

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im ABl.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G

vom 10. April 1995

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0943/92 - 3.2.4

Anmeldenummer: 87118557.5

Veröffentlichungsnummer: 0278094

IPC: A43B 13/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Schuhboden für Sportschuhe

Patentinhaber:
ADIDAS AG

Einsprechender:
Puma AG Rudolf Dassler Sport

Stichwort:
Sportschuh/ADIDAS

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 56, 114(2)

Schlagwort:
"In einem Fachbuch offenbarte, der Erfindung entgegengesetzte Lehre"
"Erfinderische Tätigkeit bei Überwindung dieser einem Vorurteil gleichkommenden Vorstellung der Fachwelt (ja); vgl. Pkt. 7.1"

Zitierte Entscheidungen:
T 0074/90

Orientierungssatz:
-

Aktenzeichen: T 0943/92 - 3.2.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4
vom 10. April 1995

Beschwerdeführer: ADIDAS AG
(Patentinhaber) Adi-Dassler-Straße 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE)

Vertreter: Louis, Pöhlau, Lohrentz & Segeth
Ferdinand-Maria-Straße 12
D-82319 Starnberg (DE)

Beschwerdegegner: Puma AG Rudolf Dassler Sport
(Einsprechender) Würzburger Straße 13
D-91074 Herzogenaurach (DE)

Vertreter: Hufnagel, Walter, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Dorner & Hufnagel Patentanwälte
Bad Brückenauer Straße 19
D-90427 Nürnberg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. September 1992 zur Post gegeben und mit der das europäische Patent Nr. 0278094 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Andries
Mitglieder: M. Ceyte
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 278 094 (Anmeldenummer: 87 118 557.5).

II. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat gegen das erteilte Patent Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent mangels Patentfähigkeit zu widerrufen.

Sie hat sich dabei u. a. auf die folgenden Druckschriften berufen:

D1: DE-A-2 130 628
D4: DE-C-860 322 und
D8: DE-U-1 719 678.

III. Mit Entscheidung, zur Post gegeben am 8. September 1992 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen.

Sie hat ihren Widerruf darauf gestützt, daß die Lehre des Patentanspruchs 1 durch Zusammenschau der Druckschrift D1 mit der als nächstkommenden Stand der Technik berücksichtigten Druckschrift D8 nahegelegt sei.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 14. Oktober 1992 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am gleichen Tag eingereicht.

Mit Schreiben vom 13. Januar 1993 nannte sie auch noch die folgende Druckschrift:

D10: Handbuch für die Schuhindustrie, 12. Aufl., 1978,
Seiten 576 und 577.

V. In einem Bescheid vom 25. November 1994 berücksichtigte die Beschwerdekammer zusätzlich die im angefochtenen Patent als nächstkommenden Stand der Technik gewürdigte Druckschrift

D9: DE-B-1 485 804.

Die Beschwerdekammer wies außerdem darauf hin, daß die Lehre des Patentanspruchs 1 durch Zusammenschau der Druckschriften D1, D8 oder D9 nicht nahegelegt sein dürfte.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents

- i) mit den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Unterlagen, d. h. Patentanspruch 1, eingereicht mit Schreiben vom 19. August 1991 und Patentansprüche 2 bis 8 wie erteilt; Beschreibung und Figuren wie erteilt, mit einer Ergänzung zur Beschreibung, die zwischen den Zeilen 50 und 51 in der Spalte 1 der Beschreibung (Hauptantrag) einzufügen ist;
- ii) hilfsweise mit den vorstehend unter i) angegebenen Unterlagen, jedoch mit der Streichung des Wortes "zumindest" im Patentanspruch 1 (Hilfsantrag).

