



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
25. März 2003

1 Ni 9/01 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 715 543

(= DE 694 11 923)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 25. März 2003 durch den Richter Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihnen und Schramm

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 715 543 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte war bei Klageerhebung die im Register eingetragene Inhaberin des am 10. August 1994 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 715 543 (Streitpatent), für das die Priorität der US-Patentanmeldung 08/110 273 vom 23. August 1993 beansprucht ist. Das in englischer Verfahrenssprache veröffentlichte Streitpatent, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 694 11 923 geführt wird, betrifft ein Verfahren und eine Maschine zum kundenspezifischen Mischen eines Farbkosmetikprodukts. Es umfaßt zwölf Patentansprüche, die in vollem Umfang mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Die Patentansprüche 1 und 2 haben in der Übersetzung ins Deutsche folgenden Wortlaut:

1. Maschine zum kundenspezifischen Mischen eines Farbkosmetikprodukts, umfassend:

(i) eine Einrichtung (26) zum Empfangen von Betriebsanweisungen über eine Rezeptur eines Kunden;

(ii) eine Mehrzahl von Spendern (20'-25'), von denen jeder zur Aufnahme einer Kosmetikzusammensetzung geeignet ist;

(iii) eine Einrichtung (28) zum Aktivieren einer Dosierung von bestimmten ausgewählten der Kosmetikzusammensetzungen und mit bestimmten Konzentrationen, wie durch die Betriebsanweisungen festgelegt, zu einer gemeinsamen Dosierkammer; und

(iv) eine Einrichtung (10) zum Abgeben der dosierten Zusammensetzungen in einen Behälter für den Kunden als Farbkosmetikprodukt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Maschine eine Einrichtung (38, 40, 42) zum Regeln der Temperatur innerhalb der besagten Maschine umfasst, um die Kosmetikzusammensetzungen auf einer konstanten Viskosität zu halten, und weiter eine Mischeinrichtung (16) zur Aufnahme des besagten Behälters und zum Rütteln des besagten Behälters umfasst, um eine gleichförmige Verteilung der dosierten Zusammensetzungen zu erzielen.

2. Maschine nach Anspruch 1, bei welcher die Einrichtung zum Abgeben der dosierten Zusammensetzungen eine Mehrzahl von Pumpen (20-25) einschließt, wobei jede Pumpe (20-25) mit einem der besagten Spender (20'-25') verbunden ist, um eine jeweilige Kosmetikzusammensetzung in den besagten Behälter abzugeben.

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der Patentanspruch 9 lautet in der deutschsprachigen Übersetzung:

Verfahren zum kundenspezifischen Mischen eines Farbkosmetikprodukts, bei welchem eine Maschine nach einem beliebigen der vorangehenden Ansprüche verwendet wird und bei welchem die besagte Mehrzahl von Spendern (20'-25') jeweils eine Kosmetikzusammensetzung mit einer monochromen Farbe enthalten, wobei die besagten Farben mindestens jede der Farben Gelb, Rot und Schwarz umfassen.

Die Patentansprüche 10 bis 12 kennzeichnen Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 9.

Die Klägerin macht geltend, daß die Maschine nach Patentanspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Schriften:

EP 0 443 741 A1 (Anlage K4)

DE 41 10 299 C1 (Anlage K5)

DE 89 08 054 U1 (Anlage K 6)

DE 30 50 169 C2 (Anlage K7)

FR 2 669 526 A1 (Anlage K8).

Sie ist ferner der Meinung, die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 8 seien für sich genommen entweder vorbekannt oder zumindest naheliegend. Die Gegenstände dieser Ansprüche wiesen keinen erfinderischen Gehalt auf. Letzteres gelte auch für die nebengeordneten Verfahrensansprüche, die letztlich nur die zweckbestimmte Verwendung der Maschine nach den Vorrichtungsansprüchen bestimmten.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 715 543 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Zur Begründung bringt sie im wesentlichen vor, daß der Stand der Technik keine Anregung biete, eine Maschine gemäß Patentanspruch 1 oder Patentanspruch 2 des Streitpatents vorzuschlagen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Entscheidungsgründe

I

Die zulässige Klage ist begründet. Die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 12 sind nicht patentfähig (Art 138 Abs 1 lit a, Art 52, 56 EPÜ, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG).

1. Das Streitpatent betrifft in erster Linie eine Maschine zum kundenspezifischen Mischen eines Farbkosmetikprodukts.

In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Sp 1 Z 35 bis 44) wird ua auf die EP 0 443 741 A1 (K4) verwiesen, aus der eine Vorrichtung zum Zubereiten kosmetisch wirksamer Produkte am Ort des Verkaufs bekannt ist. Diese Vorrichtung umfaßt eine Einrichtung zum Eingeben kundenspezifischer Informationen in einen Computer sowie eine Mehrzahl von Behältern zum Aufbewahren unterschiedlicher, kosmetisch wirksamer Mixturen. Der Computer gibt den kundenspezifischen Informationen entsprechend Anweisungen an eine Abgabereinrichtung, mit der automatisch und nacheinander bestimmte Mengen der kosmetisch wirksamen Mixturen in ein Zubereitungsgefäß abgegeben werden, um dort eine kundenspezifisch angepaßte Mischung bereitzustellen.

2. Hiervon ausgehend gibt die Streitpatentschrift ua in Spalte 1 Zeile 58 bis Spalte 2 Zeile 3 als "Ziel" an, eine Maschine zum kundenspezifischen Mischen von Inhaltsstoffen zum Erhalt eines Kosmetikprodukts bereitzustellen, die bei der Abgabe von jedem der Inhaltsstoffe äußerst genau ist.

3. Als Lösung schlägt das Streitpatent eine Maschine zum kundenspezifischen Mischen eines Farbkosmetikprodukts mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 vor, die – gegliedert in Merkmalsgruppen – folgendes umfaßt:

1. eine Einrichtung zum Empfangen von Betriebsanweisungen über eine Rezeptur eines Kunden,
2. eine Mehrzahl von Spendern, von denen jeder zur Aufnahme einer Kosmetikzusammensetzung geeignet ist,
3. eine Einrichtung zum Aktivieren einer Dosierung von bestimmten ausgewählten der Kosmetikzusammensetzungen und mit bestimmten Konzentrationen, wie durch die Betriebsanweisungen festgelegt, zu einer gemeinsamen Dosierkammer,
4. eine Einrichtung zum Abgeben der dosierten Zusammensetzungen in einen Behälter für den Kunden als Farbkosmetikprodukt,

- Oberbegriff -

5. eine Einrichtung zum Regeln der Temperatur innerhalb der Maschine, um die Kosmetikzusammensetzungen auf einer konstanten Viskosität zu halten, und
6. eine Mischeinrichtung zur Aufnahme und zum Rütteln des Behälters, um eine gleichförmige Verteilung der dosierten Zusammensetzungen zu erzielen.

- Kennzeichen -

Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, betrifft die Festlegung durch die Betriebsanweisungen gemäß Merkmal 3 nicht die Konzentration der Kosmetikzusammensetzungen, sondern das Aktivieren der Dosierung.

II

1. Die Maschine nach Patentanspruch 1 ist unstrittig neu, sie beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil sie sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem aufgedeckten Stand der Technik in Verbindung mit seinem vorauszusetzenden Fachwissen ergab.

Maßgeblicher Fachmann ist hier ein von einem in der kosmetischen Industrie tätigen Chemiker mit dem Problem der Dosiergenauigkeit vorbekannter Maschinen vertraut gemachter, auch verfahrenstechnisch ausgebildeter Apparatebauer, der nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium aufgrund langjähriger Berufspraxis gewohnt ist, gerätetechnische Lösungen nach den Anforderungen zu realisieren, die bei Anwendern auf verschiedenen Gebieten der Technik bestehen (vgl hierzu auch BGH, Urt. v. 17.9.2002 – X ZR 1/99 "Rührwerk", Mitt 2003, 116, 117). Der Auffassung der Beklagten, maßgeblicher Fachmann sei ein Praktiker, der sich Gedanken darüber mache, wie man Kosmetikprodukte in einem noch kosten-träglichen Rahmen zweckmäßig und den Kundenwünschen entsprechend verkaufen könne, vermag sich der Senat nicht anzuschließen, weil dieses Problem im Stand der Technik bereits grundsätzlich gelöst ist und es beim Streitpatent im wesentlichen um die Verbesserung der Dosiergenauigkeit der Einzelkomponenten geht.

Nach Ansicht des Senats bildet die DE 41 10 299 C1 (K5) den nächstkommenden Stand der Technik. Sie zeigt und beschreibt (vgl Fig 7 mit zugehöriger Beschreibung) eine Maschine (Einrichtung 300) zum kundenspezifischen Mischen eines Kosmetikprodukts, umfassend

- eine Einrichtung (Steuervorrichtung 40) zum Empfangen von Betriebsanweisungen über eine Rezeptur eines Kunden (zB mittels der Kundenkarte 38),

- eine Mehrzahl von Spendern (Vorratsbehälter 1, 2, 3, 4), von denen jeder zur Aufnahme einer Kosmetikzusammensetzung geeignet ist,
- eine Einrichtung zum Aktivieren einer Dosierung (über die Leitungen 13 bis 16 und die Dosiervorrichtungen 9 bis 12) von bestimmten ausgewählten Kosmetikzusammensetzungen mit bestimmten Konzentrationen, wie durch die Betriebsanweisungen festgelegt, zu einer gemeinsamen Dosierkammer, und
- eine Einrichtung (gemeinsame Austrittsdüse 35) zum Abgeben der dosierten Zusammensetzung in einen Behälter (Kosmetikbehälter 50) für den Kunden als Kosmetikprodukt.

Damit sind sämtliche gegenständlichen Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 des Streitpatents auch bei der Vorrichtung nach der Schrift K5 verwirklicht. Daß das streitpatentgemäße Kosmetikprodukt als "Farb"-Kosmetikprodukt bezeichnet wird, ändert daran nichts, weil auch das mit der Vorrichtung gemäß K5 hergestellte Kosmetikprodukt entsprechend der Farbe der ausgewählten Kosmetikzusammensetzungen ein Farbkosmetikprodukt im Sinne des Streitpatents darstellt.

In weiterer Übereinstimmung mit dem zweiten Teil (Merkmalsgruppe 6) des Kennzeichens von Patentanspruch 1 ist bei der Vorrichtung nach der Schrift K5 auch eine Einrichtung zum Durchmischen des Behälterinhalts vorhanden, um eine gleichförmige Verteilung der dosierten Zusammensetzungen zu erzielen. Die Durchmischung erfolgt beispielsweise wie bei der Einrichtung 100 mittels Rührpaddeln entsprechend den Figuren 8 bis 12 (vgl K5, Sp 8 Z 37-39 zu Figur 7 iVm Sp 7 Z 18-27 sowie Anspruch 9 aE und Ansprüche 20 ff).

Die Maschine nach Patentanspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich somit von der Vorrichtung nach Figur 7 der Schrift K5 lediglich dadurch,

- daß eine Einrichtung zum Regeln der Temperatur innerhalb der Maschine vorgesehen ist (Merkmalsgruppe 5) und
- daß die Mischeinrichtung als Einrichtung zur Aufnahme des Behälters und zum Rütteln des Behälters ausgestaltet ist (Merkmalsgruppe 6).

Durch die Maßnahme gemäß dem ersten Unterschied (Merkmalsgruppe 5) werden – wie in Anspruch 1 selbst erläutert – die Kosmetikzusammensetzungen auf einer konstanten Viskosität gehalten. Dem hier einschlägigen, oben näher beschriebenen Fachmann ist aufgrund seines vorauszusetzenden, breit angelegten Fachwissens (vgl. BGH aaO) geläufig, daß der Viskosität von fließfähigen Substanzen bei ihrer Dosierung jedenfalls dann eine herausragende Bedeutung beizumessen ist, wenn – wie im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 6 oder 7 der Schrift K5 – die unter Druck stehende fließfähige Substanz mittels eines Ventils dosiert wird (vgl. Sp 7 Z 40 bis 42 von K5). Die Viskosität der einzelnen Kosmetikzusammensetzungen kann stark temperaturabhängig sein. Daß dieser Zusammenhang zum präsenten Wissen des Fachmanns gehört, hat auch die Beklagte ausdrücklich eingeräumt. Der Fachmann weiß daher, daß er dann, wenn es auf eine möglichst genaue, reproduzierbare Herstellung einer Mischung ankommt, die einzelnen Komponenten auf konstanter Viskosität und damit auf gleichbleibender Temperatur halten, diese also regeln muß. Es ist für ihn daher eine Selbstverständlichkeit, die Vorrichtung nach der Schrift K5 im Bedarfsfall (also dann, wenn es – wie nach der Aufgabe des Streitpatents - auf eine hohe Genauigkeit der einzelnen zu dosierenden Kosmetikzusammensetzungen ankommt) mit einer Klimatisierung zu versehen, was der Merkmalsgruppe 5 der streitpatentgemäßen Maschine entspricht. Diese Maßnahme konnte der Fachmann somit allein aufgrund seines vorauszusetzenden Fachwissens treffen. Zu Recht hat die Klägerin auf Seite 5 Absatz 1 der DE 89 08 054 U1 (Anlage K6) hingewiesen, wo dieses Wissen druckschriftlich nachgewiesen ist.

Auch die Maßnahme gemäß dem zweiten Unterscheidungsmerkmal (Rütteln des Behälters in der Mischeinrichtung) konnte der Fachmann allein aufgrund seines Fachwissens verwirklichen. Rütteln ist für ihn die allgemein übliche Alternative zum Rühren (wie bei der Vorrichtung nach der Schrift K5) von Mischungen in einem Behälter. Sie drängt sich dem Fachmann geradezu auf, wenn die Verwendung eines Rührers nachteilig erscheint, zB wenn dieser nach jeder Verwendung gesäubert werden müßte, um die nächste, ggf abweichende Mischung nicht zu beeinträchtigen. Zu Recht hat hier die Klägerin auf die FR 2 669 526 A1 (Anlage K8) hingewiesen, wo beim Mischen viskoser Einzelkomponenten neben dem Rühren auch das Rütteln des die Mischung aufnehmenden Behälters erwähnt wird (vgl S 3 Z 24 bis 27 von K8).

Der Fachmann konnte somit, ausgehend von der Schrift K5, die Maschine nach Anspruch 1 des Streitpatents allein aufgrund seines vorauszusetzenden Fachwissens, nachgewiesen durch die Schriften K6 und K8, vorschlagen, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß der Anspruch 1 des Streitpatents die Maßnahmen gemäß den Merkmalen 5 und 6 nur in Kombination beansprucht. Denn diese beiden Merkmale weisen unter sich keinen funktionellen Zusammenhang auf, sondern dienen je für sich der Verwirklichung unterschiedlicher, voneinander unabhängiger Aufgaben. Daher rechtfertigt der Nachweis, daß jedes einzelne dieser Merkmale nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, den Schluß, daß der Patentanspruch 1 insgesamt durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

Dieser Anspruch hat daher keinen Bestand.

2. Mit dem Patentanspruch 2 des Streitpatents wird die Maschine nach Patentanspruch 1 insoweit gegenständlich ausgestaltet, daß die Einrichtung zum Abgeben der dosierten Zusammensetzungen eine Mehrzahl von Pumpen einschließt, wobei jede Pumpe mit einem der besagten Spender verbunden ist, um eine jeweilige Kosmetikzusammensetzung in den besagten Behälter abzugeben.

Zweifelhaft ist insoweit schon die Auslegung, die die Beklagte dem Anspruch 2 in der mündlichen Verhandlung gegeben hat. Danach sollen die Pumpen 20-25 dem Dosieren der Kosmetikzusammensetzungen bei der Abgabe in dem Behälter dienen. Hiergegen sprechen jedoch sowohl der Wortlaut des Anspruchs 2, wonach die Pumpen Teil einer Einrichtung zum Abgeben der dosierten Zusammensetzungen sind, als auch die Beschreibung des Streitpatents (vgl Sp. 3 Z 4-5). Dies kann jedoch dahinstehen. Denn auch die Vorrichtung nach der Schrift K5 kann an jedem Spender (Vorratsbehälter 1 bis 4) mit jeweils einer Dosiervorrichtung (9 bis 12) in Form einer Dosierpumpe versehen sein (vgl Sp 7 Z 39). Somit vermag auch diese Maßnahme einen patentfähigen Überschuß der Maschine nach dem Streitpatent nicht zu begründen.

Der Patentanspruch 2 hat daher ebenfalls keinen Bestand.

3. Die auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 8 haben ebenfalls keinen Bestand. Die dort beanspruchten Ausgestaltungen sind für sich genommen entweder vorbekannt oder rein fachlicher Art, so daß auch eine Maschine aus einer Kombination der in den Unteransprüchen gekennzeichneten Merkmale mit denen des nicht bestandskräftigen Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Auch die Beklagte hat keinen patentbegründenden Überschuß in den angegriffenen Unteransprüchen gesehen.

4. Letzteres hat die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich auch bezüglich der Verfahrensansprüche 9 bis 12 eingeräumt, so daß sich ein gesondertes Eingehen auf diese Ansprüche erübrigt.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Absatz 2 PatG in Verbindung mit § 91 Absatz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Absatz 1 PatG in Verbindung mit § 709 Satz 1 ZPO.

Dr. Hacker

Dr. Barton

Dr. Frowein

Ihsen

Schramm

Fa/Ko