

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. November 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1476/14 - 3.3.09

**Anmeldenummer:** 04804408.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1704177

**IPC:** C08J9/14, C08J9/32, A43B9/18,  
A43B5/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SCHUHEN

**Patentinhaber:**

BASF SE

**Einsprechende:**

Huntsman International LLC

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 84  
VOBK Art. 12(4)

**Schlagwort:**

Neuheit

Patentansprüche - Klarheit im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Neu eingereichter Antrag - Antrag hätte bereits im  
erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1476/14 - 3.3.09**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09**  
**vom 16. November 2017**

**Beschwerdeführer:** BASF SE  
(Patentinhaber) Carl-Bosch-Strasse 38  
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

**Vertreter:** BASF IP Association  
BASF SE  
G-FLP-C006  
67056 Ludwigshafen (DE)

**Beschwerdegegner:** Huntsman International LLC  
(Einsprechender) 500 Huntsman Way  
Salt Lake City, Utah 84108 (US)

**Vertreter:** Meissner Bolte Partnerschaft mbB  
Postfach 86 06 24  
81633 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. April 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1704177 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** W. Sieber  
**Mitglieder:** M. O. Müller  
E. Kossonakou  
N. Perakis  
D. Prietzel-Funk

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent EP 1 704 177 zu widerrufen.
- II. In der Einspruchsschrift hatte die Einsprechende den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:

D32: Erklärung des Herrn Rodriguez Lee vom 27. Juni 2008;

D33: Erklärung des Herrn de Jesús Gómez Contreras vom 27. Juni 2008;

D36: Im Rahmen der Vorbenutzung ANPIC hergestellter Schuh; und

D69: Sicherheitsdatenblatt SMARTLITE® 303, 8. Juli 2003, 4 Seiten.

- III. Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lag der in der mündlichen Verhandlung vom 18. und 19. Februar 2014 eingereichte Hauptantrag zugrunde, der die folgenden drei unabhängigen Ansprüche enthielt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das

expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt."

"11. Schuhe erhältlich durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-10."

"12. Schuhe enthaltend geschäumte Zwischensohle, ohne Haftvermittler haftend verbunden mit Schuhschaft sowie gegebenenfalls kompakter Laufsohle, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der geschäumten Zwischensohle um expandiertes thermoplastisches Polyurethan handelt."

Anspruch 1 der Hilfsanträge lautete jeweils wie folgt (Änderungen zum Hauptantrag hervorgehoben):

**Hilfsantrag 1:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt und man das geschäumte thermoplastische Polyurethan mit Folien, Textilien oder Leder kaschiert, in dem man die entsprechenden Materialien in dem Werkzeug platziert und anschließend das expandierbare TPU in Kontakt mit den Materialien verschäumt."

**Hilfsantrag 2:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das

expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt zu einem Schuhaufbau mit einfacher Dichte, wobei auf eine vorherige Fertigung einer kompakten Außensohle verzichtet wird."

**Hilfsantrag 3:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt, wobei das expandierbare thermoplastische Polyurethan zwischen 1 und 50 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, Weichmacher enthält."

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann, soweit für die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt zusammengefasst werden:

Alle von der Einsprechenden nach der Einspruchsfrist eingereichten Dokumente sowie die Vorbenutzung Erich Rohde GmbH (für die vorliegende Entscheidung nicht relevant) wurden in das Verfahren zugelassen.

Der Hauptantrag sei nicht neu gegenüber den offenkundigen Vorbenutzungen ANPIC und Erich Rohde GmbH. Was die zur Vorbenutzung ANPIC gemachten Zeugenaussagen betrifft, so seien diese glaubwürdig und es sei ausreichend bewiesen, dass im Rahmen dieser Vorbenutzung ein Verfahren zur Direkteinspritzung von Schuhsohlen mit geschäumtem thermoplastischen Polyurethan auf der Messe ANPIC 2003 am Stand der Firma

GESTA vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war.

Auch der Hilfsantrag 1 sei gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung ANPIC nicht neu.