Der geltende Patentanspruch 1 laut Hauptantrag lautet:

"1. Schuhboden, insbesondere für Sportschuhe, der im Gelenk (5) die Torsionssteifigkeit um eine etwa in Schuhlängsrichtung verlaufende Achse herabsetzende Schwachstellen (6, 7) aufweist, um eine der natürlichen Fußbewegung angepasste Verdrehung des Vordersohlenbereiches (3) gegenüber dem Hintersohlenbereich (4) um diese Achse zu ermöglichen, und dessen Laufseite beim Auftritt auch im Gelenk (5) zumindest teilweise Bodenkontakt hat, dadurch gekennzeichnet, daß das Gelenk (5) des Schuhbodens (1, 2) gegen Biegung um eine quer zur Schuhlängsrichtung verlaufende Achse durch ein in Schuhlängsrichtung gerichtetes stab- oder bandförmiges Versteifungselement (9) versteift ist."

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und das europäische Patent zu widerrufen.

Zur Begründung ihres Antrags führt sie im wesentlichen aus:

Der geltende Patentanspruch 1 umfasse bekannte Sohlen mit Absatz, die im Gelenk mit einem Versteifungselement versehen seien. Die Unterteilung der beanspruchten Sohle durch die im Gelenk vorhandenen Ausnehmungen ergebe nämlich einen vom Vordersohlenbereich abgetrennten Hintersohlenbereich, der auch als Absatzbereich definiert werden könne. Die Gelenkversteifung derartiger Sohlen sei aber fachnotorisch bekannt, siehe das Fachbuch D10. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei somit neuheitsschädlich vorweggenommen.

Aber auch eine Beschränkung auf eine flache durchgehende Sohle könne dem Patentanspruch 1 nichts Erfindarisches hinzufügen:

Die Druckschrift D4 betreffe eine Sohle, die beim Auftritt auch im Gelenkbereich "zumindest teilweise" Bodenkontakt habe. Die dort im Gelenkbereich vorhandenen Rippen setzten einer Durchbiegung des Gelenks einen Widerstand entgegen, der bei der seitlichen Ausbiegung der Rippen nicht nennenswert sein müsse. Der Fachmann könne hieraus ohne weiteres erkennen, daß er, wenn er einen größeren Widerstand gegen Durchbiegen des Gelenks erreichen möchte, die seitliche Ausbiegung vermindern könne. Er sei damit unmittelbar beim Erfindungsgegenstand.

Im übrigen sei der Ausdruck "Versteifungselement" im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 unklar. Ein solches Versteifungselement könne nämlich beispielsweise jedes drahtförmige Element sein, das eine geringe Biege- und Torsionsfestigkeit besitze. Es müsse lediglich eine ausreichende Zugfestigkeit besitzen (vgl. Spalte 4, letzter Absatz der europäischen Patentschrift). Diese Eigenschaften besäßen jedoch die Rippen gemäß der Druckschrift D4.

VIII. In ihrem Schreiben vom 21. November 1994 zog die Beschwerdegegnerin den Antrag, hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, zurück.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Artikel 123 (2) EPÜ (Hauptantrag)*

Das in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal, daß der Schuhboden beim Auftritt auch im Gelenk "zumindest teilweise Bodenkontakt" habe, stellt keine unzulässige Erweiterung dar. Es wird in dieser Hinsicht auf das in der angefochtenen Patentschrift gezeigte Ausführungsbeispiel verwiesen. Da die dargestellten Ausnehmungen (6, 7) relativ schmal sind, ist somit in der ursprünglichen Anmeldung ein Schuhboden offenbart, der in der Gelenkpartie überwiegend und damit "teilweise" Bodenkontakt hat.

Die Einfügung "zumindest teilweise" findet ihre Stütze auf Seite 1, Zeilen 31 bis 34 der ursprünglichen Beschreibung. Dort heißt es: "es können von Seitenrand des Schuhbodens her einspringende Ausnehmungen vorgesehen sein, die durch ein weniger steifes Füllmaterial ausgefüllt sind". Dieses Ausfüllen der Ausnehmungen führt sogar zu einem Bodenkontakt in der ganzen Gelenkpartie.

Der Patentanspruch 1 ist somit im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

3. *Artikel 123 (3) EPÜ (Hauptantrag)*

Da der geänderte Patentanspruch 1 sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 enthält, liegt auch eine Erweiterung des Schutzbereichs durch während des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderungen nicht vor.

4. Hinsichtlich der erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Seiten des Fachbuchs D10 ist folgendes auszuführen:

Entgegen der in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung vertretenen Meinung hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, daß ein Schuhtechniker am Prioritätstag des angefochtenen Patents eine Brandsohle mit Versteifungselement gemäß Druckschrift D1 gerade nicht für eine Keillangsohle gemäß Dokument D8 verwendet hätte. Sie hat diese Gegendarstellung durch die vorgelegten Seiten eines Handbuchs für die Schuhindustrie (D10) erhärtet und somit bewiesen, daß der Fachmann keine Veranlassung hatte, die Druckschriften D1 und D8 zu kombinieren. Deshalb kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit der jetzt beanspruchten Gegenstände nicht allein auf der Basis einer solchen mosaikartigen Zusammenschau verneint werden.

Die erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Seiten des Fachbuchs D10 sind deshalb als Beantwortung der für die angefochtene Entscheidung ausschlaggebenden Argumentation der Einspruchsabteilung und somit nicht als verspätetes Vorbringen anzusehen.

5. *Aufgabe und Lösung (Hauptantrag)*

- 5.1 Ein Schuhboden mit allen Merkmalen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ist aus der Druckschrift D8 oder aus der Druckschrift D9 bekannt. Nach Auffassung der Kammer kommt die Druckschrift D9 dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 näher, da sie im allgemeinen eine Sohle für Schuhwerk betrifft, während die Druckschrift D8 sich auf einen "orthopädischen Schuh, insbesondere Hausschuh" bezieht.

Demnach ist ein Schuhboden mit Schwachstellen bekannt, welche im Gelenk die Torsionssteifigkeit um eine etwa in

Schuhlängsrichtung verlaufende Achse herabsetzen, um eine der natürlichen Fußbewegung angepaßte Verdrehung des Vordersohlenbereichs um die genannte Achse zu ermöglichen. Solche Schwachstellen werden bei diesem bekannten Schuhboden durch eine Verringerung der Schuhboden- oder Sohlendicke erzielt, wobei ein etwa in Schuhlängsrichtung verlaufender Steg verbleibt, der eine Abstützung des Gelenkteiles gegen die Gehbahn bildet.

Einen solchen Schuhboden hat die Patentinhaberin als nachteilig angesehen, da die prinzipiell erwünschte Verdreh- oder Verwringbarkeit der Vordersohle gegenüber der Hintersohle zu einer unzureichenden Führung und Halterung des Fußes führe. Das mache sich als Mangel an seitlicher Stabilität insbesondere daran bemerkbar, wenn der Läufer mit dem Fuß auf Bahnunebenheiten trete (Sp. 1, Z. 38 - 50).

- 5.2 Die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe kann daher, wie in der Patentschrift aus Spalte 1, Zeilen 51 - 56 angegeben, darin gesehen werden, unter Beibehaltung der Verdrehbarkeit eine bessere Führung und Halterung des Fußes zu erhalten.

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1, insbesondere die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

6. *Neuheit (Hauptantrag)*

- 6.1 Wie sich aus den Ausführungen im Abschnitt 5 ergibt, unterscheidet sich der Schuhboden nach Patentanspruch 1 von dem der Druckschrift D9 oder D8 durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale.

6.2 Auch durch die Druckschrift D4 ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht bekannt. Die dort offenbarten Rippen, die die Sohle und den Absatz verbinden, stellen kein Versteifungselement im Sinne der Lehre des Patentanspruchs 1 dar, denn solche Rippen setzen "einer Durchbiegung des Gelenkteils keinen nennenswerten Widerstand entgegen" (vgl. S. 2, Zeilen 7 - 11) im Gegensatz zu dem Versteifungselement, durch welches, wie beansprucht, "das Gelenk des Schuhbodens gegen Biegung um eine quer zur Schuhlängsrichtung ... versteift ist."

6.3 Die Beschwerdegegnerin hat die Neuheit des Patentanspruchs 1 mit der folgenden Begründung in Frage gestellt:

Der Patentanspruch 1 schließe auch Absatzschuhe ein und der Fachmann wisse, daß bei Absatzschuhen das im Gelenkbereich vorhandene Gelenkstück (im Sprachgebrauch des angefochtenen Patents: "Versteifungselement") ein notwendiger Bestandteil sei, wie es mit dem Fachbuch D10 belegt wird.

Die Beschwerdegegnerin hat ersichtlich dem mit diesem Fachbuch belegten Umstand keine Bedeutung zugemessen, daß Gelenkstücke nur bei Absatzschuhen Anwendung finden, um lediglich ein Durchtreten der Gelenkpartie zu verhüten (vgl. S. 576, Abs. 1 und 2). Wenn aber der Schuhboden als flache Sohle oder als "Keillangsohle" ausgebildet ist, dann weiß der Fachmann auch, daß hierdurch ein Durchtreten der Gelenkpartie verhindert wird und der Einbau eines Versteifungselements nicht mehr notwendig ist. Das gattungsgemäße Merkmal, wonach die Sohle beim Auftreten auch im Gelenkbereich

"zumindest teilweise Bodenkontakt" hat, ist bei Absatzschuhen nicht verwirklicht, so daß der Schuhboden nach Patentanspruch 1 auch gegenüber diesem Stand der Technik nicht neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

6.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist daher neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

7. *Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag)*

7.1 Das Fachbuch D10 ("Handbuch für die Schuhindustrie") spiegelt das Fachwissen auf dem Spezialgebiet des angefochtenen Patents, d. h. des Schuhwerks wider. Laut Vorwort soll dieses Fachbuch "Jedem Fachangehörigen eine Übersicht über den derzeitigen Stand der Schuhfabrikation und deren Hilfsmittel in organisatorischer, materialmäßiger und herstellungstechnischer Hinsicht" bieten."

Dieses Fachbuch soll nicht nur die Meinung des einzig und allein fachmännischen Autors sondern die der Fachwelt wiedergeben, denn es resultiert aus der Mitarbeit "zahlreicher anerkannter Wissenschaftler, Techniker, Praktiker sowie Verbände und Institute".

Wie durch dieses Fachbuch dokumentiert wird, gilt es als Regel, daß Versteifungselemente oder Gelenkstücke nur bei Absatzschuhen - ausgenommen solchen mit Keilabsätzen entsprechend Dokument D8 - Anwendung finden, um ein Durchtreten der Gelenkpartie zu verhüten.

Die durch dieses Fachbuch bestätigten Vorstellungen setzen somit den Schuhfachmann in die Lage zu erkennen, daß ein Durchtreten der Gelenkpartie bei Keillangsohlen

oder Keilabsätzen, d. h. bei "flachen" Sohlen nicht auftreten kann und somit durch ein Versteifungselement (Gelenkstück) nicht verhindert werden muß.

Die Patentinhaberin hat mit der vorgeschlagenen Lösung diese, einem Vorurteil gleichkommende, festgefahrene Meinung der Fachwelt überwunden, nämlich die des Nutzlosseins der Gelenkversteifung bei "flachen" Sohlen. Daß sich die Patentinhaberin über diese Vorstellung der Fachwelt hinwegsetzte, ist nach Ansicht der Kammer als Anzeichen für das Vorhandensein von erfinderischer Tätigkeit anzusehen (vgl. insbesondere Entscheidung T 74/90, Abschnitt 7.1 der Entscheidungsgründe).

- 7.2 Entgegen der in der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung vertretenen Meinung hätte der Schuhfachmann gerade wegen dieser durch dieses Fachbuch belegten Vorstellung der Fachwelt keine Zusammenschau der Druckschriften D8 und D1 realisiert und eine Brandsohle mit Gelenkversteifung gemäß Druckschrift D1 gerade nicht für eine Keillangsohle gemäß Druckschrift D8 verwendet.

Dazu kommt, daß die dem angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe darin besteht - wie vorstehend unter Abschnitt 5 angegeben - die Verdrehbarkeit beizubehalten und eine bessere Führung des Fußes zu erhalten. Der Druckschrift D1 ist eine Gelenkversteifung zu entnehmen, die dazu dient, ein Durchtreten der Gelenkpartie zu verhindern. Die Druckschrift D1 liefert somit keinerlei Hinweis oder Anregung, eine Versteifung der Gelenkpartie vorzusehen, um eine bessere Führung und Halterung des Fußes zu erhalten.

7.3 Die im Patentanspruch 1 formulierte Lösung der dem angefochtenen Patent zugrundeliegenden Aufgabe (vgl. Abschnitt 5.2) beruht auf dem Gedanken, daß gleichwohl bei einem "flachen" Schuhboden, der mit Schwachstellen zur Gewährleistung einer Torsionsfähigkeit ausgestattet ist, die dadurch bedingte Weichheit gegen Biegung durch eine Gelenkversteifung eingeschränkt werden muß. Die erfindungsgemäße Lehre steht völlig im Gegensatz zu der Lehre nach der Druckschrift D4, bei der eine Biegeweichheit erzielt wird. Das geht aus der Feststellung (S. 2, Zeilen 10 - 11) hervor, daß die zur Gelenk-abstützung vorgesehenen Rippen einer Durchbiegung des Gelenkteils keinen nennenswerten Widerstand entgegen-setzen. Somit lehrt diese Entgegenhaltung exakt das Gegenteil einer Versteifung, nämlich eine Verringerung der Biegesteifigkeit des Gelenks. Auch dies kann - entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin - keinesfalls als Anregung in Richtung der erfindungsgemäßen Lehre verstanden werden.

In dieser Hinsicht hat die Beschwerdegegnerin vorgebracht, daß die Schuhe mit Keilabsätzen entsprechend den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift durch die Unterteilung in einen Vordersohlen- und in einen Hintersohlenbereich entkoppelt seien, so daß ein **durchgehender** Keilabsatz im Sinne der Druckschrift D10 nicht mehr gegeben und dieses Fachbuch keinesfalls relevant sei. Sie hat dabei jedoch verkannt, daß unter den Begriff "Keilabsätze" dort auch Sohlen, die ein "Durchtreten der Gelenkpartie" verhüten, d. h. eine Abstützung der Gelenkpartie gegen die Gegenbahn bilden, gemeint waren.

- 7.4 Die anderen im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angezogenen Druckschriften wurden im Beschwerdeverfahren nicht wieder aufgegriffen, so daß die Kammer keine Veranlassung hat, auf diese Druckschriften einzugehen.
- 7.5 Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beruht.
8. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist somit patentfähig. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 8 haben besondere Ausführungsarten der Erfindung nach Patentanspruch 1 zum Gegenstand und können deshalb gleichfalls aufrechterhalten werden. Schließlich bestehen auch gegen die geänderte Beschreibung keine Bedenken.
9. Bei dieser Sachlage ist der Hilfsantrag der Beschwerdeführerin gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
 - Beschreibung: Spalten 1 bis 4 wie erteilt, mit einer, mit Schreiben vom

19. August 1991 eingereichten
Ergänzung, die zwischen den
Zeilen 50 und 51 in der
Spalte 1 einzufügen ist;

- Patentansprüche: 1, eingereicht mit Schreiben
vom 19. August 1991;
2 bis 8 wie erteilt;

- Figuren: 1 bis 3 wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

C. Andries