(Patentinhaberin) MBH & CO. KG
Prozessionsweg 62
59227 Ahlen (DE)

Vertreter: Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte
Frühlingstrasse 43A
45133 Essen (DE)

Beschwerdegegner: Dehn, Michael C.
(Einsprechender) Lenhartzstrasse 6
20249 Hamburg (DE)

Vertreter: Kossak, Sabine
Harmsen - Utescher
Rechtsanwälte - Patentanwälte
Neuer Wall 80
20354 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Dezember 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das Europäische Patent Nr. 1605790 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: Y. Jest
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Entscheidung vom 9. Dezember 2011 hat die Einspruchsabteilung das Europäische Patent Nr. 1605790 widerrufen.

Zuvor hatte die Einspruchsabteilung, nachdem der Einsprechende den Einspruch mit Schreiben vom 27. Juni 2011 zurückgenommen hatte, das Verfahren von Amts wegen nach Regel 84(2)S.2 EPÜ fortgesetzt. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 in der Entgegenhaltung US-A-4771555 (D3) neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

- II. Gegen die vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin am 10. Februar 2012 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet und die Beschwerdebegründung ist am 12. April 2011 eingegangen.

- III. Beteiligten - Anträge

Die - nach der Einspruchsrücknahme allein am Beschwerdeverfahren beteiligte - Patentinhaberin (im Folgenden Beschwerdeführerin) beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des Patents wie erteilt, hilfsweise aufgrund der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen I oder II, eingereicht mit Schreiben vom 18. Januar 2016, aufrechtzuerhalten.

- IV. Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ist:
(mit hinzugefügter Merkmalsgliederung)

" Schuh mit atmungsaktiver Sohle, zumindest bestehend aus

- 2.1 einer Laufsohle (12A),
- 2.2 die zumindest eine großflächige fensterartige Durchbrechung (18) aufweist,
- 3.1 einer atmungsaktiven, nicht wasserdurchlässigen Membran (14A),
- 3.2 die die Durchbrechung (18) verschließt,
- 4. einem mit der Laufsohle (12A) direkt oder indirekt verbundenen Schuhschaft (16),
- 5.1 die Membran (14A) ist folienartig und
- 5.2 die Membran (14A) ist Bestandteil einer atmungsaktiven Einheit (14),
- 6.1 die (atmungsaktive) Einheit (14) weist ein erstes Grobgitter (14D) auf,
- 6.2 das als Schutzelement dienende Grobgitter (14D) befindet sich auf der Membranunterseite,
- 6.3 das Grobgitter (14D) weist einen Rahmen (14D) auf,
- 6.4 der Rahmen (14D') weist einen die Laufsohlendurchbrechung (18) überlappenden Randstreifen (14C) auf,
- 7.1 die fensterartige Laufsohlendurchbrechung (18) weist an ihrem Rand einen umlaufenden Rahmen (18A) auf,
- 7.2 die atmungsaktive Einheit (14) ist im Bereich ihres Randstreifens (14C) mit dem umlaufenden Rahmen (18A) fest verbunden."

V. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen wie folgt vorgetragen:

Der im erteilten Anspruch 1 definierte Schuh unterscheidet sich von D3 durch die Merkmale 6.3, 6.4 und 7.2 bzw. 3.2. Die atmungsaktive Einheit gemäß D3

bestehe aus dem Stöpsel 10 und der darauf angebrachten atmungsaktiven Membran 16. Die Buchse 17 sei ein dauerhafter, unlösbarer Bestandteil der dicken Außenhaut 2 des Skistiefels (vgl. Spalte 5, ab Zeile 33) und stelle daher keinen Rahmen der atmungsaktiven Einheit im Sinne der Merkmale 6.3, 6.4 und 7.2 des erteilten Anspruchs 1 dar.

Nehme man aber an, dass die Buchse 17 die atmungsaktive Einheit mitgestalte, dann würde die den Stöpsel 10 abdeckende Membran 16 die gesamte Öffnung nicht verschließen, so dass das Merkmal 3.2 nicht verwirklicht wäre.