Das Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 "zu einem Schuhaufbau mit einfacher Dichte, wobei auf eine vorherige Fertigung einer kompakten Außensohle verzichtet wird" erfülle nicht die Erfordernisse der Artikel 84 und 123(2) EPÜ.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 mangle es an Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung ANPIC. Durch das am Ende der mündlichen Verhandlung eingereichte und in das Verfahren zugelassene Dokument D69 sei gezeigt, dass die Zwischensohle in dem vorbenutzten Produkt einen anspruchsgemäßen Weichmacher aufgewiesen habe.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein und reichte mit der Beschwerdebegründung einen Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4 ein.

VI. Die Erwiderung der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) enthielt:

D70: Erklärung von Herrn van Dyck vom 18. März 2015;  
und

D71: Erklärung von Herrn Limerkens vom 26. März 2015, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts D69.

Die Beschwerdegegnerin beantragte unter anderem, einen oder mehrere der fünf vor der Einspruchsabteilung gehörten Zeugen erneut zu hören, sollte die Kammer deren Glaubwürdigkeit infrage stellen.

Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, Frau Waßmann und Herrn Van Dyck als Zeugen zu laden, falls die Kammer Zweifel haben sollte, dass aus den während den Vorbenutzungen hergestellten Schuhen ersichtlich ist, nach welchem Verfahren diese Schuhe hergestellt wurden und welches Material dafür verwendet wurde.

VII. Mit Bescheid vom 23. Februar 2017 teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Meinung mit.

VIII. Am 16. November 2017 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Die Beschwerdeführerin hielt an ihren schriftlichen Anträgen fest, die Beschwerdegegnerin beantragte zusätzlich zu ihren schriftlichen Anträgen, Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdegegnerin stimmte zu, dass ihre Anträge auf erneute Zeugeneinvernahme der vor der Einspruchsabteilung gehörten Zeugen und auf Zeugeneinvernahme von Frau Waßmann und Herrn Van Dyck letztendlich gegenstandslos geworden waren.

IX. Die Ansprüche des Hauptantrags sind mit den Ansprüchen des der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Hauptantrags identisch (hinsichtlich der unabhängigen Ansprüche, siehe Punkt III oben).

Die unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge lauten wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag mit Ausnahme von Änderungen in der Anspruchsnummerierung und den Rückbezügen hervorgehoben):

**Hilfsantrag 1:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt zu einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, wobei auf eine vorherige Fertigung einer kompakten Außensohle verzichtet wird."

"9. Schuhe erhältlich durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8."

**Hilfsantrag 2:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt, wobei man in einem ersten Schritt in einem Werkzeug eine Laufsohle herstellt oder einlegt und anschließend das expandierbare thermoplastische Polyurethan in den Raum des Werkzeugs, der von der Laufsohle sowie von dem Schuhschaft begrenzt wird, einspritzt und verschäumt, und als expandierbare thermoplastische Polyurethane eine Mischung von thermoplastischen Polyurethanen mit expandierbaren Mikrosphären eingesetzt wird."

"8. Schuhe erhältlich durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7."

**Hilfsantrag 3:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt, wobei das expandierbare thermoplastische Polyurethan zwischen 1 und 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, Weichmacher enthält."

"10. Schuhe erhältlich durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9."

**Hilfsantrag 4:**

"1. Verfahren zur Herstellung von Schuhen, bei denen der Schuhschaft haftend mit einer Sohle auf der Basis von geschäumten [sic] thermoplastischen Polyurethan verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass man das expandierbare thermoplastische Polyurethan in einem Werkzeug in Kontakt mit dem Schuhschaft verschäumt und man das geschäumte thermoplastische Polyurethan mit Folien, Textilien oder Leder kaschiert, indem man die entsprechenden Materialien in dem Werkzeug platziert und anschließend das expandierbare TPU in Kontakt mit den Materialien verschäumt."

"9. Schuhe erhältlich durch ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8."

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin können im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

Die Unterlagen, die von der Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht worden waren, sollten nicht das Verfahren zugelassen werden. Insbesondere mangle es D32 und D33 an prima facie Relevanz.

