

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
03. Juli 2001

4 Ni 7/00 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 390 443

(DE 690 21 422)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 03. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Dipl.-Ing. Klosterhuber, Dipl.-Ing. Haaß und der Richterin Schuster für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 390 443 wird im Umfang seiner Ansprüche 1-4 sowie 7-11 und 18 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, die Unteransprüche 7-11 und 18 jedoch nur insoweit, als sie unmittelbar oder mittelbar über die genannten Unteransprüche zurückbezogen sind.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von DM 60.000 vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. März 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der US 329 431 vom 28. März 1989 angemeldeten, ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 390 443 (Streitpatent), das eine kosmetische Kunststoff-Kontaktlinse betrifft und 32 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 hat in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut:

Geformte, kosmetische Kunststoff-Kontaktlinse mit einem offenen Sklerateil (11; 23; 37; 47; 55), einem mit einem Linienmuster versehenen dekorativen Iristeil (1; 12; 25) und einem offenen Pupillenteil (3; 17; 29; 53), wobei der Iristeil (1; 13; 25) den Pupillenteil (3; 17; 29; 53) umgibt und seinerseits von dem Sklerateil (11; 23; 37; 41; 55) umgeben ist,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Iristeil (1; 13; 25) ein bestimmtes Muster sich wiederholender Anhäufungen im wesentlichen miteinander verbundener Netzwerke farbiger Linien (9; 16; 34) enthält, die Linien in den Netzwerken im gesamten Muster in der Dicke variieren, die Anhäufungen den Umfang des Iristeils (1; 13; 25) berühren und von etwa dem Umfang des Pupillenteils (3; 17; 29; 35) in einer zum Umfang des Iristeils (1; 13; 25) geeigneten Richtung ausstrahlen und der Pupillenteil (3; 17; 29; 35) transparent und frei von diesem Muster ist, und daß die Linse nach einer Wiederholungsmethode hergestellt ist.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 32 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents sei nicht neu bzw beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, verfolgt die Klägerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig zu erklären. Zur Begründung beruft sie sich auf offenkundige Vorbenutzung sowie auf folgende Druckschriften:

1. US 3 712 718 (K3),
2. US 4 719 657(K4)
3. US 3 846 199 (K5)
4. US 3 536 386 (K10)

5. Höfer, P: Weiche Kontaktlinsen mit künstlicher Iris – Möglichkeiten und Grenzen ihrer Herstellung und Anpassung. In: NOJ 11/1981, S. 82 ff (K11)
6. Soehnges, C.P: New Designs for Tinted Corneal Lenses. In: Contacto – International Contact Lens Journal, Special Edition 1967, S. 56 ff (K12)
7. WO 85/04679 (K13)

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 390 443 im Umfang seiner Ansprüche 1 bis 4 sowie 7 bis 11 und 18 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten und hält das Streitpatent für bestandsfähig.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage, mit der der in Art II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist in vollem Umfang begründet.

1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Kontaktlinse.

Nach der Patentbeschreibung dient die kosmetische Kontaktlinse dazu, die Augenfarbe zu verändern. Es gebe zwei Arten von farblich getönten Kontaktlinsen, nämlich einmal Linsen, die im wesentlichen durchsichtige Verstärkungsfarben benutzen, die die Farbe der natürlichen Iris durch die Linse scheinen ließen und sich mit der natürlichen Farbe vereinigten. Diese farblich getönten Linsen könnten bspw. benutzt werden, um ein haselnussfarbiges Auge in ein schwarz-grün gefärbtes Auge zu verwandeln. Ein vollständiger Farbwechsel, etwa einer dunkelbraunen in eine blaue Iris, sei mit diesen Linsen nicht möglich. Hierfür gebe es opake Linsen, bei denen die Farbe die natürliche Irisfarbe abdecke und durch eine andere Farbe ersetze.

Zur Herstellung dieser beiden Linsenarten seien verschiedene Verfahren angewendet worden, die sich hauptsächlich in der Auswahl der opak oder nicht opak machenden Medien als Teil der Linsenfärbung unterschieden. Dabei sei die Textur der Abdeckung des opak machenden Mediums auf oder in der Linse ein bedeutender Faktor ihrer kosmetischen Qualität. Die bisher bekannten Herstellungsverfahren hätten verschiedene Nachteile. So habe man keine genügende Opazität erzielt, um bspw. einem dunklen Auge ein helles Aussehen geben zu können. Die Reproduktion der natürlichen Iris habe zuviel Handarbeit erfordert, um für große Stückzahlen wirtschaftlich geeignet zu sein. Ein späteres Verfahren beschreibe die Ablagerung gefärbter Punkte auf der Oberfläche einer Kontaktlinse im Irisbereich. Dabei könne aber das erhabene Farbmuster auf der Oberfläche der Linse Unannehmlichkeiten beim Träger hervorrufen. Das Pünktchenmuster schaffe darüber hinaus eine unstrukturierte Färbung, die das Auge matt erscheinen lasse.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, eine kosmetische Linse herzustellen, die einen durch eine bestimmte Struktur geschaffenen opaken Farbton aufweist, in großen Stückzahlen mit sehr niedrigen Kosten produziert werden kann und den Aufdruck von Pünktchen auf die Oberfläche vermeidet.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemäss eine

1. geformte, kosmetische Kunststoff – Kontaktlinse
2. mit einem offenen Sklerateil,
3. mit einem dekorativen Iristeil,
- 3.1 das mit einem Linienmuster versehen ist, und
4. mit einem offenen Pupillenteil;
5. der Iristeil umgibt den Pupillenteil;
6. der Iristeil ist von dem Sklerateil umgeben;
7. der Iristeil enthält ein bestimmtes Muster sich wiederholender Anhäufungen von im wesentlichen miteinander verbundenen Netzwerken farbiger Linien;
- 7.1 im gesamten Muster variieren die Linien der Netzwerke in ihrer Dicke;
- 7.2 die Anhäufungen berühren den Umfang des Iristeils;
- 7.3 die Anhäufungen strahlen von etwa dem Umfang des Pupillenteils in einer zum Umfang des Iristeils geneigten Richtung aus;
8. der Pupillenteil ist transparent und frei von diesem Muster;
9. die Linse ist nach einer Wiederholungsmethode hergestellt.

4. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist zwar neu, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Druckschrift K4 betrifft eine weiche, kosmetische Kunststoff - Kontaktlinse, die wie üblich unter Verwendung einer Gießform hergestellt wird, also im Sinne des Streitpatents eine geformte Linse ist. Diese Linse weist einen offenen Sklerateil (13), einen dekorativen Iristeil (12) mit einem Muster aus farbigen Linien (14) und einen offenen Pupillenteil (11) auf. Die farbigen Linien erstrecken sich von etwa dem Umfang des Pupillenteils in einer zum Umfang des Iristeils geneigten Richtung, d.h. in radialer Richtung. Der Pupillenteil ist vom Iristeil und dieser vom Sklerateil umgeben. Der Pupillenteil ist transparent und frei von dem Linienmuster. Die Linse ist im Sinne des Streitpatents nach einer Wiederholungsmethode hergestellt,

da sie automatisch und damit in großen Stückzahlen sowie mit niedrigen Kosten gefertigt werden kann, vgl Fig 1 und 2 mit Beschreibung sowie Sp. 1, Z. 65 bis Sp. 2, Z. 2.

Demnach sind aus der Druckschrift K4 die Merkmale 1 bis 6 sowie 8 und 9 gemäß Patentanspruch 1 bekannt.

Das Linienmuster im Iristeil dieser Kontaktlinse entspricht im wesentlichen dem natürlichen Muster des Iristeils des menschlichen Auges, wie es beispielsweise die Abbildung in der Druckschrift K13 zeigt. Im Unterschied dazu weist die streitpatentgemäße Kontaktlinse ein Muster auf, das, wie die Beklagte dargelegt hat, gerade nicht dem natürlichen Muster möglichst genau nachgebildet ist. Denn es weist als wesentlichen Bestandteil Netzwerke farbiger Linien auf, die durch mehrfach sich kreuzende und berührende Linien gebildet sind. Wie die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 3 und Beschreibung der Streitpatentschrift zeigen, kann das Muster neben den Netzwerken auch radial verlaufende Einzellinien (Fig 3), sich verzweigende, eine Baumstruktur bildende Linien (Fig 1) oder in radialer Richtung sich erstreckende, schmale, transparente Zwischenräume (Fig 2) enthalten, die sich zwischen den in Umfangsrichtung des Iristeils aufeinanderfolgenden, mehr oder weniger dichten Netzwerken befinden. Nach Patentanspruch 1, Merkmal 7, ist das den drei Ausführungsbeispielen gemeinsame Muster als ein bestimmtes Muster sich wiederholender Anhäufungen von im wesentlichen miteinander verbundenen Netzwerken farbiger Linien umschrieben. Nach Erörterung dieser Umschreibung im Hinblick auf die damit zu umfassenden drei Ausführungsbeispiele hat die Beklagte eingeräumt, daß die Worte "sich wiederholende Anhäufungen" im Merkmal 7 eine Überbestimmung darstellen, da die Anhäufungen gleichbedeutend mit den vorerwähnten, aufeinanderfolgenden Netzwerken sind. Demzufolge unterscheidet sich die Kontaktlinse nach Patentanspruch 1 vom Stand der Technik gemäß der Druckschrift K4 dadurch, daß der Iristeil ein bestimmtes Muster von im wesentlichen miteinander verbundenen Netzwerken farbiger Linien enthält, deren Dicke im gesamten Muster variiert und die Netzwerke den Umfang des Iristeils berühren sowie von etwa dem Umfang des Pupillenteils in einer zum Umfang des Iristeils geneigten Richtung ausstrahlen, vgl die Merkmale 7 bis 7.3 nach Beseitigung der Überbestimmung.

Dieser Unterschied kann jedoch nicht die Patentfähigkeit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 begründen. Denn für eine derartige Mustergestaltung bzw. Strukturierung im Iristeil findet sich eine Anregung in der Druckschrift K11, die weiche Kontaktlinsen mit künstlicher Iris behandelt. Die Druckschrift nennt unter anderem als Grund für den Einsatz von Kontaktlinsen mit künstlicher Iriszeichnung auch kosmetische Zwecke und erwähnt im Zusammenhang mit der Herstellung von Irisprint – Linsen, daß durch Feinrastrung des Irisbereichs ein natürliches Aussehen erzielt werden kann. Die Abbildung 12, die eine spezielle Linse mit dezentraler Pupille betrifft, zeigt beispielhaft eine Feinrastrung des Irisbereichs. Wie die von der Klägerin vorgelegte Vergrößerung dieser Abbildung deutlich zeigt, weist dieses Iristmuster abweichend von dem in Druckschrift K13 gezeigten natürlichen Iristmuster mehrfach sich kreuzende und berührende Linien (schwarze Linien) variierender Dicke auf, die im Sinne des Streitpatents Netzwerke bilden. Zudem finden sich in radialer Richtung verlaufende, schmale Zwischenräume (als weiße Fläche wie die der musterfreien, transparenten Pupille) zwischen den Netzwerken. Demnach enthält der Iristeil ein Muster von im wesentlichen verbundenen Netzwerken, die den Umfang des Iristeils berühren und von etwa dem Umfang des Pupillenteils in einer zum Umfang des Iristeils geneigten Richtung ausstrahlen. Demnach ist es ohne weiteres möglich, anstelle des einfachen Linienmusters bei der aus Druckschrift K4 bekannten, kosmetischen Kontaktlinse ein unregelmäßiges Muster in Form von Netzwerken zu verwenden, dessen Linien entsprechend der Vorgabe aus Druckschrift K4 farbig auszubilden sind, um so ein natürliches Aussehen des künstlichen Iristeils zu erzielen.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ergibt sich somit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, so daß der Patentanspruch 1 keinen Bestand hat.

5. Die verteidigten Patentansprüche 7 bis 11 und 18 , insoweit angegriffen, haben ebenfalls keinen Bestand, da sie keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen. Gegenteiliges hat auch die Beklagte nicht geltend gemacht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709
ZPO.

Dr. Schwendy

Klosterhuber

Haaß

Dr. Kraus

Schuster

Ja