



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 34/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 43 42 234

...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 10. Dezember 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 43 42 234.9-51, welche die Priorität der französischen Anmeldung 92 14929 vom 11. Dezember 1992 in Anspruch nimmt, wurde ein Patent mit der Bezeichnung

„Gleitsichtbrillenlinse“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 2. Juli 1998. Gegen das Patent wurden drei Einsprüche erhoben. Die Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit Beschluss vom 3. Dezember 2001 unverändert aufrecht erhalten.

Gegen diesen Beschluss haben die Einsprechenden I und II Beschwerde erhoben. Die Einsprechende II (Optische Werke R...) hat mangelnde Patentfähigkeit des Patents gegenüber druckschriftlichem Stand der Technik und mangelnde Neuheit gegenüber ihrer Ansicht nach offenkundig vorbenutzten Brillengläsern vom Typ „Gradal HS“ der Firma Z... (Einsprechende I) geltend gemacht. Sie hat mit Schriftsatz vom 23. Januar 2003 ihre Beschwerde zurückgenommen.

Die Einsprechende I macht sich in ihrem Beschwerdevorbringen den von der Einsprechenden II erhobenen Einwand der mangelnden Neuheit wegen offenkundiger Vorbenutzung zu eigen. Außerdem vertritt sie die Ansicht, dass das Patent wegen mangelnder Ausführbarkeit und insbesondere unklarer Begriffe zu widerrufen sei. Auf Hinweis des Senats teilte die Einsprechende I mit, dass sie beabsichtige, den ursprünglich von der Einsprechenden II angebotenen Beweis hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung anzutreten.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2007 hat der Senat die Einholung eines Sachverständigengutachtens hinsichtlich des Gegenstands der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung angekündigt. Mit Schreiben vom 14. Mai 2008 wurde die verbleibende Einsprechende I und nunmehr einzige Beschwerdeführerin aufgefordert, dem Senat die genannten Brillengläser vorzulegen. Die Brillengläser wurden jedoch nicht vorgelegt.

Der Vertreter der Einsprechenden stellte den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent vollständig zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellte den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass das kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 5 „dass die effektive Progressionslänge (DC) kleiner oder gleich 15 mm ist“ am Ende des erteilten Anspruchs 1 folgt und auf Seite 3 der Patentschrift, Zeile 44, das Wort „bevorzugt“ gestrichen wird.

Die Patentinhaberin vertritt die Ansicht, dass das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der Gegenstand des Patents sei gegenüber dem von den Einsprechenden druckschriftlich entgegengehaltenen Stand der Technik neu und beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit. Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung sei nicht nachgewiesen, weil von der Einsprechenden I bzw. Beschwerdeführerin die Brillengläser nicht vorgelegt worden seien.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents, mit einer Gliederung versehen, lautet:

„Progressive Gleitsicht-Brillenlinse mit einer asphärischen Oberfläche mit einer mittleren Flächenbrechkraft und einem Flächenastigmatismus an jedem ihrer Punkte, wobei die Oberfläche aufweist:

eine Fernsichtzone (VL) mit einem Steuerpunkt für die Fernsicht,
eine Nahsichtzone (VP) mit einem Steuerpunkt für die Nahsicht,
eine Mittelsichtzone (VI) zwischen der Fernsichtzone und der Nahsichtzone, und

einen Hauptprogressionsmeridian (MM'), der durch die drei Zonen läuft, wobei die Linse einen Stärkenadditionswert A hat, der als die Veränderung der mittleren Flächenbrechkraft zwischen dem Fern-

sicht-Steuerpunkt (L) auf der Fernsichtzone (VL) und dem Nahsicht-Steuerpunkt (P) auf der Nahsichtzone (VP) definiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- a) ein Segment des Hauptprogressionsmeridians (MM'), das von einem Punkt (D), zwischen dem Fernsicht-Steuerpunkt (L) und der diametrischen Mitte (O) ausgeht und ein daran anschließendes, in die Nahsichtzone reichendes weiteres Segment unterschiedliche relative Winkel bezüglich der Vertikalen aufweisen,
- b) der Maximalwert des Gradienten der mittleren Flächenbrechkraft der Oberfläche in einem Teil des Hauptprogressionsmeridians liegt, der in der Mittelsichtzone (VI) liegt, und
- c) der Gradient des Flächenastigmatismus der Oberfläche über die gesamte asphärische Oberfläche der Linse einen Wert hat, der kleiner ist als das Produkt, das durch Multiplizieren des Stärkenadditionswertes mit einem Koeffizienten $k_{c \max}$ konstanten Werts erhalten wird, wobei der Koeffizient $k_{c \max}$ kleiner als oder gleich $0,165 \text{ mm}^{-1}$ ist.“

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig, hat aber keinen Erfolg; es liegt keiner der in § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG genannten Widerrufsründe vor.

1. Der Einspruch der Einsprechenden I ist zulässig, da er frist- und formgerecht erhoben wurde. Zu dem geltend gemachten Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit wurde innerhalb der Einspruchsfrist druckschriftlicher Stand der Technik genannt und so gewürdigt, dass daraus abschließende Folgerungen für

das Vorliegen dieses Widerrufsgrundes gezogen werden konnten (vgl. § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG).

2. In der Beschreibung des Patents wird einleitend ausgeführt, dass Gleitsichtbrillengläser wohlbekannt seien und typischerweise eine im oberen Teil der Linse gelegene Fernsichtzone, eine im unteren Teil gelegene Nahsichtzone und eine im verbindenden Teil gelegene mittlere Zone aufwiesen.

Aus der NL-OS 71 07 504 sei eine gattungsgemäße progressive Gleitsichtbrillenslinse bekannt, die eine asphärische Oberfläche mit einer mittleren Flächenbrechkraft und einem Flächenastigmatismus an jedem ihrer Punkte aufweise. Die Oberfläche habe eine Fernsichtzone mit einem Steuerpunkt für die Fernsicht, eine Nahsichtzone mit einem Steuerpunkt für die Nahsicht und dazwischen eine Mittelsichtzone. Eine Hauptprogressionsmeridiankurve verlaufe durch die drei Zonen. Diese Linse weise einen Stärke-Additionswert auf, der als Veränderung der mittleren Flächenbrechkraft zwischen dem Fernsichtsteuerpunkt und dem Nahsichtsteuerpunkt definiert sei. Bei Gleitsichtlinsen dieser Art träten außerhalb der Zone des Hauptprogressionsmeridians Probleme auf, die sich aus der asphärischen Natur der Linsen ergäben und insbesondere aus dem Umstand, dass die Punkte, auf denen die Sichtlinie für den Randsichtbereich die rechte und linke Linse schnitten, nicht notwendigerweise horizontalen und vertikalen Kurven folgten, die identisch seien oder wenigstens ausreichend eng beieinander lägen.

Nach der im Patent auf S. 3, Z. 32 - 34 genannten Aufgabenstellung soll eine aus der NL-OS 71 07 504 bekannte gattungsgemäße progressive Gleitsichtbrillenslinse derart weitergebildet werden, dass ein optimierter Komfort für den Brillenträger erhalten wird, dessen Brille aus solchen Brillengläsern aufgebaut ist.

3. Anspruch 1 schlägt zur Lösung dieser Aufgabenstellung mit Merkmal a) eine bestimmte Ausbildung des Hauptprogressionsmeridians der Brillenslinse vor.

Die Einsprechende ist der Ansicht, dass der Anspruch nicht klar erkennen lasse, wie der Hauptprogressionsmeridian definiert sei. Deshalb hält sie die Lehre des Patents für nicht ausführbar.

Der in § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG aufgeführte Widerrufsgrund der mangelnden deutlichen und vollständigen Offenbarung bezieht sich jedoch nicht auf den Patentanspruch, sondern auf das Patent in seiner Gesamtheit. Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Kupplungsvorrichtung II“ (vgl. GRUR 2003, 233) ausführt, müssen die Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der geschützten Erfindung benötigt, nicht im Patentanspruch enthalten sein, sondern es genügt, wenn sie sich für den Fachmann aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben.

Als Fachmann ist im vorliegenden Fall ein auf dem Fachgebiet der Augenoptik tätiger Physiker mit Hochschulausbildung anzusehen. Dieser entnimmt S. 2, Z. 31 - 34 der Patentschrift, dass die Linie, die als Hauptprogressionsmeridian bezeichnet wird, den Punkten entspricht, an denen die Sichtlinie des Brillenbenutzers die Linsenoberfläche schneidet, wenn er Gegenstände in unterschiedlichen Abständen anschaut. Bei der Betrachtung von Gegenständen, die in großem Abstand liegen, sind die Sichtlinien beider Augen nahezu parallel. Deshalb geht der Fachmann davon aus, dass im Fernsichtbereich die Schnittpunkte der Sichtlinien mit den beiden Linsenoberflächen d. h. der Hauptprogressionsmeridian etwa in der vertikalen Achse der Brillenlinsen liegt. Damit ist der Hauptprogressionsmeridian im Fernbereich definiert.

Bei der Betrachtung von näher gelegenen Gegenständen kreuzen sich die Sichtlinien durch die beiden Gleitsicht-Brillenlinsen hingegen in mittlerem oder geringem Abstand, was jedenfalls eine Abweichung der Schnittpunkte zwischen Sichtlinien und Linsenoberflächen bzw. des Hauptprogressionsmeridians von der vertikalen Achse der Linsen zur Folge hat. Für die Mittelsichtzone und die Nahsichtzone enthält Merkmal a) die Anweisung, dort zwei Segmente des Hauptprogressionsmeridians auszubilden, die unterschiedliche relative Winkel bezüglich der Vertikalen aufweisen. Auch die ungefähre Länge dieser Segmente kann Merkmal a) entnom-

men werden. Das mittlere Segment geht von einem Punkt aus, der zwischen dem Fernsicht-Steuerpunkt und der Mitte der Linse liegt und bis in die Nahsichtzone reicht. Das verbleibende Segment des Hauptprogressionsmeridians liegt in der Nahsichtzone. Figur 1 des Patents zeigt zudem ein Ausführungsbeispiel der Brillenlinse mit eingezeichnetem Hauptprogressionsmeridian, bei dem Merkmal a) erfüllt ist.

Der Einsprechenden ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass sich im Anspruch keine exakte Bemessung der Länge der einzelnen Segmente und der relativen Winkel des Hauptprogressionsmeridians findet. Darauf kommt es aber nicht an. Denn es reicht aus, wenn der Patentanspruch die entscheidende Richtung erkennen lässt, in die der Fachmann vorgehen muss, um die Lehre des Patents verwirklichen zu können (vgl. BGH in Mitt. 1986, 15 „Interferenzstromtherapiegerät“). Der Fachmann kann Merkmal a) jedenfalls die grundsätzliche Gestaltung des Hauptprogressionsmeridians entnehmen und aufgrund des im Streitpatent erläuterten Zwecks im Rahmen seiner fachmännischen Tätigkeit zielgerichtet für den konkreten Einzelfall eine optimale Bemessung vornehmen.

Merkmal b) gibt vor, dass der Maximalwert des Gradienten der mittleren Flächenbrennkraft der Oberfläche der Linse in einem Teil des Hauptprogressionsmeridians liegen soll, der in der Mittelsichtzone liegt. Diese Anweisung versteht der Fachmann so, dass die größte Änderung der Flächenbrennkraft in dem Bereich des Hauptprogressionsmeridians auftreten soll, der in der Mittelsichtzone liegt. Eine entsprechende räumliche Darstellung findet sich in den Figuren 6 und 8 des Streitpatents.

Merkmal c) beschränkt den Gradienten bzw. die Änderung des Flächenastigmatismus über die gesamte Oberfläche der Linse auf einen Wert, der kleiner ist als das Produkt von Stärkenadditionswert A mit einem Koeffizienten $k_{c \max}$, der kleiner oder gleich $0,165 \text{ mm}^{-1}$ ist (vgl. Figuren 7 und 9 des Streitpatents).

Insgesamt gesehen wird mit dem Patentanspruch 1 eine Gleitsichtbrillenlinse anhand ihres Hauptprogressionsmeridians und Vorgaben zu den Gradienten der mittleren Flächenbrechkraft und des Flächenastigmatismus definiert.

Diese Angaben in Verbindung mit den Erläuterungen in der Beschreibung genügen, um den Fachmann in die Lage zu versetzen, die patentgemäße Ausbildung einer progressiven Gleitsicht-Brillenlinse nachzuvollziehen. Es ist auch nachvollziehbar, dass der Träger solcherart ausgebildeter Gleitsichtlinsen insbesondere durch die Begrenzung der Gradienten eine minimale Störung bei der Randsicht und der dynamischen Sicht erfährt und die Verformung von Gegenständen in den Seitengebieten und insbesondere um den Nahsichtbereich herum minimal ist (vgl. S. 5, Z. 8 - 28 des Streitpatents). Gegenteiliges hat die Einsprechende nicht dargelegt.

Das Streitpatent vermittelt daher eine deutliche und vollständige Offenbarung einer technischen Lehre.

4. Der Gegenstand des Patents ist auch patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

4.1 Die Einsprechende I hat in ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 9. Januar 2002 geltend gemacht, dass die Gleitsicht-Brillenlinse gemäß Patentanspruch 1 nicht neu sei gegenüber Gleitsichtbrillengläsern der Firma Z... mit der Bezeichnung Gradal HS, die die Einsprechende II vor dem Anmeldetag des Patents erworben haben will. Mit Schriftsatz vom 11. August 2006 teilt die Einsprechende I mit, dass sie beabsichtige, den ursprünglich von der Einsprechenden II angebotenen Beweis für die Neuheitsschädlichkeit anzutreten.

Mit Schriftsatz vom 14. Mai 2008 war die Einsprechende I aufgefordert worden, dem Senat zur Vorbereitung des angekündigten Gutachtens die Brillengläser mit ihren Verpackungstüten vorzulegen. Dies ist nicht geschehen. Damit ist es der Einsprechenden I nicht gelungen, die von ihr geltend gemachte Vorbenutzung nachzuweisen.

Liegen praktisch alle Beweismittel in der Verfügungsmacht der Einsprechenden, so hat diese die Beweislast für die behauptete, offenkundige Vorbenutzung (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59 Rdnr. 221), da weder die Patentinhaberin noch der Senat ohne weiteres Zugang zu diesen Beweismitteln haben. Die ursprünglich von der Einsprechenden II behauptete offenkundige Vorbenutzung, die sich die Einsprechende I im Beschwerdeverfahren ausdrücklich zu eigen gemacht hat, beruht auf dem Wissen der Einsprechenden I. Damit unterliegt sie einer Beibringungspflicht (vgl. Schulte, a. a. O., § 59 Rdnr. 221), da ohne diese der wahre Sachverhalt der offenkundigen Vorbenutzung nur noch unzureichend ermittelt werden kann (vgl. Schulte, a. a. O., § 59 Rdnr. 219; BPatGE 14, 47, 48). Zudem hat die streitige Vorbenutzung keinen solchen Grad an Wahrscheinlichkeit erlangt, dass nur noch letzte, abschließende Feststellungen von Amts wegen zu treffen gewesen wären. Vielmehr wurde das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenutzung ausschließlich im Rahmen der schriftsätzlichen Vorträge behauptet. Die Einsprechende I hat sich auf einen Widerrufgrund gestützt, der eine Mitwirkungshandlung von ihr erfordert. Da sie diese Mitwirkung trotz des ausdrücklichen Vortrags, den Beweis antreten zu wollen, unterlassen hat und es dem Senat nur mit unverhältnismäßigen Mitteln möglich wäre, die beizubringenden Gläser zu erhalten, ist von einer weiteren Erforschung des wahren Sachverhalts von Amts wegen abzu- sehen. Der Amtsermittlungsgrundsatz findet nämlich da seine Grenze, wo die notwendigen Ermittlungen der Mitwirkung der Beteiligten bedürfen, diese sich jedoch der Mitwirkungspflicht entziehen (9 W (pat) 139/71; BPatGE 24, 1; 14, 47). Die geltend gemachte Vorbenutzung konnte daher nicht nachgewiesen werden. Von der Einholung des Sachverständigengutachtens war - nach Hinweis an die Parteien - abzusehen (vgl. Zöller, ZPO, 27. Aufl., § 360 Rdnr. 1, § 359 Rdnr. 1), da die Grundlage für die gutachterliche Tätigkeit, nämlich die streitigen Brillengläser, nicht verfügbar gestellt wurden.

4.2 Die Gleitsicht-Brillenlinse nach Anspruch 1 des Streitpatents ist auch durch den im Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten druckschriftlichen Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

Von den Einsprechenden wurden folgende Druckschriften als relevanter Stand der Technik entgegengehalten:

A1) EP 0 271 920 A2

A2) DE 40 12 609 A1

A3) US 4 606 622

A4) DE 23 36 708 C3

A5) US 4 838 674

A6) EP 0 301 917 A2

A7) Aufsatz von B. Kratzer und G. Führer „Gradal HS-eine neue Konzeption bei Gleitsichtgläsern“ in Optometrie, Heft 4, 1984, S. 176 - 185

A8) US 2 878 721

Im Prüfungsverfahren waren noch folgende Druckschriften genannt worden:

P1) NL-OS 71 07 504

P2) DE 28 14 916 A1

P3) DE 38 22 376 A1

P4) US 5 123 725

Die Gleitsicht-Brillenlinse nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von den in den Druckschriften A1), A4), A8), P2) und P4) beschriebenen Brillenlinsen schon dadurch, dass ihr Hauptprogressionsmeridian aus drei Segmenten mit unterschiedlichen Winkeln besteht und nicht als Gerade ausgebildet ist. Diese Druckschriften vermögen schon deshalb die Neuheit der Gleitsicht-Brillenlinse nach dem Streitpatent nicht in Frage zu stellen.

Die in den übrigen Druckschriften gezeigten Gleitsicht-Brillenlinsen zeigen einen Hauptprogressionsmeridian, der in Segmente mit unterschiedlichen Winkeln zur vertikalen Achse der Brillenlinsen gegliedert ist und die deshalb Merkmal a) des Anspruchs 1 zumindest teilweise aufweisen. Keiner dieser Druckschriften ist jedoch die Anweisung zu entnehmen, entsprechend Merkmal c) den Gradienten des Flächenastigmatismus der Oberfläche auf einen Wert zu beschränken, der kleiner ist als das Produkt von Stärkenadditionswert mit einem konstanten Koeffi-

zienten $k_{c \max}$ kleiner oder gleich als $0,165 \text{ mm}^{-1}$. Die Gleitsicht-Brillenlinse nach dem Anspruch 1 ist daher neu.

Die Einsprechende I hat im Schriftsatz vom 9. Januar 2002, eingegangen per FAX am 15. Januar 2002, ausgeführt, dass sie Merkmal c) aus der Druckschrift A1) nachgewiesen habe.

Wie erläutert, unterscheidet sich die dort beschriebene Gleitsicht-Brillenlinse von der nach Anspruch 1 schon dadurch, dass dort der Hauptprogressionsmeridian als Gerade ausgebildet ist. In Hinsicht auf die Flächenbrechkraft und den Flächenastigmatismus schlägt Druckschrift A1) lediglich vor, diese „smoothly and nonabruptly“ über die gesamte Gleitsichtfläche zu verteilen (vgl. Anspruch 2 der A1)). Diese Ausführungen regen den Fachmann aber noch nicht an, bei einem der aus dem Stand der Technik bekannten Gleitsichtgläser, bei dem der Hauptprogressionsmeridian entsprechend Merkmal a) in mehrere Segmente mit unterschiedlichem Winkel gegliedert ist, die Flächenbrechkraft so auf der Linse zu verteilen, dass der Maximalwert ihres Gradienten in dem mittleren Teil des Hauptprogressionsmeridians liegt und zugleich den Gradienten des Flächenastigmatismus über die gesamte Oberfläche der Linse in der in Merkmal c) im Einzelnen angegebenen Weise zu beschränken.

Es war daher anzuerkennen, dass die Gleitsicht-Brillenlinse nach dem Anspruch 1 neu ist und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Baumgardt

Fa