Der Gegenstand des Hauptantrags sei gegenüber der Vorbenutzung ANPIC neu. Insbesondere sei diese nicht ausreichend bewiesen worden, da die diese Vorbenutzung betreffenden Zeugenaussagen nicht glaubwürdig seien. So seien in den einzelnen Aussagen und im Vergleich der Aussagen zueinander deutliche Ungereimtheiten und Unterschiede vorhanden. Auch seien die Zeugen aufgrund einer möglichen Abstimmung ihrer Aussagen befangen gewesen. Ferner sei der Zeuge Rodriguez Lee ein elektromechanischer Ingenieur und als solcher nicht geeignet, die öffentliche Vorbenutzung eines chemischen Verfahrens geltend zu machen. Auch seien von den Zeugen die vorab eingereichten schriftlichen Erklärungen nicht selbst geschrieben worden. Darüber hinaus sei überhaupt nicht deutlich, ob im vorbenutzten Schuh ein wie in Anspruch 1 gefordertes expandierbares Polyurethan eingespritzt worden sei, oder ob es sich um ein nicht anspruchsgemäßes expandiertes Polyurethan gehandelt habe.

Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorhandenen Merkmale einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, einer kompakten Außensohle und einer vorherigen Fertigung seien klar. Unter einer Schuhsohle mit einfacher Dichte verstehe der Fachmann eine Schuhsohle, bei der das geschäumte Material die Außensohle bilde, d. h. keine zusätzliche Außensohle vorhanden sei. Eine kompakte

Außensohle fasse der Fachmann als nicht geschäumte Außensohle auf. Schließlich verstehe der Fachmann unter der im Anspruch genannten vorherigen Fertigung, dass die Fertigung direkt vor der Verschäumung stattfinden müsse.

Der Hilfsantrag 2 sei in das Verfahren zuzulassen. Zur Klärung der Frage, ob in dem als Mittelsohle eingespritzten Material der Vorbenutzung ANPIC expandierbare Mikrosphären vorhanden gewesen seien, könne die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

Die Vorbenutzung ANPIC könne im Hinblick auf den in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 hinzugefügten Weichmachergehalt nicht als neuheitsschädlich angesehen werden. Insbesondere könne D69 nicht zeigen, dass der Weichmachergehalt in dem vorbenutzten Produkt anspruchsgemäß gewesen sei.

Auch im Hinblick auf die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 hinzugefügte Kaschierung der Mittelsohle sei die Neuheit anzuerkennen. Insbesondere verstehe ein Fachmann die anspruchsgemäße Kaschierung der Mittelsohle dahingehend, dass sie nicht mit dem Schuhschaft verbunden sei und an der Außenseite der Mittelsohle zu liegen komme. Beide Merkmale seien in der Vorbenutzung nicht vorhanden.

XI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die im Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Dokumente in das Verfahren zuzulassen,

sei zu bestätigen. Die Einspruchsabteilung habe das richtige Ermessenskriterium vernünftig angewandt.

Die Zeugenaussagen seien glaubwürdig und damit der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber der erwiesenen Vorbenutzung ANPIC. Insbesondere lägen keine konkreten Anhaltspunkte für Falschaussagen der Zeugen vor, und die Abweichungen zwischen den Zeugenaussagen beträfen nur Randbereiche der Vorbenutzung. Hinsichtlich der Frage, ob expandiertes oder expandierbares Polyurethan als Mittelsohlenmaterial eingesetzt worden sei, seien alle Beteiligten im Einspruchsverfahren davon ausgegangen, dass letzteres der Fall sei. Auch habe der Zeuge Rodriguez Lee in seiner Zeugenaussage explizit von expandierbarem Polyurethan gesprochen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, da die in diesem Anspruch enthaltenen Begriffe "Schuhsohle mit einfacher Dichte", "kompakte Außensohle" und "vorherige Fertigung" nicht klar seien.

Hilfsantrag 2 solle nicht in das Verfahren zugelassen werden. Die Zeugen seien hinsichtlich der durch diesen Hilfsantrag aufgeworfenen Frage, ob das vorbenutzte Zwischensohlenmaterial expandierbare Mikrosphären aufwies, nicht angehört worden, da ein solcher Hilfsantrag nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sei.

Der Gegenstand des Hilfsantrags 3 sei gegenüber der Vorbenutzung ANPIC nicht neu. Insbesondere sei durch D69 in Verbindung mit D71 nachgewiesen, dass der Weichmachergehalt der vorbenutzten Zwischensohle anspruchsgemäß gewesen sei.

Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 sei gegenüber dieser Vorbenutzung nicht neu.

Insbesondere weise die Zwischensohle des vorbenutzten Schuhs in Form des in dem Schuh D36 vorhandenen weißen Gewebematerials eine anspruchsgemäße Kaschierung auf.

XII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patentes gemäß dem Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge 1 bis 4, sämtliche Anträge eingereicht mit Schreiben vom 10. September 2014.

Die Beschwerdeführerin beantragte ferner, die nach Ablauf der Einspruchsfrist vor der Einspruchsabteilung eingereichten Unterlagen und die Vorbenutzung Erich Rohde GmbH nicht in das Verfahren zuzulassen. Dies impliziert die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, diese in das Verfahren zuzulassen.

XIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

### **Entscheidungsgründe**

Zulassung der nach der Einspruchsfrist eingereichten Unterlagen

1. Von der Einspruchsabteilung waren alle Dokumente und Beweismittel, die nach Ablauf der Einspruchsfrist von der Beschwerdegegnerin eingereicht worden waren, in das Verfahren zugelassen worden (Punkt 3a der Entscheidung). Die Beschwerdeführerin beantragte, diese Entscheidung aufzuheben und diese Dokumente und Beweismittel aus dem Verfahren zu nehmen.

Eine solche Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung ist von der Beschwerdekammer nur dann aufzuheben, wenn das Ermessen unter Zugrundelegen der falschen Kriterien oder in unvernünftiger Weise ausgeübt wurde (G 7/93).

Von der Einspruchsabteilung wurde die Zulassungsentscheidung u. a. damit begründet, dass die nachgereichten Dokumente und Beweismittel "prima facie wesentlich" seien. Die prima facie Relevanz stellt das richtige Kriterium dar. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dieses Kriterium in unvernünftiger Weise ausgeübt wurde, schließlich wurde von der Einspruchsabteilung das Streitpatent unter anderem wegen fehlender Neuheit gegenüber den diese Dokumente betreffenden Vorbenutzungen ANPIC und Erich Rohde GmbH widerrufen.

Die Kammer hat daher entschieden, den Antrag der Beschwerdeführerin, diese Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben, zurückzuweisen. Die von der Einspruchsabteilung zugelassenen, von der Beschwerdegegnerin nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Dokumente und Beweismittel verbleiben damit im Verfahren.

#### Hauptantrag

2. Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung ANPIC
- 2.1 Von der Einspruchsabteilung wurde entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter anderem im Lichte der Vorbenutzung "ANPIC" nicht neu sei. Bei dieser Entscheidung stützte sich die Einspruchsabteilung auf die während der mündlichen Verhandlung gemachten Zeugenaussagen der Herren Rodriguez Lee, Giorgianni und Fierro Rodriguez.

Aus den Aussagen der Zeugen während der Zeugeneinvernahme vor der Einspruchsabteilung ergibt sich folgender Sachverhalt (nachfolgend werden die Protokolle der Zeugeneinvernahmen der Herren Rodriguez Lee, Giorgianni und Fierro Rodriguez als Zeugenprotokolle 1 bis 3 bezeichnet):

- 2.1.1 Die Messe ANPIC fand vom 22. bis 25. Februar 2003 in Leon, Guanajuato, Mexiko statt. Zu dieser Zeit waren die Zeugen Herr Rodriguez Lee und Herr Giorgianni am Stand der Firma GESTA anwesend (jeweils Seite 3 der Zeugenprotokolle 1 und 2).

Der Zeuge Herr Fierro Rodriguez war zu dieser Zeit Mitarbeiter der Firma Huntsman und war als solcher am Stand dieser Firma während besagter Messe ANPIC ebenfalls anwesend (Seite 2 des Zeugenprotokolls 3).

Am Messestand der Firma GESTA war eine Maschine für jeden Besucher frei zugänglich ausgestellt (Seiten 10 und 14 des Zeugenprotokolls 1 und Seite 8 des Zeugenprotokolls 2). Mit dieser Maschine wurden während der Messe Schuhe mit einer Zwischensohle aus einem expandierbaren thermoplastischen Polyurethan Smartlite<sup>®</sup> 303 der Firma Huntsman ohne Verwendung eines Klebstoffes produziert (Seiten 15 und 16 des Zeugenprotokolls 1, Seiten 12 und 14 des Zeugenprotokolls 2 und Seite 4 des Zeugenprotokolls 3). Hierbei wurde erst eine Laufsohle aus dem Material Avalon<sup>®</sup> 65 hergestellt, dann kam der Schuhschaft von oben und in den sich bildenden Zwischenraum wurde das expandierbare thermoplastische Polyurethan von Huntsman eingespritzt und verschäumt (Seiten 14 und 15 des Zeugenprotokolls 1, Seite 12 des Zeugenprotokolls 2 und Seiten 4 und 8 des Zeugenprotokolls 3).

Auf Anfrage wurde die Funktionsweise der Maschine und die Art des für die Zwischensole verwendeten Materials von Herrn Rodriguez Lee und Herrn Giorgianni erklärt (Seite 14 des Zeugenprotokolls 1 und Seite 14 des Zeugenprotokolls 2). Bei Detailfragen zur chemischen Zusammensetzung des Materials der Zwischensole wurde der Vertreter der Firma Huntsman, Herr Fierro Rodriguez, hinzugezogen (Seite 23 des Zeugenprotokolls 1, Seite 20 des Zeugenprotokolls 2 und Seite 10 des Zeugenprotokolls 3).

2.2 Von der Beschwerdeführerin wurde diese offenkundige Vorbenutzung bestritten. Die Argumentation der Beschwerdeführerin zielte hierbei im schriftlichen Verfahren einzig darauf ab, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen.

2.2.1 So brachte die Beschwerdeführerin vor, dass die Aussagen der Zeugen nicht glaubwürdig seien, da in den einzelnen Aussagen und im Vergleich der Aussagen zueinander deutliche Ungereimtheiten und Unterschiede vorhanden seien.

Dieser Punkt wurde bereits in der Entscheidung der Einspruchsabteilung behandelt. Wie von der Einspruchsabteilung ausgeführt, sind Abweichungen zwischen den Aussagen der Zeugen im Hinblick auf einzelne Details nicht geeignet oder ausreichend, die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen in Frage zu stellen. Dass die Zeugen damals ihren Fokus in unterschiedlicher Weise auf Umstandsaspekte, wie z.B. das Material eines Posters, gerichtet haben und darüber hinaus nach einem so langen Zeitraum solche Aspekte in unterschiedlicher Genauigkeit erinnern, scheint vielmehr der Lebenswirklichkeit zu entsprechen und damit für die

Authentizität der Aussagen zu sprechen. Ferner betreffen die von der Beschwerdeführerin im schriftlichen Beschwerdeverfahren aufgeführten Abweichungen nicht den Kernbereich der Vorbenutzung, sondern allenfalls Randbereiche, wie beispielsweise die Anzahl der Maschinen am Messestand, das Material eines am Messestand befindlichen Posters, was auf dem Poster abgebildet war, ob der rechte und/oder linke Schuh hergestellt wurde, ob noch andere Schuhtypen hergestellt wurden und wie viele Schuhe hergestellt wurden. Diese Abweichungen können daher die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen nicht infrage stellen, wie auch die Einspruchsabteilung zutreffend angenommen hat.

- 2.2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte ferner, dass die Zeugen sich am Vorabend der mündlichen Verhandlung mit dem Anwalt der Beschwerdegegnerin getroffen hatten und dass auch während der mündlichen Verhandlung in den Pausen zwischen den Zeugeneinvernahmen Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch bestanden habe. Daher hätten die Zeugen die Möglichkeit gehabt, ihre Aussagen abzustimmen, so dass diese bei der Beurteilung der Vorbenutzungen nicht zu berücksichtigen seien.

Ein ähnlicher Einwand war bereits vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden. Wie diesbezüglich von der Einspruchsabteilung ausgeführt, ist die Möglichkeit einer Abstimmung der Zeugenaussagen - gerade auch im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung - nie ganz auszuschließen. Wenn aber schon allein die bloße Möglichkeit einer vorherigen Abstimmung genügte, um den Inhalt der späteren Aussagen zu disqualifizieren, könnte kaum je eine Zeugenaussage Berücksichtigung finden. Maßgeblich ist daher vielmehr, ob die Zeugenaussagen als solche einen konkreten

Verdacht dafür liefern, dass die Zeugen sich zuvor untereinander abgestimmt haben. Konkrete Anhaltspunkte dafür sind jedoch von der Beschwerdeführerin weder vor der Einspruchsabteilung noch im schriftlichen Beschwerdeverfahren vorgebracht worden, vielmehr hat diese wie oben dargestellt selbst verschiedene Inkonsistenzen und Widersprüche in den Zeugenaussagen geltend gemacht, was eher gegen eine Abstimmung spricht.