VI. Am 18. Februar 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, die mit der Verkündung der Entscheidung endete.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Neuheit

1.1 Es ist unstreitig, dass der Schuh 1 gemäß D3, siehe insbesondere Figur 4, die Merkmale 1, 2.1 bis 3.1, 4 bis 6.2 und 7.1 des erteilten Anspruchs 1 offenbart.

Der aus D3 bekannte Schuh weist folgende Komponenten auf:

- eine atmungsaktive Laufsohle 5, welche zumindest eine großflächige fensterartige Durchbrechung 6,7 mit an ihrem Rand umlaufendem Rahmen aufweist,
- eine folienartige, atmungsaktive, nicht wasserdurchlässige, im Bereich der Durchbrechung vorgesehene Membran 16
- einen mit der Laufsohle 5 direkt oder indirekt verbundener Schuhschaft 3,4

- eine die Membran 16 und ein erstes Grobgitter 10 umfassende atmungsaktive Einheit.

Bei dem Schuh gemäß D3 befindet sich das als Schutzelement dienende Grobgitter 10 ebenfalls auf der Membranunterseite. Zudem ist die atmungsaktive Einheit (14) mit der Laufsohle 5 verbunden.

1.2 Alternative Vergleichsanalyse gegenüber D3

1.2.1 Geht man bei der Vergleichsanalyse der Merkmale des erteilten Anspruchs 1 davon aus, dass das Grobgitter aus dem ringförmigen Rahmen 17 und dem in diesem eingesetzten Einsatz 10 besteht, dann sind die Merkmale 6.3, 6.4 und 7.2 ebenfalls verwirklicht, indem das Grobgitter den Rahmen 17 aufweist, der mit einem die Laufsohlendurchbrechung 7 überlappenden, mit einem umlaufenden Rahmen (7b in Figur 3) fest verbundenen (vgl. Spalte 3, Zeilen 45 bis 55) Randstreifen 17a versehen ist.

Bei derartiger Merkmalskorrespondenz kann die atmungsaktive, nicht wasserdurchlässige Membran 16 die Laufsohlendurchbrechung 7 allerdings nicht verschließen, da sie lediglich den Einsatz 10 abdeckt und dabei den zwischen diesem und dem Rahmen 17 geformten Ringraum offen lässt.

Das Merkmal 3.2 des Anspruchs 1 würde in diesem Fall die Neuheit begründen.

1.2.2 Folgt man nun der alternativen Betrachtung, dass das Merkmal 3.2 aus D3 bekannt ist, da die Membran 16 die Öffnung des gitterförmigen Einsatzes 10 verschließt, dann unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand von D3 durch andere Merkmale, nämlich durch Merkmale, die im Rahmen der ersten Vergleichsanalyse keine Neuheit

gegenüber D3 darstellten. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Feststellung, dass die von der Membran verschlossene Durchbrechung nicht mehr der Sohlenöffnung 7, sondern der Abstufung 17a am ringförmigen Rahmen 17 entspricht. Folglich wird die atmungsaktive Einheit nur noch durch den gitterförmigen Einsatz 10 und die Membran 16 gebildet. Die atmungsaktive Einheit 10,16 ist dabei durch ihren Randstreifen 10b mit dem umlaufenden Randstreifen 17a des Rahmens 17 lösbar verbunden, jedoch nicht, wie beansprucht, mit dem umlaufenden Rahmen (7b) der Laufsohlendurchbrechung 7 fest verbunden. Dieser alternativen Vergleichsanalyse folgend ist also der Rahmen 17 nicht länger ein Bestandteil der atmungsaktiven Einheit, so dass die Merkmale 6.3, 6.4 und 7.2 des Anspruchs 1 nicht mehr erfüllt werden.

- 1.3 Als Fazit stellt die Kammer fest, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sich von dem in D3 offenbarten Stand der Technik zumindest durch ein Merkmal unterscheidet, und dies unabhängig davon, wie der fachkundige Leser die Lehre von D3 zwecks Vergleichsanalyse auch auslegt.
- 1.4 Ferner bestätigt die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Begründung zur Neuheit des Gegenstands gemäß dem erteilten Patent im Vergleich zu weiteren, eingangs von dem Einsprechenden diesbezüglich zitierten Entgegenhaltungen, vgl. hierzu Seite 3, zweite Hälfte und Seite 4 der angefochtenen Entscheidung.
- 1.5 Die Kammer gelangt somit zu dem Ergebnis, dass der im erteilten Anspruch 1 definierte Gegenstand im Sinne von Artikel 54(1) EPÜ neu ist.

2. Weiteres Verfahren

Da die Einspruchsabteilung die Erfindung unter anderem wegen mangelnder Neuheit für nicht patentierbar gehalten hat, hatte sie keinen Anlass, auch über die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu befinden, die die Einsprechende mit dem Einspruch ebenfalls in Abrede gestellt hatte. Daher lassen sich der angefochtenen Entscheidung hierzu zu Recht auch keine Ausführungen entnehmen.

Um dieser Situation Rechnung zu tragen, hat die Kammer entschieden, im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ selbst tätig zu werden.

Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. 7. Auflage, Seite 1116) gilt für eine Kammer nach Rücknahme des Einspruchs die in der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer in G8/93 (ABl. 1994, 887) hervorgehobene Amtsermittlungspflicht.

Die Amtsermittlung ist dabei jedoch allein auf den Vortrag des Einsprechenden zu beschränken, sowie auf die Frage, ob sich aus diesem Vortrag bereits *prima facie* ein Widerrufsgrund ergibt.

- 2.1 Der Einsprechende hat in seiner Einspruchsbegründung zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen, dass der Fachmann ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik durch die heranzuziehende Lehre weiterer Entgegenhaltungen in naheliegender Weise zum Erfindungsgegenstand gefunden hätte.

Dies hält die Kammer nicht für überzeugend.

- 2.2 Erstens hat die Kammer wesentliche Bedenken, dass der bei dem zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit anzuwendenden Aufgabe-Lösung-Ansatz zu ermittelnde nächstliegende Stand der Technik durch den aus D3 bekannten Skistiefel mit relativ steifer Sohle dargestellt wird. Die Erfindung des Streitpatents betrifft nämlich dagegen Laufsohlen, welche insbesondere auch für Alltagsschuhe geeignet sind (siehe Absatz [0008]), bei welchen ein Abrollen beim Gehen/Laufen gegeben sein muss.
- 2.3 Zudem vertritt die Kammer die Auffassung, dass es nicht *prima facie* nachzuvollziehen ist, aus welchen Gründen und ggfs durch welche im Stand der Technik auffindbaren Anregungen der Fachmann die in D3 offenbarte atmungsaktive Skistiefelsohle derart ändern würde, dass die resultierende Sohlenstruktur sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweisen würde. Ein derartiges Ergebnis würde es nämlich erforderlich machen, die atmungsaktive Membran 16 zu vergrößern, damit sie den zwischen dem gitterförmigen Einsatz 10 und dem Rahmen 17 gebildeten Ringspalt ebenfalls verschließen könnte (Merkmal 3.2 des erteilten Anspruchs 1). Der Fachmann würde jedoch eine solche Veränderung bei D3 ausschließen, weil sie vom Kerngedanken der D3, nämlich die Austauschbarkeit bzw. das Herausnehmen des Einsatzes 10 samt der daran befestigten Membran 16 zwecks Säuberung, grundsätzlich wegführen würde.
3. Das Streitpatent in der erteilten Fassung erfüllt mithin die Erfordernisse des EPÜ. Es erübrigt sich damit, auch die Hilfsanträge zu prüfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt