

Mandantenschreiben

Sehr geehrter Herr Dr. Barbado,

bezugnehmend auf die von Ihnen aufgeworfenen Fragen kann ich Ihnen folgendes mitteilen:

1. Der Hinweis darauf, daß die angegebene Prioritätsanmeldung eine Continuation-Anmeldung einer früheren US-Anmeldung ist, war sehr wichtig, da in diesem Fall die Priorität für die in der Continuation-Anmeldung beschriebenen Merkmale zu Unrecht inanspruchgenommen wurde. Nach Art. 87(1) EPÜ genießt der Anmelder das Prioritätsrecht nur innerhalb von zwölf Monaten nach der ersten Anmeldung. Bei einer Continuation-Anmeldung handelt es sich aber um eine identische Anmeldung zu einer bereits früheren US-Anmeldung (hier von 7.9.89), deren Prioritätsfrist bereits abgelaufen ist. Zwar besagt Art. 87(4) EPÜ, daß auch eine spätere Anmeldung als erste Anmeldung zählen kann, wenn die frühere Anmeldung zurückgenommen wurde, bevor sie öffentlich ausgelegt wurde (was vorliegend wohl der Fall ist) und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind. Bei einer Continuation-Anmeldung bleiben allerdings Rechte der früheren Anmeldung bestehen (nämlich deren Zeitrang, der auch als Zeitrang der späteren Anmeldung gilt). Somit wurde die Priorität zu Unrecht inanspruchgenommen. Der Zeitrang der Anmeldung und der Patentansprüche ist damit der Anmeldetag, daß heißt, der 20.2.95.

Falls der Inhalt der EP-Anmeldung über den Inhalt der US-Continuation hinausgeht, haben natürlich auch die darüber hinausgehenden Merkmale den Zeitrang des Anmeldetags: 20.2.95.

2. Wir sollten dennoch prüfen, ob die US-Continuation noch vor dem Anmeldetag der A1 erteilt und veröffentlicht wurde. Diese wäre dann nämlich auch Stand der Technik und sicherlich gegen einige Ansprüche der A1 verwendbar. Zwar können verspätet vorgebrachte Beweismittel von der Einspruchsabteilung unbeachtet bleiben, was allerdings nicht der Fall ist, wenn diese prima facie relevant sind, was im vorliegenden Fall wohl gegeben sein wird. Daher rechne ich mit guten Chancen, daß eine solche US-Patentschrift, falls sie existiert, bei verspätetem Vorbringen berücksichtigt wird.
3. Nach den Entscheidungen G 3/97 und G 4/97 ist ein Einspruch nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß R. 55 a) EPÜ genannte im Auftrag eines Dritten handelt. Ein solcher Einspruch ist nur dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist, was der Fall wäre, wenn
 - der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt (vorliegend nicht der Fall)
 - der Einsprechende – ohne zugelassener Vertreter zu sein – als Vertreter handelt (hier ebenfalls nicht der Fall, da ich zugelassener Vertreter bin).

In den Entscheidungen wurde auch explizit gesagt, daß das Handeln eines zugelassenen Vertreters in eigenem Namen nicht als mißbräuchliche Gesetzgebung anzusehen ist. Ihrem Wunsch entsprechend habe ich daher den Einspruch im eigenen Namen eingereicht, möchte Sie aber bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, daß die Rolle des Einsprechenden nur im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge übertragen werden kann (G4/88).

4. Bei Einlegen eines Einspruches in spanischer Sprache (was gemäß Art. 14(4) EPÜ und da ich spanischer Staatsbürger bin, sowie meinen Sitz in Spanien habe grundsätzlich möglich wäre) müßte der gesamte Einspruchsschriftsatz in Spanisch abgefaßt sein, um in den Genuß einer 20%-igen Gebührenermäßigung zu kommen (R. 6(3) EPÜ, Art. 12(1) Gebo, (G 6/91). In der Regel rechnet sich die Gebührenermäßigung nicht, da in diesem Fall Übersetzungskosten für die Übersetzung in eine Amtssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) auf Sie zukommen. (Art. 14(4) EPÜ). Daher habe ich den Einspruch in einer Amtssprache (Deutsch) eingereicht.
5. Würde der Einspruch unter Ihrem Firmennamen laufen, dann könnten Sie sich während einer mündlichen Verhandlung von Ihrer Mitarbeiterin vertreten lassen, (Art. 133(3) EPÜ), dabei kommt es nicht auf deren Staatsangehörigkeit an. Für diese Vertretung bräuchte sie in diesem Fall eine gesonderte Vollmacht von Ihnen. In diesem Fall könnten Sie mir die Vertretung entziehen, es sind aber auch mehrere Vertreter zulässig (Art.101(8) EPÜ).
6. Der Brief von Herrn Fouquet ist ein wichtiges Beweismittel, da er die offenkundige Vorbenutzung der Kletterschuhe dokumentiert. Aufgrund des Inhalts des Briefs sind zwar nicht alle Merkmale der Kletterschuhe für die beiden Freunde von Herrn Fouquet ersichtlich gewesen (die Materialeigenschaften beispielsweise nicht), äußerlich erkennbare Merkmale allerdings schon. Entsprechend habe ich den Brief zur Stützung der offenkundigen Vorbenutzung verwendet. Zur besseren Stützung dieses Vorgehens wäre es sicherlich hilfreich, die Freunde von Herrn Fouquet zu finden und als Zeugen anzubieten, um herauszufinden, was alles genau offenbart wurde. Zusätzlich könnte es auch sein, daß diese Freunde mit dem Erfinder eine - eventuell stillschweigende - Vertraulichkeitsvereinbarung hatten. Dann wären die Kletterschuhe nicht öffentlich geworden, da bei Herrn Fouquet von einer solchen Vertraulichkeitsvereinbarung ausgegangen werden kann.

Da das Tragen der Schuhe am 14.8.94 und damit außerhalb der 6-Monatsfrist nach Art. 55(1) a) EPÜ erfolgte, ist auch nicht mehr zu prüfen, ob die Offenbarung auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders beruht (hier wäre im übrigen auch diese Frage wohl zu verneinen, da der Briefftext der A6 den Eindruck erweckt, der Erfinder wäre mit dem Testen durch Herrn Fouquet einverstanden gewesen).

Die offenkundige Vorbenutzung ist somit im Einspruch verwendbar.

-
7. Die A3 ist Stand der Technik gemäß Art 54(3) EPÜ für alle im EP-Patent benannten Staaten mit Ausnahme von Spanien (ES). Da es zur A3 allerdings eine spanische Erstanmeldung geben soll, sollten wir deren Status überprüfen, um eventuell national in Spanien mit dieser spanischen Patentanmeldung gegen das EP-Patent vorzugehen (Art. 138(1) EPÜ in Verbindung mit Art. 139(2) EPÜ).

Unterschrift

Mellado

Anlage: Einspruchsschriftsatz



Einspruch gegen ein europäisches Patent

An das
Europäische Patentamt

Tabulatoren-Positionen

nur für EPA

I. Angegriffenes Patent

Einspr.-Nr.

OPPO (1)

Patentnummer

EP 0712 647

Anmeldenummer

95810113.1

Tag des Hinweises auf Erteilung (Art. 97(4), 99(1) EPÜ)

28.7.99

Bezeichnung der Erfindung (Titel):

Kletterschuh

II. In der Patentschrift als erster/einziger genannter

John Hall, Santa Monica, California 90403 (US)

Patentinhaber

Zeichen des Einsprechenden oder Vertreters (maximal 15 Positionen)

OREF

III. Einsprechender

Name

José Mellado
Avda Ramón y Cajal 22

Anschrift

E - 28043 Madrid

Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

ES (Spanien)

Telefon/Telex/Telefax

Gemeinsamer Einspruch

☐ Miteinsprechende siehe Zusatzblatt

IV. Bevollmächtigung

1. Vertreter

(Nur einen Vertreter angeben,
dem zugestellt werden soll)

Name

Geschäftsanschrift

Telefon/Telex/Telefax

Weitere zugelassene Vertreter

☐ (siehe Zusatzblatt/Vollmacht)

OPPO (5)

2. Angestellte(r) des Einsprechenden,
die/der für dieses Einspruchs-
verfahren gemäß Art. 133(3) EPÜ
bevollmächtigt werden/wird

Name(n):

Vollmacht(en)

☒ nicht erforderlich

Zu 1./2.

☐ registriert unter Nr.

☐ beigelegt

V. Der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent

— im gesamten Umfang



— im Umfang der Ansprüche Nr.

VI. Einspruchsgründe:

Der Einspruch wird darauf gestützt, daß

(a) der Gegenstand des europäischen Patents nicht patentfähig ist (Art. 100(a) EPÜ),
weil er

— nicht neu ist (Art. 52(1); 54 EPÜ)



— nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52(1); 56 EPÜ)



— aus sonstigen Gründen
nämlich

Art.

von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

(b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbart, daß ein Fachmann sie
ausführen kann (Art. 100(b) EPÜ, vgl. Art. 83 EPÜ).

(c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung/der früheren
Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 100(c) EPÜ,
vgl. Art. 123(2) EPÜ).

VII. Tatsachenvorbringen und Begründung

(Regel 55(c) EPÜ)

erfolgt auf gesondertem Schriftstück (Anlage 1)



VIII. Sonstige Anträge:

Hilfsweise wird eine mündliche Verhandlung beantragt.

X. Zahlung der Einspruchsgebühr erfolgt

☐ wie auf beigefügtem Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) angegeben

☒ per Scheck

XI. Liste der Unterlagen:

Anlage
Nr.:

Stückzahl:

- | | | |
|----|--|---|
| 0 | ☒ Einspruchsformblatt | <input type="text" value="2"/> (mind. 2) |
| 1 | ☒ Tatsachen und Begründung (s. VII.) | <input type="text" value="2"/> (mind. 2) |
| 2 | Kopien von als Beweismittel angegebenen (s. IX.) | |
| 2a | ☒ — Veröffentlichungen | <input type="text" value="2"/> (mind. je 2) |
| 2b | ☒ — sonstigen Unterlagen | <input type="text" value="2"/> (mind. je 2) |
| 3 | ☐ Unterzeichnete Vollmacht(en) (s. IV.) | <input type="text"/> |
| 4 | ☐ Gebührenzahlungsvordruck (s. X.) | <input type="text"/> |
| 5 | ☒ Scheck | <input type="text" value="1"/> |
| 6 | ☐ Zusatzblatt (Zusatzblätter) | <input type="text"/> (mind. je 2) |
| 7 | ☐ Sonstige Unterlagen (bitte einzeln anführen): | <input type="text"/> |

XII. Unterschrift des Einsprechenden oder Vertreters

Ort **Madrid**

Datum **7.4.2000**

(Unterschrift) **Mellado**

Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben

Der Einspruch wird auf folgende Beweismittel gestützt:

- A2: US 5513768, veröffentlicht am 31.5.94, damit Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ (in deutsch)
- A3: EP 0714521, Zeitrang 20.6.94, veröffentlicht am 27.12.95, damit Stand der Technik nach Art. 54(3) und 54(4) EPÜ für die Staaten AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI (nicht ES) (in englisch)
- A4: Deutsches Gebrauchsmuster G 8327868.8, veröffentlicht am 19.1.84, damit Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ (in deutsch)
- A5: Artikel aus der Zeitschrift "The world of climbing and trekking", veröffentlicht am 24.10.94, damit Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ (in deutsch)
- A6: Brief von Herrn Christian Fouquet an John Hall (den Erfinder) vom 16.8.94 zur Stützung einer offenkundigen Vorbenutzung am 14.8.94 (in englisch)

Für die Stützung der A6 wird zusätzlich Zeugenbeweis durch Herrn Christian Fouquet angeboten.

Der Zeitrang aller Ansprüche des Patents ist der Anmeldetag, der 20.2.95, da die Priorität einer US-Continuation inanspruch genommen wurde, die keine erste Anmeldung im Sinne des Art. 87(1) EPÜ darstellt.

1. Zum Anspruch 1

Da der Anspruch 1 das fakultative Merkmal Kletterschuh aufweist, wird der Anspruch 1 zunächst ohne dieses Merkmal (unter 1.A) und anschließend mit diesem Merkmal (unter 1.B) untersucht.

1A: Anspruch 1 "Schuh"

a) mangelnde Neuheit gegenüber A6

Laut A6 wurde am 14.8.94 (3. Absatz) in der Nordwand des "Vignemale" in den Pyrenäen von Herrn Christian Fouquet unter Beisein von Freunden (als Teil der Öffentlichkeit) ein Schuh benutzt, mit einem am Fuß anliegenden, geschnürten Oberteil (5. Absatz, 1 Zeile "laced upper part") und einem fest mit dem Oberteil verbundenen, im wesentlichen der Lauffläche entsprechenden Unterteil (5. Absatz, 1 Zeile: lower part); mit einer auswechselbaren Sohle aus elastischem Material (5. Absatz "elastic interchangeable sole"), die ein elastisches Randteil aufweist, das während des Einsatzes einen Teil des Oberteils umschließt (zu entnehmen der Bemerkung: 5. Absatz: "which surrounds and grips the upper part") und die ein am Unterteil anliegendes Sohlenteil besitzt (sonst funktioniert der Schuh nicht, da ein "lower part" offenbart ist und wo soll sonst die interchangeable sole sein, wenn sie den "upper part" umschließt?), wobei die Sohle mit dem Oberteil im Klemmsitz verbunden ist (siehe 3. Absatz). Da dieser Schuh beim Klettern benutzt wurde und die Freunde von Herrn Fouquet dabei waren, sind zumindest alle sofort von außen einsehbaren Merkmale offenbart worden: wie das geschnürte Oberteil. Durch die Bemerkung von Herrn Fouquet, daß seine Freunde darauf neidisch waren, wie schnell er die Sohle auswechseln konnte, ist somit auch die Trennung in Oberteil und Sohle offensichtlich gewesen. Zusätzlich seien die Freunde beeindruckt von dem festen Halt

gewesen, womit auch der Klemmsitz bekannt war. Damit waren alle Merkmale des Anspruchs 1 bereits vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich und der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht mehr neu.

b) mangelnde Neuheit gegenüber A2

A2 offenbart einen Sportschuh mit einem am Fuß anliegenden, geschnürten Oberteil (Seite 1, Zeile 25: konventioneller innerer Schuh, sowie Anspruch, die Schnürung ergibt sich aus den in Figur 2 gezeigten Schnurlöchern) und einem fest mit dem Oberteil verbundenen, im wesentlichen der Lauffläche entsprechenden Unterteil (siehe Anspruch: "Sohle") und mit einer auswechselbaren Sohle (Anspruch "Ersatzsohle") aus einem elastischen Material ("dehnbar", Seite 1 Zeile 25 und "sorgt für guten Sitz", Seite 2, Zeile 10), die ein elastisches Randteil aufweist (Seite 1, Zeile 26: Hilfssohle ist aus einem Stück, Seite 2, Zeile 9: Seiten-Bereiche 26 können gedehnt werden), das während des Einsatzes einen Teil des Oberteils umschließt (siehe Anspruch und Figur 2) und die ein am Unterteil anliegendes Sohlenteil besitzt (siehe Figur 2), wobei die Sohle mit dem Oberteil im Klemmsitz verbunden ist (siehe Anspruch: Paßsitz aufgrund elastischer Eigenschaften). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit auch nicht mehr neu gegenüber A2.

c) mangelnde Neuheit gegenüber A4

A4 offenbart einen Schuh mit einem geschnürten Oberteil (siehe Figur 2) und einem fest mit dem Oberteil verbundenen Unterteil (Anspruch 1 "schützende Sohle") und mit einer auswechselbaren Sohle aus einem elastischen Material (Seite 1, Zeile 16: Überschuhssole aus elastischem Material), die ein elastisches Randteil aufweist (Seite 1, Zeile 20: elastischer Rand), das während des Einsatzes einen Teil des Oberteils umschließt (und zwar die Spitze, siehe Figur 2, durch Kappe 3) und die ein am Unterteil anliegendes Sohlenteil besitzt (siehe Anspruch 1, die Überschuhssole wird über "die zu schützende Sohle gezogen"), wobei die Sohle mit dem Oberteil im Klemmsitz verbunden ist (laut Absatz 3, Seite 1 erlaubt die Anpassungsfähigkeit der Überschuhssole eine trittfeste Verbindung, womit ein Klemmsitz erreicht ist, daß dieser Sitz auch während des Gehens nötig ist, ist im Anspruch 1 nicht gefordert. Auch der Hinweis auf das elastische Material der Überschuhssole und die Griffflasche zum Ab- und Überstreifen der Sohle (Seite 1, Zeile 21) weisen darauf hin, daß in A4 ein Klemmsitz, wenn wohl auch ein nur schwacher, erzielt wird). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu gegenüber A4.

1B: "Kletterschuh", Anspruch 1

Der Gattungsbegriff "Kletterschuh" ist nach RiLi C IV. 76. zu verstehen als Schuh, der zum Klettern geeignet ist. Die gegenüber einem normalen Sportschuh zusätzlichen Merkmale sind vor allem in einer besonderen Stabilität und Sohlenbeschaffenheit zu sehen.

a) mangelnde Neuheit gegenüber A6

Da Herr Fouquet die Schuhe nach A6 zum Klettern mit den Freunden in den Pyrenäen verwendet hat, ist somit auch die Eignung der dort offenbarten Schuhe zum Klettern offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 mit Kletterschuhen ist somit nicht neu gegenüber A6.

b) mangelnde Neuheit gegenüber A2

Auch die in A2 offenbarten Turnschuhe sind durch den soliden Halt der Sohle am Schuh (guter Sitz, verhindert Verrutschen (Seite 2, Zeile 10-11) und die auf Seite 2 im 3. Absatz geschilderten Verstärkungen der Sohle, die diese griffester machen, grundsätzlich zum Klettern geeignet. Der Gegenstand des Anspruchs 1 mit Kletterschuh ist somit nicht neu gegenüber A2.

c) mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von A4

Wie unter 1.A c) geschildert, offenbart A4 bereits einen Schuh mit allen Merkmalen des Anspruchs 1. Dieser dort offenbarte Schuh ist allerdings aufgrund seiner doch recht lockeren Verbindung (Klettverschlüsse) zwischen Oberteil und Sohle nicht recht zum Klettern geeignet.

Ausgehend von A4 bleibt daher die Aufgabe zu lösen, den aus A4 bekannten Schuh zum Klettern geeignet zu machen. Das für Kletterschuhe ein besonders guter Halt erforderlich ist, ist sicherlich für jeden Fachmann bekannt, die Lösung für diese Aufgabe, nämlich den Klemmsitz zu verstärken, indem beispielsweise ein stärkeres elastisches Material verwendet wird, liegt auf der Hand. Der Gegenstand des Anspruchs 1 mit Kletterschuh beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von A4 alleine.

2. Zum Anspruch 2

a) mangelnde Neuheit gegenüber A4

A4 offenbart zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 (siehe 1.A c) auch eine Sohle aus natürlichem Gummi (Seite 1, Zeile 27-28). Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist somit nicht neu gegenüber A4.

b) mangelnde erfinderische Tätigkeit

- i) A2 offenbart bereits einen Schuh mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 (siehe 1.A b)). Die Sohle besteht allerdings aus einem synthetischen Material (Seite 1, Zeile 26). Die Verwendung von natürlichem Gummi führt zu einer erhöhten Sicherheit des Kletterns. Ausgehend von A2 ist somit die Aufgabe zu lösen, einen Schuh mit höherer Sicherheit für Kletterer zu entwickeln. Eine geeignete Lösung für diese Aufgabe findet der Fachmann in der A5, in der Kletterschuhe mit einer Sohle aus natürlichem Gummi als besonders geeignet für ein "überragendes" Kletterverhalten beschrieben sind (1. Absatz, letzter Satz). Der Fachmann würde daher zur Lösung der Aufgabe die Lehre der A5 mit A2 kombinieren und in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 2 gelangen. Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

-
- ii) Auch A6 offenbart bereits alle Merkmale des Anspruchs 1, somit ist analog die Aufgabe wie bei A2 zu lösen, was mit Hilfe der A5 in naheliegender Weise möglich ist. Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht somit auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von A6 unter Berücksichtigung der A5.

3. Zum Anspruch 3

a) mangelnde erfinderische Tätigkeit

A2 und A6 offenbaren bereits einen Kletterschuh mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 (siehe Diskussion zu 1B a und 1B b). Die Wirkung des zusätzlichen Merkmals des Anspruchs 3 ist darin zu sehen, eine zum Klettern besonders geeignete Sohle zu nutzen. Die Aufgabe, ausgehend von A2 bzw. A6 als nächstliegendem Stand der Technik kann also darin gesehen werden, eine zum Klettern besonders geeignete Sohle anzugeben. Eine Sohle mit einer Shore A Härte von 64 ist in A5 als besonders geeignet beschrieben worden. Damit wurde der Fachmann in naheliegender Weise eine Sohle mit dieser Härte für Kletterschuhe und somit auch für die auswechselbaren Sohlen benutzen. Mit diesem Wert, der innerhalb des Bereichs des Anspruchs 3 liegt, beruht der Gegenstand dieses Anspruchs nicht mehr auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Fachmann aufgrund dieses bekannten Wertes und der zusätzlichen A5 zu entnehmenden Maßnahmen, die Griffigkeit abhängig von der Beschaffenheit des Bodens zu erhöhen oder zu reduzieren auch Werte um 64 Shore A herum nutzen würde.

4. Zum Anspruch 4

a) mangelnde erfinderische Tätigkeit

A4 offenbart bereits einen Schuh mit allen Merkmalen des Anspruchs 2 rückbezogen auf 1 (siehe Diskussion unter 2a) zusätzlich ist in A4 bereits offenbart, daß das Unterteil (in A4 die Sohle des Sport- bzw. Straßenschuhs) mit einem Deodorant imprägniert ist.

Das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 4 der Imprägnierung mit einer antibakteriellen Substanz hat die Wirkung, bei Schnittwunden einen desinfizierenden Effekt zu bewirken. Ausgehend von A4 ist daher die Aufgabe zu lösen, einen für die Gesundheit des Sportlers verbesserten Schuh anzugeben.

Der A5 kann der Fachmann dafür die übliche Methode entnehmen, den Innenschuh mit antibakteriellen Substanzen zu imprägnieren, was die beabsichtigte Wirkung hat. Zwar wird ebenfalls ausgesagt, dass es dadurch zu Allergien und Ekzemen kommen kann, was der Gesundheit eher abträglich wäre, allerdings sind Allergien und Ekzeme gegenüber Infektionen weniger wichtig, so daß die positive Wirkung der antibakteriellen Substanz nicht vollständig durch deren negative Wirkung aufgehoben wird. Damit ist auch das Imprägnieren mit antibakteriellen Substanzen nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 4 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von A4 in Kombination mit A5.

5. Zum Anspruch 5

a) mangelnde Neuheit gegenüber A6

Nach der A6 hatte der von Herrn Fouquet am 14.8.94 benutzte Kletterschuh (siehe auch Diskussion zu 1Aa) im Fersenbereich der Sohle eine Aussparung (letzter Absatz: "cut-out heel"), die seinen Freunden beim Klettern nicht entgangen sein kann. Die auswechselbare Sohle mit elastischem Randteil und Sohlenteil^{***} war ebenfalls dort bereits offenbart, wie in 1Aa bereits diskutiert. Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist somit nicht neu gegenüber A6.

b) mangelnde Neuheit gegenüber A2

A2 offenbart bereits eine auswechselbare Sohle (Ersatzsohle, Spann-Hilfssohle 20) mit einem elastischen Randteil (Anspruch: elastische Eigenschaften des Außenschuhs sowie Seite 1, Zeile 26: Hilfssohle ist einstückig aus dehnbarem Material hergestellt, Seitenbereich 26 in Zeile 9, Seite 2) und einem Sohlenteil (siehe Figur 1 und Anspruch: gespannt über die gesamte Sohle), geeignet zum Aufziehen auf einen Sportschuh (Tennisschuh, Fig. 2, Seite 2, Absatz 2), wobei der Fersenbereich der Sohle eine Aussparung aufweist ("die Öffnungen 25 entlang des oberen Seitenbereichs des Fersenabschnitts 24", Seite 2, Zeilen 2-3 sowie Figur 1). Der Begriff "Sohle" ist im Patent als Sammelbegriff für Sohlenteil und Randteil verwendet worden, so daß auch die Öffnungen im Seitenteil damit Aussparungen in der Sohle sind. Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist somit nicht neu gegenüber A2

c) mangelnde Neuheit gegenüber A3 (für alle Staaten außer ES)

A3 offenbart eine auswechselbare Sohle (single-piece body 3, Fig. 1) mit einem elastischen Randteil (siehe Fig. 2 und aus "rubber" hergestellt (Seite 1, Zeile 19) und einem Sohlenteil (siehe Fig. 2) geeignet zum Aufziehen auf einen Sportschuh (die "top shoe section 1" stellt einen solchen Sportschuh dar, da zum Klettern geeignet), wobei der Fersenbereich eine Aussparung aufweist (die blind-holes 4, Fig. 1). Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist nicht neu gegenüber A3.

6. Zum Anspruch 6

a) mangelnde Neuheit gegenüber A3

A3 offenbart neben allen Merkmalen des Anspruchs 5 (5.c) zusätzlich, daß die Sohlen eine Charakteristik aufweisen bezüglich der mechanischen Stabilität wie in A4 angegeben, damit sind die bewußten Merkmale der A4 genau spezifiziert, und diese Merkmale sind daher im Offenbarungsgehalt der A3 enthalten (siehe RiLi C IV 7.1, T 15 3/85). Zu A4 ist eine Reißdehnung von 800%-1000% für die mechanischen Eigenschaften der Sohle offenbart^{***}. Da dieser Bereich im Bereich des Anspruchs 5 enthalten ist, ist dieser nicht mehr neu. Der Gegenstand des Anspruchs 6 ist somit nicht neu gegenüber A3.

^{**}geeignet zum Aufziehen auf den Kletterschuh als Sportschuh

^{***}(Seite 1, Zeile 28)

b) mangelnde erfinderische Tätigkeit

A2 offenbart bereits eine Sohle mit allen Merkmalen des Anspruchs 5 (siehe Diskussion 5.b). Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 6 haben die Wirkung, die Sicherheit des Trägers zu verbessern.

Ausgehend von A2 ist somit die Aufgabe zu lösen, eine Sohle mit verbesserten mechanischen Eigenschaften für eine höhere Sicherheit anzugeben. Der Fachmann entnimmt als Lösung dafür der A4 eine Reißdehnung von 800-1000%. Damit beruht zumindest nicht der gesamte Bereich des Anspruchs 6 auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch der in A4 nicht offenbarte zusätzliche Bereich ist für den Fachmann naheliegend, da er diesen ohne aufwendige Versuche durch Routinenuntersuchungen herausfinden kann. Der Gegenstand des Anspruchs 6 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von A2 unter Berücksichtigung der Lehre der A4.

Eine ganz entsprechende Argumentation führt ausgehend von A6, welche ebenfalls alle Merkmale des Anspruchs 5 offenbart, dazu, daß der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von A6 unter Berücksichtigung der Lehre der A4 beruht.

Anmerkungen an den Prüfer

1. Der Angriff mit der erfinderischen Tätigkeit auf Anspruch 4 ist schwach, da die Lehre der A5 eher von der beanspruchten Lösung wegführt, da dort auf die gesundheitlichen Risiken hingewiesen wird.
2. A3 wurde nicht für Angriffe gegen die Ansprüche 1 bis 4 verwendet, da dort das geschnürte Oberteil beansprucht wird. Ein solches geschnürtes Oberteil ist weder den Figuren noch dem Text der A3 zu entnehmen. Der letzte Satz des Anspruchs verweist vielmehr darauf, daß keine Schnürung vorgesehen ist, denn der Halt des Fußes des Kletterers wird nur den Druck und die Spannung des Außenschuhs erzeugt.