- 2.2.3 Ferner argumentierte die Beschwerdeführerin, der Zeuge Rodriguez Lee sei ein elektromechanischer Ingenieur und als solcher nicht geeignet gewesen, die öffentliche Vorbenutzung eines chemischen Verfahrens erweisen zu können. Insbesondere habe der Zeuge nicht wissen können, welches Material in dem vorbenutzten Verfahren eingesetzt wurde.

Auch dieses Argument ist nicht überzeugend. Herr Rodriguez Lee war Angestellter der Firma GESTA und als solcher verantwortlich für und damit kompetent hinsichtlich des am Messestand vorgeführten Verfahrens, einschließlich des dabei für die Mittelsohle verwendeten Materials. Außerdem wurden dessen Aussagen hinsichtlich der Art des eingesetzten Materials durch die Aussagen des Herrn Fierro Rodriguez von der Firma Huntsman, die dieses Material lieferte, gestützt.

- 2.3 Erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdeführerin, dass insbesondere der Zeuge Herr Giorgianni in seiner Aussage vor der Einspruchsabteilung von einem "expandierten" Material gesprochen habe (Seite 23 des Protokolls der Zeugeneinvernahme), während Anspruch 1 ein "expandierbares" Material verlange. Auch in den Erklärungen D32 und D33 sei von expandiertem Material

die Rede. Somit sei das in den vorbenutzten Schuh eingebrachte Polyurethan der Mittelsohle nicht anspruchsgemäß gewesen. Auf die Erwiderung der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die Beschwerdeführerin habe während der Zeugenbefragung hierauf mit keinem Wort hingewiesen, hat sie diesen Sachverhalt nicht bestritten. Als Grund dafür gab die Beschwerdeführerin auf Befragen der Kammer an, sie habe stillschweigend antizipiert, dass der Zeuge seine Aussage dann in Richtung des fraglichen Anspruchsmerkmals korrigieren werde, wenn er danach gefragt würde, weswegen sie von der Stellung der Frage abgesehen habe.

Aus einem solchen eigenen Versäumnis kann die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeinstanz jedoch schon zum einen deswegen nichts mehr für sich herleiten, weil sie sich insoweit freiwillig ihrer Rechte begeben hat, wohl auch weil sie mit einer derartigen Fragestellung sogar nach ihrem eigenen Verständnis eine Zeugenaussage herausgefordert hätte, die zu ihren eigenen Lasten gegangen wäre. Nachdem der geltend gemachte Umstand - die angebliche Verwendung von expandiertem anstelle des anspruchsgemäßen expandierbaren Polyurethans - zudem für die angegriffene Entscheidung nicht wesentlich gewesen ist, geht ein Angriff darauf vor der Beschwerdekammer ins Leere.

- 2.4 Unter diesen Umständen sieht die Kammer keinen Grund, die Würdigung der Zeugenaussagen durch die Einspruchsabteilung in Zweifel zu ziehen. Daher ist die offenkundige Vorbenutzung ANPIC durch die Zeugenaussagen nach wie vor als bewiesen anzusehen. Entsprechend nimmt diese offenkundige Vorbenutzung den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags

neuheitsschädlich vorweg. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

- 2.5 Da sich die vorliegende Entscheidung ausschließlich auf die mündlichen Zeugenaussagen stützt, kann das zusätzliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass von den Zeugen die vorab eingereichten schriftlichen Erklärungen nicht selbst geschrieben worden seien, unberücksichtigt bleiben, da es darauf nicht ankommt. Jedenfalls hat die Beschwerdeführerin nichts dazu vorgetragen, weshalb dieser von ihr behauptete Umstand die Unglaubwürdigkeit der Zeugen zur Folge haben sollte.

#### Hilfsantrag 1

### 3. Änderungen - Artikel 84 EPÜ

- 3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende aus der Beschreibung stammende Merkmal hinzugefügt wurde:

"zu einer Schuhsohle mit einfacher Dichte, wobei auf eine vorherige Fertigung einer kompakten Außensohle verzichtet wird".

- 3.2 Es war zwischen den Beteiligten streitig, was unter einer Schuhsohle mit einfacher Dichte zu verstehen ist. Von der Beschwerdeführerin wurde argumentiert, dass der Fachmann hierunter eine Schuhsohle verstehe, bei der das geschäumte Material die Außensohle bilde, d. h. keine zusätzliche Außensohle vorhanden sei. Folgt man diesem Argument, so ist jedoch der Nebensatz "wobei auf eine vorherige Fertigung einer kompakten Außensohle verzichtet wird" redundant und daher nicht konform mit

den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ. Ist der Nebensatz aber nicht redundant, dann wäre nicht deutlich, welches zusätzliche Merkmal dieser Nebensatz dem Anspruch hinzufügt, so dass sich auch in diesem Fall ein Mangel unter Artikel 84 EPÜ ergeben würde.

3.3 Es war ferner streitig, was unter einer kompakten Außensohle zu verstehen ist. Von der Beschwerdeführerin wurde hierzu erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebracht, dass der Fachmann eine kompakte Außensohle als eine nicht geschäumte Außensohle auffassen würde. In Ermangelung eines Nachweises handelt es sich hierbei jedoch nur um eine reine Behauptung, die wegen fehlender Substanziierung unberücksichtigt bleiben muss. Es wird in diesem Zusammenhang zudem darauf hingewiesen, dass diese offene Fragestellung bereits in der Entscheidung der Einspruchsabteilung angesprochen worden ist und es der Beschwerdeführerin oblegen hätte, in Reaktion hierauf spätestens in der Beschwerdebegründung einen Nachweis für das von ihr behauptete fachmännische Verständnis zu erbringen.

3.4 Es war schließlich streitig, was unter einer vorherigen Fertigung der Außensohle zu verstehen ist, insbesondere ob diese Fertigung vor dem anspruchsgemäßen Verfahren oder lediglich vor der während dieses Verfahrens durchgeführten Verschäumung des Mittelsohlenmaterials stattzufinden hat. Auch hier wurde von der Beschwerdeführerin ohne jeden Nachweis erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer behauptet, dass der Fachmann diese Formulierung so auffassen würde, dass die Fertigung direkt vor der Verschäumung stattfinden müsse. Auch hier hätte es der Beschwerdeführerin oblegen, einen solchen Nachweis spätestens mit der Beschwerdebegründung zu erbringen.

- 3.5 Somit erfüllt die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 durchgeführte Änderung nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, so dass dieser Hilfsantrag nicht gewährbar ist.

#### Hilfsantrag 2

#### 4. Zulassung

- 4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"wobei man in einem ersten Schritt in einem Werkzeug eine Laufsohle herstellt oder einlegt und anschließend das expandierbare thermoplastische Polyurethan in den Raum des Werkzeugs, der von der Laufsohle sowie von dem Schuhschaft begrenzt wird, einspritzt und verschäumt, und als expandierbare thermoplastische Polyurethane eine Mischung von thermoplastischen Polyurethanen mit expandierbaren Mikrosphären eingesetzt wird."

- 4.2 Ein Antrag, der ein solches Merkmal in einem unabhängigen Anspruch enthielt, war nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Vielmehr wurde dieser Antrag erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Dort verlor die Beschwerdeführerin jedoch kein Wort darüber, weshalb das hinzugefügte Merkmal die von der Einspruchsabteilung erhobenen Neuheitseinwände ausräumte. Selbst nachdem die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung Einwände mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gegen diesen Antrag erhoben hatte, reagierte die Beschwerdeführerin nicht. Erst in der mündlichen Verhandlung erklärte sie, weshalb dieses Merkmal die Neuheit ihrer Meinung nach begründete.

Insbesondere zweifelte die Beschwerdeführerin erstmals an, ob bei der Vorbenutzung ANPIC eine Mischung aus thermoplastischem Polyurethan und expandierbaren Mikrosphären eingesetzt wurde.

- 4.3 Diese Fragestellung war nie Gegenstand des Einspruchsverfahrens und entsprechend sind die Zeugen zu dieser Fragestellung nicht gehört worden. Der Zweck eines Beschwerdeverfahrens besteht im Wesentlichen darin, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, die angefochtene Entscheidung anzugreifen, nicht jedoch eine völlig neue, diese Entscheidung nicht berührende Fragestellung aufzuwerfen, schon gar nicht, wenn dadurch die erneute Anhörung von Zeugen notwendig würde. Daher wäre es Sache der Beschwerdeführerin gewesen, den Hilfsantrag bereits vor der Einspruchsabteilung einzureichen, um eine entsprechende Anhörung der Zeugen zu dieser Fragestellung zu ermöglichen.

Entsprechend hat die Kammer entschieden, Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK).

#### Hilfsantrag 3

5. Anspruch 1 wurde gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags dahingehend spezifiziert, dass das thermoplastische Polyurethan eine bestimmte Menge Weichmacher enthält. Dieser Anspruch entspricht Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 vor der Einspruchsabteilung.
- 5.1 Wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung richtig ausgeführt wurde, geht aus dem Sicherheitsdatenblatt D69 hervor, dass das bei der Vorbenutzung ANPIC für die Mittelsohle eingesetzte thermoplastische Polyurethan Smartlite® 303 einen

Weichmacheranteil innerhalb des anspruchsgemäßen Bereiches enthielt. Insbesondere gibt das Datenblatt D69 für dieses Polyurethan einen Gehalt von 1,2-Benzoldicarbonsäurebutylphenylmethylester von 13 bis 30% an, was voll im anspruchsgemäßen Bereich liegt.

- 5.2 Von der Beschwerdeführerin wurde diesbezüglich im schriftlichen Verfahren argumentiert, dass D69 kein Beleg für den Weichmacheranteil des für die vorbenutzte Mittelsohle eingesetzten Smartlite<sup>®</sup> 303 liefern könne, da D69 erst nach dem Zeitpunkt der Vorbenutzung veröffentlicht worden sei (8. Juli 2003).

Der Angestellte von Huntsman Herr Limerkens erklärte jedoch in D71, dass die in D69 offenbarte Zusammensetzung von Smartlite<sup>®</sup> 303 die einzige Zusammensetzung war, die Huntsman unter diesem Markennamen produziert hat. Entsprechend muss diese Zusammensetzung auch zum Zeitpunkt der Vorbenutzung so wie in D69 offenbart und damit anspruchsgemäß gewesen sein. Dies wurde von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung auch nicht bestritten.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 mangelt es daher an Neuheit gegenüber der Vorbenutzung. ANPIC. Somit ist auch dieser Hilfsantrag nicht gewährbar.

#### Hilfsantrag 4

6. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"und man das geschäumte thermoplastische Polyurethan mit Folien, Textilien oder Leder kaschiert, indem man

die entsprechenden Materialien in dem Werkzeug platziert und anschließend das expandierbare TPU in Kontakt mit den Materialien verschäumt"

Dieser Anspruch entspricht Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung beschiedenen Hilfsantrags 1.

6.1 Wie von der Einspruchsabteilung gegenüber diesem Hilfsantrag ausgeführt, mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit gegenüber der Vorbenutzung ANPIC. Insbesondere entspricht das in dem während des Einspruchsverfahrens eingereichten Schuh D36 auf der Innenseite der Mittelsohle sichtbare weiße Gewebematerial der anspruchsgemäßen Kaschierung. Diese wurde, wie in Anspruch 1 gefordert, während der Herstellung des vorbenutzten Schuhs zusammen mit dem Schuhschaft in das bei der Vorbenutzung verwendete Werkzeug platziert und anschließend das thermoplastische Polyurethan in Kontakt mit diesem Material verschäumt.

6.2 Von der Beschwerdeführerin wurde diesbezüglich argumentiert, dass das weiße Material im vorbenutzten Schuh mit dem Schuhschaft verbunden sei und damit keine Kaschierung darstelle. Ferner liege das weiße Material im vorbenutzten Schuh auf der Innenseite der Mittelsohle, während eine Kaschierung eine Lage auf der Außenseite der Mittelsohle impliziere.

Diesem Argument kann sich die Kammer jedoch nicht anschließen. Anspruch 1 verlangt weder, dass die Kaschierung separat vom Schuhschaft vorliegt, noch dass sie sich auf der Außenseite der Mittelsohle befindet. Die Aussage, dass beide Merkmale durch den Begriff "Kaschierung" bedingt seien, ist wiederum eine unbewiesene Behauptung, die mangels Substanziierung

unberücksichtigt bleiben muss. Daher mangelt es zumindest dem Gegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung. Somit ist auch Hilfsantrag 4 nicht gewährbar.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt