



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
18. Juni 2020

7 Ni 27/19 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 459 165

(DE 602 47 965)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2020 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende sowie den Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, die Richterin Dr. Schnurr und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Forkel und Dipl.-Ing. Hoffmann

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 459 165 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache u. a. für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 459 165 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Touch-screen image scrolling system and method“ („Berührungsempfindliche Anzeigeeinheit, Bildverschiebungssystem und -verfahren“), das aus der internationalen Anmeldung PCT/IB2002/005422 (veröffentlicht als Druckschrift WO 2003/060622 A2 = Anlage **NK4**) vom 13. Dezember 2002 hervorgegangen ist und die Priorität der US-amerikanischen Voranmeldung 10/034,375 vom 28. Dezember 2001 in Anspruch nimmt. Im Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen 602 47 965.7 geführt. Die Patenterteilung erfolgte im

Beschwerdeverfahren durch Entscheidung der zuständigen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Anlage **NK5**). Das Streitpatent umfasst elf Ansprüche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden. Die Ansprüche 2 bis 7 sind als Unteransprüche auf Patentanspruch 1 als unabhängigen Systemanspruch unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogen. Die Ansprüche 9 bis 11 sind auf Patentanspruch 8 als unabhängigen Verfahrensanspruch unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogen.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. A touch-screen image scrolling system, comprising:

an electronic image display screen (40);
a microprocessor (42) coupled to said display screen (40) to display information thereon and to receive interactive signals there-from;
timer means (43) associated with said microprocessor (42) to provide timing capacity therefore;
a source of scroll format data capable of display on said display screen (40);
finger touch program instructions associated with said microprocessor (42) for sensing the speed and direction of a finger touch contact with said display screen (40);

characterized in that

said finger touch program instructions associated with said microprocessor (42) are also designed for sensing the time duration of a finger touch contact with said display screen (40); and in that said touch-screen image scrolling system further comprises:

scrolling motion program instructions associated with said microprocessor (42) responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when during a period having a duration which is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with movement of the finger touch, and, following a separation of said finger touch from said screen (40), a scroll format display on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said sensed direction and at said sensed initial speed;

wherein sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on

said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch;

time decay program instructions associated with said microprocessor (42) for reducing the rate of scrolling displacement on said display screen (40) at a predetermined rate until motion is terminated;

stopping motion program instructions associated with said microprocessor (42) for terminating scrolling displacement of the image on said display screen (40) upon first occurrence of any signal in the group of signals comprising:

- (a) a substantially stationary finger touch on the display screen (40) enduring for a period longer than a preset minimum time, and
- (b) an end-of-scroll signal received from said scroll format data source,

wherein said scrolling motion program instructions comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when during a period having a duration which is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with movement of the finger touch, and, if there is no finger motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, said display screen (40) will remain in the position it is at that time without further motion, and the system reverts to "waiting" status,

wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when said duration is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen, an item touched is selected, wherein upon selection the selected item is highlighted.

Patentanspruch 8 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

8. A method of controlling a scroll-like display of data on an electronic display screen (40), said method comprising the steps of:

sensing (100c) the speed and direction of motion of said finger touch contact with said display screen (40);

sensing (100b) the duration of finger touch contact time with an electronic

display screen (40) having scrollable data displayed thereon;

if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40) moving said display in correspondence with movement of the finger touch, and - following separation of said finger touch from said display screen (40), - initiating (104) scrolling motion of said scrollable data on said display screen (40) in said sensed direction and at said sensed speed;

upon sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display;

slowing (106) the speed of said scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and

terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from the following group of conditions is sensed:

- (a) a substantially stationary finger touch having a finite duration is sensed;
- (b) an end-of-scroll signal is sensed,

if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion of said finger touch along the surface of said display screen (40), and, if after subsequent moving of said display in correspondence with movement of the finger touch, there is no finger motion at the time that the finger contact with the display screen (40) is broken, maintaining said display screen (40) in the position it is at that time without further motion, and reverting the system to "waiting" status,

wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted.

Die deutsche Übersetzung wird in der Streitpatentschrift wie folgt wiedergegeben (bei Patentanspruch 8 mit Korrektur eines offensichtlichen Fehlers in Absatz 2, siehe Unterstreichung):

1. Touch-Screen Bild-Scrollsystem, umfassend:

einen elektronischen Bild-Anzeigeschirm (40);

einen Mikroprozessor (42), der mit dem Anzeigeschirm (40) gekoppelt ist, zum Anzeigen von Information darauf und zum Empfangen interaktiver Signale;

Timer-Mittel (43), die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, und für den Mikroprozessor eine Timer-Funktionalität bereitstellen;

eine Quelle von Scroll-Formatdaten, die zur Anzeige auf dem Anzeigeschirm (40) geeignet sind;

Fingerberührungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, zum Erfassen der Geschwindigkeit und Richtung eines Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40);

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fingerberührungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, ferner ausgebildet sind, die Zeitdauer eines Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigebildschirm (40) zu erfassen; und dass das Touch-Screen Bild-Scroll-System weiter umfasst:

Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind und auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn, während einer Periode mit einer Dauer, die größer als eine erste vorbestimmte Mindestzeit und kleiner als eine zweite vorbestimmte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberührung über die Oberfläche des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunächst in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung bewegt wird, und nach einer Trennung der Fingerberührung von dem Anzeigeschirm (40) eine Scrollformatanzeige auf dem Anzeigeschirm (40) veranlasst wird, mit Scrollen in der erfassten Richtung und mit der erfassten, anfänglichen Geschwindigkeit zu beginnen;

wobei Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm (40) ausschließlich als "Stopp-Bewegung"

funktioniert, unabhängig von der Dauer der Berührung;

Abklingzeit-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor assoziiert sind, um die Geschwindigkeit der Scroll-Verschiebung auf dem Anzeigeschirm (40) mit einer vorbestimmten Rate zu verringern bis die Bewegung beendet ist;

Stopp-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, zum Beenden der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm (40) beim ersten Auftreten eines Signals aus der Gruppe von Signalen, umfassend:

- (a) eine im wesentlichen stationäre Fingerberührung auf dem Anzeigeschirm (40), die für einen Zeitraum andauert, der länger ist als eine vorgegebene Mindestzeit, und
- (b) ein Scroll-Ende-Signal, das von der Quelle von Scroll-Formatdaten empfangen wird,

wobei die Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen Anweisungen umfassen, die auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn, während einer Periode mit einer Dauer, die größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberührung über die Oberfläche des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunächst in Übereinstimmung mit einer Bewegung der Fingerberührung bewegt wird,

und so dass, wenn es keine Fingerbewegung zu der Zeit gibt, zu der der Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) abbricht, der Anzeigeschirm (40) in der Position verharrt, in der er zu diesem Zeitpunkt ohne weitere Bewegung ist, und das System in einen „Warte“ Status zurückkehrt,

wobei die Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen ferner Anweisungen umfassen, die auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn die Dauer kleiner ist als die zweite voreingestellte Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Lösen des Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, ein Element, welches berührt wird, ausgewählt wird, wobei das ausgewählte Element bei Auswahl hervorgehoben wird.

8. Verfahren zum Steuern einer Scroll-artigen Anzeige von Daten auf einem elektronischen Anzeigeschirm (40), wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Erfassen (100c) der Geschwindigkeit und Richtung einer Bewegung des Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40);

Erfassen (100b) der Dauer einer Fingerberührungskontaktzeit mit einem elektronischen Anzeigeschirm (40), der scrollbare Daten darauf anzeigt;

wenn die erfasste Dauer der Fingerberührungskontaktzeit größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist und von einer Bewegung entlang der Oberfläche des Anzeigeschirms (40) begleitet wird, Bewegen der Anzeige in Übereinstimmung mit der Fingerberührung, und – folgend auf eine Trennung der Fingerberührung von dem Anzeigeschirm (40) – Einleiten (104) einer Scroll-Bewegung der scrollbaren Daten auf dem Anzeigeschirm (40) in der erfassten Richtung und mit der erfassten Geschwindigkeit;

auf ein Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm unabhängig von der Dauer der Berührung, Stoppen der Bewegung der Anzeige;

Verlangsamen (106) der Geschwindigkeit der Scroll-Bewegung von der anfänglichen Geschwindigkeit mit einer vorbestimmten Rate; und

Beenden der Scroll-Bewegung, sobald ein erstes Auftreten einer Bedingung aus der folgenden Gruppe von Bedingungen erfasst wird:

- (a) eine im wesentlichen stationäre Fingerberührung mit definierter Dauer
- (b) ein Scroll-Ende-Signal,

wenn die erfasste Dauer der stationären Fingerberührungskontaktzeit größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist, und von einer Bewegung entlang der Oberfläche des Anzeigeschirms (40) begleitet wird, und wenn es nach einer darauf folgenden Bewegung der Anzeige in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung keine Fingerbewegung gibt zu der Zeit, zu der der Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) unterbrochen wird, Beibehalten des Anzeigeschirms (40) in der Position, in der er ist zu der Zeit ohne weitere Bewegung, und Zurückkehren des Systems zu einem "Warten" Status;

wobei das Verfahren den weiteren Schritt (100) des Auswählens eines berührten Elementes umfasst, wenn die stationäre Dauer der Fingerberührungskontaktzeit kleiner ist als die zweite voreingestellte Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Lösen des Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, wobei das bei Auswahl ausgewählte Element hervorgehoben wird.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 7 und 9 bis 11 in englischer bzw. deutscher Sprache wird auf die Streitpatentschrift EP 1 459 165 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), b) und c), Art. 54, 56 EPÜ) geltend.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei im Erteilungsverfahren unzulässig erweitert worden. Die zweite voreingestellte Mindestkontaktzeit sei ohne stationäre Berührung oder „touch dragging“ ursprünglich nicht offenbart gewesen. Dies betreffe die isolierte Aufnahme dieses Merkmalselements in die Merkmale **1.8 / 8.4** und **1.12 / 8.8**. Ebenfalls nicht ursprünglich offenbart seien die Kombination der Merkmale **1.9 / 8.5** und **1.11 a / 8.7 a** sowie das Merkmal **8.5** (siehe Merkmalsgliederung in den Entscheidungsgründen, I., Abschnitt 2).

Der Gegenstand des Unteranspruchs 4 sei nicht ausführbar. Denn dieser füge den Stopp-Anweisungen nach Merkmal **1.11** das zusätzliche Element hinzu, dass die fortlaufende Scroll-Bewegung auch dann gestoppt werde, wenn ein im Wesentlichen stationärer Fingerberührungskontakt erfolge, der kürzer oder gleich lang andauere wie eine voreingestellte Mindestzeit.

Zur Begründung des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit beruft sich die Klägerin auf folgende Publikationen:

- D1 Europäische Offenlegungsschrift EP 0 626 635 A2
(entspricht NK9 aus 7 Ni 68/19 (EP))
- D2 Europäische Offenlegungsschrift EP 0 880 091 A2
(entspricht NK6 aus 7 Ni 68/19 (EP))

- D3 „Manipulating Simulated Objects with Real-world Gestures using a Force and Position Sensitive Screen“, Computer Graphics, Vol. 18, No 3, July 1984
- D4 US-Patentschrift 4,157,539
- D5 US-Patentschrift 4,374,381
- D6 US-Patentschrift 4,868,912
- D7 US-Patentschrift 5,864,105
- D8 US-Patentschrift 5,724,985
- NK8 US-Patentschrift 5,977,957

und aus dem Vortrag des ehemals hinzuerbundenen Verfahrens 7 Ni 68/19 (EP), auf das die Klägerin voll Bezug nimmt:

- NK7 US-Patentschrift 5,880,411
- NK9a Videoclip, abrufbar unter: <https://gigazine.net/gscnews/en/20141007-star7-pda> sowie <https://www.youtube.com/watch?v=iCsTHQS7Qql>;
- NK 9b Kopie des Konferenzprogramms der UIST (User Interface Software and Technology) Konferenz 1996 (<http://uist.acm.org/uist96/schedule.html>), welches die Präsentation mit dem Titel „Java: a Language Driven by a UI Vision" ausweist;
- NK 9c Protokoll einer Zeugenbefragung am 24. Juni 2015 im Rahmen eines in den USA geführten Patentrechtsstreits
- NK10 PCT-Veröffentlichung WO 99/57630 A1

Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 8 sei nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung D1 oder zumindest nahegelegt ausgehend von D1, D2 oder NK9a, insbesondere in Verbindung mit NK10 und auch unter Berücksichtigung des Fachwissens von dem Ignorieren von Fingerkontakten unterhalb einer zeitlichen Grenze; Beleg für dieses Fachwissen seien D4 bis D7. Zudem sei der Gegenstand dem Fachmann durch eine Kombination der Entgegenhaltung D2 mit D1 oder D3 oder auch mit D4 oder D8 nahegelegt gewesen. Auch die Merkmale der

Unteransprüche weisen der Klägerin zufolge keinen erfinderischen Gehalt auf. Dies gelte insbesondere auch für die Unteransprüche 2 und 6.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 459 165 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Patentansprüche in der Fassung der mit Schriftsätzen vom 6. und 29. Mai und vom 9. Juni 2020 eingereichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsanträge I bis VIIb richtet, wobei die Hilfsanträge in dieser Reihenfolge zu berücksichtigen sind: I, II, IIa, IIb, IIc, VI, VIa, VIb, III, IIIa, IIIb, IIIc, VII, VIIa, VIIb, IV, IVa, IVb, IVc, V, Va und Vb.

Gemäß **Hilfsantrag I** erhalten die Patentansprüche 1 und 8 folgende Fassung, wobei die übrigen Ansprüche unverändert bestehen bleiben (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. „A touch-screen image scrolling system, comprising: (...)“

(...) „wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact on said display screen (40) having a stationary data display, such that, (...)“

8. „A method of controlling (...)“

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said (...).“

Gemäß **Hilfsantrag II** erhalten die Patentansprüche 1 und 8 folgende Fassung, wobei die übrigen Ansprüche unverändert bestehen bleiben (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. „A touch-screen image scrolling system, comprising: (...)“

(...) „wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image (...);“

(...) „wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact on said display screen (40) having a stationary data display, such that, (...).“

8. „A method of controlling (...)“

(...) „if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40), (...).“

(...) „upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”,“

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time

on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said second preset minimum time (...).“

Gemäß **Hilfsantrag IIa**, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II, und der neue Patentanspruch 2 erhält die Fassung des Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag II.

Gemäß **Hilfsantrag IIb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II.

Gemäß **Hilfsantrag IIc**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag II.

Hilfsantrag VI entspricht Hilfsantrag II mit der Modifikation, dass Patentanspruch 8 folgende Fassung erhält (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

8. „A method of controlling (...)“

(...) „if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40).“

(...) „upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”.“

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an

item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said second preset minimum time (...).“

Hilfsantrag VIa, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, entspricht Hilfsantrag IIa mit der Modifikation, dass Patentanspruch 2 die Fassung des Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag VI erhält.

Gemäß **Hilfsantrag VIb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 8 nach Hilfsantrag VI.

Gemäß **Hilfsantrag III** erhalten Patentanspruch 1 und der erteilte Patentanspruch 8 als neuer Patentanspruch 7 folgende Fassung, wobei der erteilte Patentanspruch 2 in geänderter Form in den neuen Patentanspruch 1 eingeht, die erteilten Patentansprüche 3 bis 7, 9 und 11 – mit angepassten Rückbezügen - zu neuen Patentansprüchen 2 bis 6, 8 und 9 werden und der erteilte Patentanspruch 10 entfällt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. „A touch-screen image scrolling system, comprising: (...)“

(...) „wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch;“

(...) „wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact on said display screen (40) having a stationary data display, such that, when said duration is less than said second preset minimum time (...);

~~2. The touch-screen image scrolling system of claim 1, wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions to move a touch-~~

selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of said finger touch, in response to motion following a touch having a stationary duration greater than said second preset minimum time.“

7. „A method of controlling (...)“

(...) „if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40).“

(...) „upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”.“

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater than said second preset minimum time and then moving a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of the finger touch.“

Gemäß **Hilfsantrag IIIa**, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag III und der neue Patentanspruch 2 erhält die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag III.

Gemäß **Hilfsantrag IIIb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht,

erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag III.

Gemäß **Hilfsantrag IIIc**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag III.

Hilfsantrag VII entspricht Hilfsantrag III mit der Modifikation, dass der erteilte Patentanspruch 8 als neuer Patentanspruch 7 folgende Fassung erhält (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 8 durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

7. „A method of controlling (...)“

(...) „if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40).“

(...) „upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”;“

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater than said second preset minimum time and then moving a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of

the finger touch.“

Hilfsantrag VIIa, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, entspricht Hilfsantrag IIIa mit der Modifikation, dass der neue Patentanspruch 2 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag VII erhält.

Gemäß **Hilfsantrag VIIb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag VII.

Gemäß **Hilfsantrag IV** erhalten die unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 folgende Fassung, wobei der erteilte Patentanspruch 2 in geänderter Fassung in den neuen Patentanspruch 1 eingeht, die erteilten Patentansprüche 3 bis 7, 9 und 11 mit angepassten Rückbezügen zu neuen Patentansprüchen 2 bis 6, 8 und 9 werden, der erteilte Patentanspruch 8 in geänderter Form zum neuen Patentanspruch 7 wird und der erteilte Patentanspruch 10 entfällt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. „A touch-screen image scrolling system, comprising: (...)“

(...) „scrolling motion program instructions associated with said microprocessor (42) responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when during a period having a duration which is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with movement of the finger touch, and, following a separation of said finger touch from said screen (40) and, if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, the, a scroll format display on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said sensed direction and at said sensed initial speed;

wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch;

time decay program instructions associated with said microprocessor (42) for, during scrolling displacement, reducing the rate of scrolling displacement on said display screen (40) at a predetermined rate until motion is terminated;

stopping motion program instructions associated with said microprocessor (42) for, during scrolling displacement, terminating scrolling displacement of the image on said display screen (40) upon first occurrence of any signal in the group of signals comprising:"

(...) „wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact on said display screen (40) having a stationary data display, such that, when said duration is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen, an item touched is selected, wherein upon selection the selected item is highlighted;

~~2. The touch-screen image scrolling system of claim 1,~~ wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions to move a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of said finger touch, in response to motion following a touch having a stationary duration greater than 30 said second preset minimum time.“

7. „A method of controlling (...)“

(...) „if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40),₁ moving said display in correspondence with movement of the finger touch,

and - following separation of said finger touch from said display screen (40), if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, - initiating (104) scrolling (...)"

(...) „upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”;

slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from the following group of conditions is sensed: (...)"

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted; wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater than said second preset minimum time and then moving a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of the finger touch.“

Gemäß **Hilfsantrag IVa**, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV, und der neue Patentanspruch 2 erhält die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag IV.

Gemäß **Hilfsantrag IVb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV.

Gemäß **Hilfsantrag IVc**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält der neue Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag IV.

Gemäß **Hilfsantrag V** erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag IV, die erteilten Patentansprüche 3 bis 7, 9 und 11 werden mit angepassten Rückbezügen zu neuen Patentansprüchen 2 bis 6, 8 und 9, der erteilte Patentanspruch 10 entfällt. Der erteilte Patentanspruch 8 erhält als neuer Patentanspruch 7 folgende Fassung (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

7. „A method of controlling (...)“

„(...) if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40), moving said display in correspondence with movement of the finger touch, and - following separation of said finger touch from said display screen (40), if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, - initiating (104) scrolling motion of said scrollable data on said display screen (40) in said sensed direction and at said sensed speed;

upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as “stop motion”;

slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from

the following group of conditions is sensed:"

(...) „wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted;

wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater than said second preset minimum time and then moving a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of the finger touch.“

Gemäß **Hilfsantrag Va**, der insgesamt aus zwei Patentansprüchen besteht, erhält Patentanspruch 1 die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag V, und der neue Patentanspruch 2 erhält die Fassung des Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag V.

Gemäß **Hilfsantrag Vb**, der insgesamt aus nur einem Patentanspruch besteht, erhält der neue Patentanspruch 1 die Fassung des unabhängigen Patentanspruchs 7 nach Hilfsantrag V.

Die Beklagte widerspricht dem Vortrag der Klägerin in allen Punkten. Sie hält das Streitpatent in den von ihr mit Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Fassungen für patentfähig.

Der Klägerin zufolge ist der Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I, II bis II c, III bis IIIc, IV bis IVc und V bis Vb unzulässig erweitert und zudem nicht patentfähig. Der Gegenstand des Hilfsantrags III sowie das neue Merkmal **8.4** seien zudem unklar: Hilfsantrag III enthalte die Formulierung „berührungsausgewähltes“ Element, deren Sinn sich nicht erschließe. Das neue Merkmal **8.4** betreffend sei

nicht eindeutig, ob nur die Dauer der stationären Fingerberührung gemessen werde und diese als Steuerparameter in die Gestensteuerung einfließen solle, oder auch die Dauer der bewegten Fingerberührung, da die stationäre Fingerberührung von Bewegung „begleitet“ werden solle. Die Hilfsanträge V bis Vb rügt die Klägerin als verspätet.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 17. März 2020 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis zukommen lassen.

Das Verfahren 7 Ni 68/19 (EP) ist mit Senatsbeschluss vom 17. Juni 2019 zu vorliegendem Verfahren hinzuverbunden und nach Rücknahme der dortigen Klage mit Senatsbeschluss vom 20. Februar 2020 wieder abgetrennt worden.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. Juni 2020 verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hat in der Sache Erfolg. Das Streitpatent hat weder in seiner erteilten noch in einer seiner mit den Hilfsanträgen I bis VIIb verteidigten Fassungen Bestand. In der erteilten Fassung und in der Fassung nach Hilfsantrag I ist der Gegenstand des Streitpatents unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ). In den Fassungen der weiteren Hilfsanträge II bis VIIb beruht der Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

I.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der Streitpatentschrift die Anzeige von Informationen, die normalerweise aus Listen von Wörtern und Zahlen in Form aufeinanderfolgender Zeilen bestehen, insbesondere die Steuerung elektronischer Formen dieser Anzeige (Streitpatentschrift, Abs. [0001]).

Es sei allgemein üblich geworden, derartige Listen auf elektronischen Bildschirmen anzuzeigen. Häufig erstreckten sich diese Listen über eine Länge, die die Abmessungen des elektronischen Bildschirms überschreite, und in solchen Fällen sei es bekannt geworden, das Bild der Liste über den Bildschirm zu „rollen“ (engl. „to scroll“), so dass eine Textzeile mit Wörtern, Zahlen oder Symbolen sich von einem Bildschirmrand zum anderen zu bewegen scheine, bis der gewünschte Abschnitt der Liste oder Teil einer Zeile erreicht werde (Streitpatentschrift, Abs. [0002]).

Es sei ferner bekannt, dass die Systeme und Prozesse, die gegenwärtig zur Steuerung der Bildlaufbewegung des Bildschirmbildes verwendet werden, zahlreichen Einschränkungen und Nachteilen unterlägen. Beispielsweise könne in

einem System ein Cursor an einem Rand des Bildschirms platziert und dann während des Drückens einer ausgewählten Maustaste an den gegenüberliegenden Rand bewegt werden, wodurch das Bildschirmbild in die gewünschte Richtung „gezogen“ werde (engl. „dragging“). Es sei allgemein bekannt, dass diese Verschiebung des Bildschirmbildes langsam und umständlich sei. Alle die anderen bekannten, von der Cursor-Positionierung abhängigen Steuerungssysteme unterliegen ähnlichen Einschränkungen im Hinblick auf eine Desorganisation der Darstellung auf dem Bildschirm, den Mangel an ästhetischer, visueller Attraktivität und das Erfordernis einer Handhabung des Maussteuergeräts (Streitpatentschrift, Abs. [0003]).

In den folgenden Absätzen [0004] bis [0017] geht das Streitpatent kurz auf mehrere Dokumente aus dem Stand der Technik ein und bezeichnet selbst als „vorbekannt“:

- das Scrollen von Informationen auf einer Anzeige einer Mobilstation durch Fingerberührung, wobei die Geschwindigkeit und Richtung der Fingerberührung zum Zeitpunkt, wenn der Finger vom Bildschirm abgehoben wird, die anfängliche Scroll-Geschwindigkeit und -Richtung der Scroll-Verschiebung der Anzeige bestimmt;
- das automatische Verringern der Geschwindigkeit, mit der die Scroll-Verschiebung der Anzeige erfolgt, gemäß einer vorbestimmten Rate;
- das Beenden der Scroll-Verschiebung der Anzeige, wenn während der Scroll-Verschiebung eine Fingerberührung, egal welcher Länge, erkannt wird;
- das Messen der Berührdauer der Fingerberührung zur Unterscheidung auszulösender Funktionen;
- das „Ziehen“ von Bildschirm-Objekten zu einer anderen Stelle des Bildschirms hin („drag gesture“).

Im Sinne einer Aufgabenstellung ermögliche es die Erfindung nach der Lehre des Streitpatents für den Betrachter oder Benutzer, beim Anzeigen scrollbarer Daten auf elektronischen Bildschirmen auf den gewünschten Teil einer langen Liste von Daten und Informationen durch Scrollen schnell und „auf natürliche Weise“ zuzugreifen (Streitpatentschrift, Abs. [0019]).

Dies werde erreicht über eine intuitive Fingersteuerung durch ein Touch-Screen-Bild-Scrollsystem mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 und ein Verfahren zum Steuern einer scrollartigen Anzeige von Daten auf einem elektronischen Anzeigeschirm gemäß Patentanspruch 8.

2. Die Merkmale dieser Ansprüche können – entsprechend einem Vorschlag der Parteien (Anlagen **NK6** und **B1**) – wie folgt gegliedert werden:

Patentanspruch 1:

1.1	A touch-screen image scrolling system, comprising:	Touch-Screen-Bild-Scrollsystem, umfassend:
1.2	an electronic image display screen (40);	einen elektronischen Bild-Anzeigeschirm (40);
1.3	a microprocessor (42) coupled to said display screen (40) to display information thereon and to receive interactive signals therefrom;	einen Mikroprozessor (42), der mit dem Anzeigeschirm (40) gekoppelt ist, zum Anzeigen von Information darauf und zum Empfangen interaktiver Signale;
1.4	timer means (43) associated with said microprocessor (42) to provide timing capacity therefore;	Timer-Mittel (43), die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, und für den Mikroprozessor eine Timer-Funktionalität bereitstellen;
1.5	a source of scroll format data capable of display on said display screen (40);	eine Quelle von Scroll-Formatdaten, die zur Anzeige auf dem Anzeigeschirm (40) geeignet sind;
1.6	finger touch program instructions associated with said microprocessor (42) for sensing the speed	Fingerberührungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, zum Erfassen der

	and direction of a finger touch contact with said display screen (40); characterized in that	Geschwindigkeit und Richtung eines Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40); dadurch gekennzeichnet, dass
1.7	said finger touch program instructions associated with said microprocessor (42) are also designed for sensing the time duration of a finger touch contact with said display screen (40);	die Fingerberührungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, ferner ausgebildet sind, die Zeitdauer eines Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigebildschirm (40) zu erfassen;
1.8	and in that said touch-screen image scrolling system further comprises: scrolling motion program instructions associated with said microprocessor (42) responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when during a period having a duration which is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with movement of the finger touch,	und dass das Touch-Screen-Bild-Scroll-System weiter umfasst: Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind und auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn während einer Periode mit einer Dauer, die größer als eine erste vorbestimmte Mindestzeit und kleiner als eine zweite vorbestimmte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberührung über die Oberfläche des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunächst in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung bewegt wird,
1.8.1	and, following a separation of said finger touch from said screen (40), a scroll format display on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said sensed direction and at said sensed initial speed;	und nach einer Trennung der Fingerberührung von dem Anzeigeschirm (40) eine Scrollformatanzeige auf dem Anzeigeschirm (40) veranlasst wird, mit Scrollen in der erfassten Richtung und mit der erfassten, anfänglichen Geschwindigkeit zu beginnen;
1.9	wherein sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch;	wobei Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm (40) ausschließlich als "Stopp-Bewegung" funktioniert, unabhängig von der Dauer der Berührung;

1.10	time decay program instructions associated with said microprocessor (42) for reducing the rate of scrolling displacement on said display screen (40) at a predetermined rate until motion is terminated;	Abklingzeit-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor assoziiert sind, um die Geschwindigkeit der Scroll-Verschiebung auf dem Anzeigeschirm (40) mit einer vorbestimmten Rate zu verringern, bis die Bewegung beendet ist;
1.11	stopping motion program instructions associated with said microprocessor (42) for terminating scrolling displacement of the image on said display screen (40) upon first occurrence of any signal in the group of signals comprising: (a) a substantially stationary finger touch on the display screen (40) enduring for a period longer than a preset minimum time, and (b) an end-of-scroll signal received from said scroll format data source,	Stopp-Bewegungs-Programmanweisungen, die mit dem Mikroprozessor (42) assoziiert sind, zum Beenden der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm (40) beim ersten Auftreten eines Signals aus der Gruppe von Signalen, umfassend: (a) eine im Wesentlichen stationäre Fingerberührung auf dem Anzeigeschirm (40), die für einen Zeitraum andauert, der länger ist als eine vorgegebene Mindestzeit, und (b) ein Scroll-Ende-Signal, das von der Quelle von Scroll-Formatdaten empfangen wird,
1.12	wherein said scrolling motion program instructions comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when during a period having a duration which is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time motion of said finger touch along the surface of said display screen (40) is sensed, said display is first moved in correspondence with movement of the finger touch, and,	wobei die Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen Anweisungen umfassen, die auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn, während einer Periode mit einer Dauer, die größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist, Bewegung der Fingerberührung über die Oberfläche des Anzeigeschirms (40) erfasst wird, die Anzeige zunächst in Übereinstimmung mit einer Bewegung der Fingerberührung bewegt wird,
1.12.1	if there is no finger motion at the time when the finger contact with	und so dass, wenn es keine Fingerbewegung zu der Zeit gibt, zu der der

	the display screen (40) is broken, said display screen (40) will remain in the position it is at that time without further motion, and the system reverts to "waiting" status,	Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) abbricht, der Anzeigeschirm (40) in der Position verharrt, in der er zu diesem Zeitpunkt ohne weitere Bewegung ist, und das System in einen "Warte"-Status zurückkehrt,
1.13	wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions responsive to said duration of said stationary finger touch contact such that, when said duration is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen, an item touched is selected, wherein upon selection the selected item is highlighted.	wobei die Scroll-Bewegungs-Programmanweisungen ferner Anweisungen umfassen, die auf die Dauer des stationären Fingerberührungskontaktes ansprechen, so dass, wenn die Dauer kleiner ist als die zweite voreingestellte Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Lösen des Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, ein Element, welches berührt wird, ausgewählt wird, wobei das ausgewählte Element bei Auswahl hervorgehoben wird.

Patentanspruch 8:

8.1	A method of controlling a scroll-like display of data on an electronic display screen (40), said method comprising the steps of:	Verfahren zum Steuern einer scrollartigen Anzeige von Daten auf einem elektronischen Anzeigeschirm (40), wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
8.2	sensing (100c) the speed and direction of motion of said finger touch contact with said display screen (40);	Erfassen (100c) der Geschwindigkeit und Richtung einer Bewegung des Fingerberührungskontaktes mit dem Anzeigeschirm (40);
8.3	sensing (100b) the duration of finger touch contact time with an electronic display screen (40) having scrollable data displayed thereon;	Erfassen (100b) der Dauer einer Fingerberührungskontaktzeit mit einem elektronischen Anzeigeschirm (40), der scrollbare Daten darauf anzeigt;
8.4	if the sensed duration of finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and	wenn die erfasste Dauer der Fingerberührungskontaktzeit größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und

	less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40) moving said display in correspondence with movement of the finger touch,	kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist und von einer Bewegung entlang der Oberfläche des Anzeigeschirms (40) begleitet wird, Bewegen der Anzeige in Übereinstimmung mit der Fingerberührung,
8.4.1	and – following separation of said finger touch from said display screen (40), – initiating (104) scrolling motion of said scrollable data on said display screen (40) in said sensed direction and at said sensed speed;	und – folgend auf eine Trennung der Fingerberührung von dem Anzeigeschirm (40) – Einleiten (104) einer Scroll-Bewegung der scrollbaren Daten auf dem Anzeigeschirm (40) in der erfassten Richtung und mit der erfassten Geschwindigkeit;
8.5	upon sensing a finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display;	auf ein Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm unabhängig von der Dauer der Berührung, Stoppen der Bewegung der Anzeige;
8.6	slowing (106) the speed of said scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and	Verlangsamen (106) der Geschwindigkeit der Scroll-Bewegung von der anfänglichen Geschwindigkeit mit einer vorbestimmten Rate; und
8.7	terminating said scrolling motion upon first occurrence of any conditions from the following group of conditions is sensed: (a) a substantially stationary finger touch having a finite duration is sensed; (b) an end-of-scroll signal is sensed,	Beenden der Scroll-Bewegung, sobald ein erstes Auftreten einer Bedingung aus der folgenden Gruppe von Bedingungen erfasst wird: (a) eine im wesentlichen stationäre Fingerberührung mit definierter Dauer (b) ein Scroll-Ende-Signal,
8.8	if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion of said	wenn die erfasste Dauer der stationären Fingerberührungskontaktzeit größer als eine erste voreingestellte Mindestzeit und kleiner als eine zweite voreingestellte Mindestzeit ist, und von einer Bewegung entlang der

	finger touch along the surface of said display screen (40),	Oberfläche des Anzeigeschirms (40) begleitet wird,
8.8.1	and, if after subsequent moving of said display in correspondence with movement of the finger touch, there is no finger motion at the time that the finger contact with the display screen (40) is broken, maintaining said display screen (40) in the position it is at that time without further motion, and reverting the system to "waiting" status,	und wenn es nach einer darauffolgenden Bewegung der Anzeige in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung keine Fingerbewegung gibt zu der Zeit, zu der der Fingerkontakt mit dem Anzeigeschirm (40) unterbrochen wird, Beibehalten des Anzeigeschirms (40) in der Position, in der er ist zu der Zeit ohne weitere Bewegung, und Zurückkehren des Systems zu einem "Warten" Status;
8.9	wherein said method comprises the further step (100) of selecting an item touched if the sensed stationary duration of the finger touch contact time is less than said second preset minimum time and if no motion occurs before separation of said finger from said display screen (40), wherein upon selection the selected item is highlighted.	wobei das Verfahren den weiteren Schritt (100) des Auswählens eines berührten Elementes umfasst, wenn die stationäre Dauer der Fingerberührungskontaktzeit kleiner ist als die zweite voreingestellte Mindestzeit, und wenn keine Bewegung vor dem Lösen des Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, wobei das bei Auswahl ausgewählte Element hervorgehoben wird.

3. Bei dem hier einschlägigen Durchschnittsfachmann, der damit betraut wird, das Anzeigen scrollbarer Daten auf elektronischen Bildschirmen zu vereinfachen und es Benutzern zu ermöglichen, auf den gewünschten Teil einer langen Liste schnell und „auf natürliche Weise“ zuzugreifen, handelt es sich, soweit technische Probleme betroffen sind, um einen Informatiker mit Universitätsabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Programmierung von grafischen Benutzeroberflächen für Endgeräte mit berührungsempfindlichem Bildschirm.

4. Dieser Fachmann legt den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 8 folgendes Verständnis zugrunde:

4.1 Patentanspruch 8 bezieht sich auf ein mehrschrittiges Verfahren zum Steuern einer scroll-artigen Anzeige von Daten auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm (Touch-Screen) mithilfe eines Fingers, Patentanspruch 1 auf das zugehörige Touch-Screen-Bild-Kontrollsystem.

Das System wird durch einen Mikroprozessor gesteuert. Dieser führt Programm-anweisungen aus zur Erfassung von Daten über den Kontakt des steuernden Fingers mit dem Bildschirm, und zwar speziell von Richtung, Geschwindigkeit und Zeitdauer des Berührkontakts; sowie zur Anzeige von „scroll format data capable of display on said display screen“, d. h. von solchen Daten, die sich in Form z. B. einer scrollbaren Liste auf dem Bildschirm darstellen lassen (Merkmale **1.1** bis **1.7** bzw. **8.1** bis **8.3**, wobei sich Patentanspruch 8 nur allgemein auf „scrollable data“ bezieht).

4.2 Grundsätzlich soll, wenn der Benutzer den Bildschirm mit dem Finger berührt und den Finger dann bewegt, das Anzeigebild der Fingerbewegung folgen. Wenn jetzt der Finger vom Bildschirm gelöst wird, soll das Bild automatisch weiterbewegt werden („scrolling displacement“ bzw. „scrolling motion“), wobei die Richtung und Geschwindigkeit der Fingerbewegung die Verschiebungsrichtung und Anfangsgeschwindigkeit des Bildes bestimmen, jedoch dann die Scroll-Geschwindigkeit allmählich abnimmt (Merkmale **1.8.1** und **1.10**, bzw. **8.4.1** und **8.6** – eine solche automatische Weiterbewegung war als „kinetic scroll“ oder „inertial scroll“ bereits vorbekannt, vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0005]). Für das Stoppen der Bildbewegung sind in den Ansprüchen 1 und 8 drei Auslöser angegeben: das Bild läuft solange weiter, bis das Ende der „scroll format data“, d. h. der anzeigbaren Daten erreicht wird (Merkmal **1.11 b** bzw. **8.7 b**); oder bis der Benutzer die Bewegung durch Berühren des Bildschirms manuell stoppt (Merkmale **1.9** bzw. **8.5**, sowie **1.11 a** bzw. **8.7 a**); oder bis die allmählich abnehmende Geschwindigkeit

„Null“ erreicht (Merkmal **1.10**, nicht in **8.6**); auch diese Lehren waren vorbekannt, siehe Streitpatentschrift, Abs. [0008].

Hinzu kommen folgende ergänzende Funktionen:

- Wenn das Anzeigebild mit dem Finger in Bewegung gesetzt wurde, folgt, solange der Benutzer den Finger nicht abhebt, das gesamte Bild dem Finger in beliebiger Richtung („sticks to the finger“ = „klebt am Finger“; siehe die Merkmale **1.8** und **1.12**, bzw. **8.4** und **8.8**); erst wenn der Finger abgehoben wird, startet die automatische Weiterbewegung.
- Wenn das Anzeigebild mit dem Finger in Bewegung gesetzt wurde, der Finger sich aber zum Zeitpunkt des Lösens vom Bildschirm nicht bewegt, bleibt das Bild in der erreichten Position stehen, und das System gelangt in einen "Warte"-Status (Merkmale **1.12.1** und **8.8.1**).
- Wenn der Benutzer den Finger während der Berührung nicht bewegt, kann er ein berührtes Bildelement dadurch „auswählen“ („select“), wobei ein ausgewähltes Element [optisch] hervorgehoben dargestellt werden soll (Merkmal **1.13** bzw. **8.9**). Wenn er den berührenden Finger nach der Auswahl bewegt, folgt nur das ausgewählte Bildelement der Spur des Fingers („touch dragging“) (siehe die Unteransprüche 2 und 10).
- Wenn dem Benutzer die Geschwindigkeit der automatischen Weiterbewegung nicht (mehr) zusagt, kann er durch eine erneute Wisch-Bewegung auf dem sich bewegenden Bild mit anderer (höherer oder niedrigerer) Geschwindigkeit eine Übernahme dieser neuen Geschwindigkeit auf die Bildbewegung veranlassen (siehe Unteransprüche 3 und 11).

Stationäre Berührkontakte unterhalb einer bestimmten Mindestdauer können vom System ignoriert werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0031]). Der Fachmann versteht das so, dass derartige kurze Berührkontakte als Fehlbedienung oder als durch ein „Störsignal“ entstanden interpretiert werden.

4.3 Das Streitpatent selbst bezeichnet die meisten der genannten Einzelmaßnahmen „für sich betrachtet“ als vorbekannt. Die Leistung des Streitpatents besteht nach dem Vortrag der Beklagten darin, ein Gesamtkonzept zu schaffen, welches die Messwerte der Fingerberührung (Dauer, Geschwindigkeit, Richtung) und die Informationen über den Anzeige-Zustand (stationäres oder scrollendes Bild) miteinander in Beziehung setzt und Vorgaben macht, welche Berührung unter welchen Bedingungen welche weitere Funktion auslösen soll. Die Beklagte spricht in diesem Zusammenhang von einer „Zustandsmaschine“; denn der Folgezustand des Systems hängt nicht nur von den Messwerten der Fingerberührung, sondern auch vom vorherigen Zustand (hier insbes.: scrollt das Bild oder nicht?) ab. Die Beschwerdekammer des EPA hat in der Entscheidung vom 30. Juni 2015, mit welcher das Streitpatent erteilt wurde, eine Tabelle erstellt (Anlage **NK5** Gliederungspunkt 1.1.3), welche für den Verfahrensanspruch 8 die anspruchsgemäßen Zusammenhänge zu beschreiben versucht. Weil diese aber nicht von der exakten Merkmalsformulierung ausgeht und auch die Unterschiede zwischen den Ansprüchen 1 und 8 nicht erkennen lässt, verwendet der Senat die folgenden ergänzten und korrigierten Tabellen:

Merkmal	Voraussetzung	dann folgende Aktion:
1.8	responsive to duration of stationary finger touch, in period „ $t_1 < \text{duration} < t_2$ “ (any) motion of finger touch	display is moved in correspondence with movement of the finger touch („sticks to the finger“)
1.8.1	display moving „sticked to the finger“ (finger touch is “in motion”) + separation of finger	initiate scrolling displacement in direction of finger move and at sensed initial speed of finger
1.10	scrolling displacement + no touch	reducing the rate of scrolling at a predetermined rate until motion is terminated
1.9	scrolling displacement + (any) finger touch	solely stop scroll (no select)
1.11 a	scrolling displacement + stationary finger touch duration $> t_0$	stop scroll
1.11 b	scrolling displacement + end-of-scroll signal from data source	stop scroll
1.12 (ident. 1.8)	responsive to duration of stationary finger touch, in period „ $t_1 < \text{duration} < t_2$ “ (any) motion of finger touch	display is moved in correspondence with movement of the finger touch („sticks to the finger“)
1.12.1	display moving „sticked to the finger“, + no finger motion at the time of separation of finger	display will remain in the position it is at that time, without further motion; "waiting" status
1.13	responsive to duration of stationary finger touch, duration $< t_2$ + no motion before separation of finger	an item touched is selected; selected item is highlighted

Merkmal	Voraussetzung	dann folgende Aktion:
8.4	$t_1 < \text{duration of (any) finger touch} < t_2$ + finger touch is accompanied by motion	moving said display in correspondence with movement of the finger touch („stick to the finger“)
8.4.1	display moving „sticked to the finger“ (finger touch is “in motion”) + separation of finger	initiate scrolling motion of scrollable data, in direction of finger move and at sensed speed of finger
8.6	scrolling motion + no touch	slowing scroll speed
8.5	scrolling motion + (any) finger touch	stop scroll
8.7 a	scrolling motion + stationary finger touch having a finite duration	stop scroll
8.7 b	scrolling motion + end-of-scroll signal	stop scroll
8.8	$t_1 < \text{duration of stationary finger touch} < t_2$ + finger touch is accompanied by motion	subsequent moving of said display in correspondence with movement of the finger touch („stick to the finger“)
8.8.1	display moving „sticked to the finger“, + no finger motion at the time of separation of finger	maintain display in the position it is at that time, without further motion; "waiting" status
8.9	stationary duration of finger touch $< t_2$ + no motion before separation of finger	selecting an item touched; selected item is highlighted

4.4 Einzelaspekte

4.4.1 Wenn sich Merkmal **8.3** auf das Erfassen der Dauer einer Fingerberührungskontaktzeit „mit einem elektronischen Anzeigeschirm (40), der scrollbare Daten darauf anzeigt“ („with an electronic display screen (40) having scrollable data displayed thereon“) bezieht, obwohl zuvor die Merkmale **8.1** und **8.2** bereits einen solchen Anzeigeschirm (40) und das Steuern der scroll-artigen Anzeige betrafen, wird der Fachmann dem keine besondere Bedeutung beimessen; aus der Beschreibung des Streitpatents ergibt sich ohne Weiteres, dass das Merkmal **8.3** lediglich ungeeignet formuliert ist und sich auf denselben Bildschirm und dieselben scrollbaren Daten wie die Merkmale **8.1** und **8.2** bezieht.

4.4.2 Gemäß Merkmal **1.8** / **1.12** und sinngemäß ebenso Merkmal **8.4** / **8.8.1** soll „die Anzeige“ zunächst in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung bewegt werden („said display is moved in correspondence with ...“). Dabei bezieht sich „said display“ zurück auf Merkmal **1.5** „scroll format data capable of display on said display screen (40)“ bzw. Merkmal **8.3** „display screen (40) having scrollable data displayed thereon“; d. h. das Streitpatent unterscheidet zwischen dem Bild-Anzeigeschirm (40) und den darauf dargestellten Scroll-Daten. Dementsprechend handelt es sich bei der „Anzeige“, die in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung bewegt werden soll, nicht zwangsläufig um die gesamte Bildschirmfläche, sondern um die dargestellten scrollbaren Daten; nur diese werden durch die Formulierung „said display“ adressiert.

Die Beklagte vertritt eine andere Auffassung und verweist dazu auf die Beschreibung Spalte 6 Zeile 34, Zeile 58 und Spalte 7 Zeile 2, wonach „the entire display“ mit dem Finger bewegt werden solle. Auch hier stellt sich jedoch die Frage, ob mit „display“ der gesamte Bildschirm oder nur der Datenanzeige-Bereich gemeint sein soll (vgl. etwa Spalte 6 Zeile 47 / 48 „scrolling motion of the displayed data“; ferner war dem Fachmann geläufig, dass auf einem Touch-Screen „feste“ Berührungsfelder für permanent verfügbare Funktionen oder permanente Anzeigefelder vorgesehen sein können, die nicht mitbewegt wurden). Vor allem aber hat die Formulierung „the

entire display“ keine Aufnahme in die Patentansprüche gefunden, so dass der Senat einer solchen Auslegung nicht folgt.

4.4.3 Was in Merkmal **1.9** ausgeschlossen sein soll („solely as a "stop motion" signal“ = ausschließlich als "Stopp-Bewegung“), ergibt sich aus Abs. [0037] des Streitpatents: „Although it has been stated above, that a relatively long-term finger touch while scrolling motion is taking place serves as both a "selection" and a "stop motion" signal, it will be obvious that the method could be set up easily so that a finger touch during the scrolling process would act solely as a "stop motion" signal regardless of the length of the touch; this would protect against the possibility of unintended "selections" resulting from inadvertently long touches that were intended only to "stop" the scrolling“. D. h. Merkmal **1.9** ist darauf gerichtet, dass während einer Scroll-Verschiebung der Anzeige eine Fingerberührung, egal von welcher Länge, ausschließlich das Stoppen der Scroll-Bewegung bewirken soll, aber keine „Auswahl“.

4.4.4 Die Merkmale **1.8** und **1.12** sowie **8.4** und **8.8** beziehen sich auf eine Bewegung der Fingerberührung während einer Periode „größer als eine erste *vorbestimmte* Mindestzeit und kleiner als eine zweite *vorbestimmte* Mindestzeit“ (bzw. „*voreingestellte* Mindestzeit“ – in der englischen Anspruchsfassung übereinstimmend: „first / second preset minimum time“). In der Diskussion wurde dafür die Kurzformel „ $t_1 < \Delta t < t_2$ “ verwendet, wobei Δt die Dauer der Berührung bezeichnet.

Eine „second minimum time“ findet sich in der Beschreibung nur in Spalte 6 Zeile 38 und – darauf bezugnehmend – in Spalte 6 Zeile 44/45. Diese soll gemäß Spalte 6 Zeile 38 kürzer sein als die erste Mindestzeit. Das würde jedoch bedeuten, dass es eine Periode mit einer Dauer größer als die erste, aber kleiner als die zweite Zeit (die kürzer sein soll als die erste) nicht geben könnte; im Wege der Auslegung muss daher davon ausgegangen werden, dass die „first preset minimum time“ der Ansprüche 1 und 8 der „second minimum time“ des Abs. [0031] entspricht, und die „second preset minimum time“ der Ansprüche 1 und 8 der „first predetermined minimum time“ der Beschreibung.

4.4.5 Nach Merkmal **1.11 a** soll die Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm beendet werden, wenn eine stationäre Fingerberührung erkannt wird, die länger andauert als eine vorgegebene Mindestzeit („longer than a preset minimum time“). In der Streitpatentschrift findet sich hierzu in Abs. [0020] „for a finite period of time“, sowie „If a finger is applied to the surface of the screen for a shorter period of time, for example for a period less than a minimum set time“; in Abs. [0025] „for a predetermined period of time“. Jedenfalls gibt es keinen Hinweis, dass es sich dabei um dieselbe Zeit t_1 , t_2 wie die „first“ oder „second preset minimum time“ der o.g. Merkmale **1.8** und **1.12** sowie **8.4** und **8.8** handeln könnte.

Scheinbar im Unterschied dazu verlangt das korrespondierende Merkmal **8.7 a** für die stationäre Fingerberührung „having a finite duration“. Nach dem Verständnis des Senats drückt diese Formulierung „mit definierter Dauer“ aber nichts Anderes aus als die Bedingung des Merkmals **1.11 a** „länger als eine vorgegebene Mindestzeit“. Die beiden Merkmale sind insoweit also gleich zu verstehen.

4.4.6 Alternativ soll nach Merkmal **1.11 b** die Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm beendet werden, wenn ein „Scroll-Ende-Signal“ von der Quelle von Scroll-Formatdaten empfangen wird. Dieses zeigt an, dass das Ende der darstellbaren Daten erreicht wurde, d. h. die letzten Daten der Liste angezeigt worden sind (vgl. Streitpatentschrift Abs. [0021] „having reached the end of the "scroll"“). Das Merkmal **8.7 b** ist verallgemeinernd nur auf den Empfang eines „Scroll-Ende-Signals“ gerichtet (ohne „received from said scroll format data source“). Nachdem aber in der gesamten Streitpatentschrift kein anderes „Scroll-Ende-Signal“ erwähnt und auch nicht recht erkennbar ist, was der Fachmann sich sonst darunter vorstellen könnte, sind auch hier die beiden Merkmale insoweit gleich zu verstehen.

4.4.7 Die Beklagte hat vorgebracht, das Streitpatent unterscheide zwischen der „Länge der Berührung“ („length of the touch“) in Merkmal **1.9** und der „Dauer“ („enduring for a period longer than ...“) in Merkmal **1.11 a**. Wie Absatz [0037] des Streitpatents jedoch vor Augen führt, werden die Begrifflichkeiten „duration of contact“ und „length of the touch“ synonym verwendet. Erkenntnisse für die Auslegung

lassen sich zur Überzeugung des Senats aus der unterschiedlichen Formulierung nicht gewinnen.

4.4.8 Die Merkmale **1.13** und **8.9** geben an, wie der Benutzer die Auswahl eines einzelnen Objektes der Scroll-Liste bewirken kann („selection“ / Merkmal **1.13**: „(...) ein Element, welches berührt wird, ausgewählt wird, wobei das ausgewählte Element bei Auswahl hervorgehoben wird“, Merkmal **8.9**: „(...) des Auswählens eines berührten Elementes ... wobei das bei Auswahl ausgewählte Element hervorgehoben wird“). Das Streitpatent versteht unter „selection“ lediglich ein Markieren oder eine Vor-Auswahl, keine Auslösung einer Funktion (siehe Abs. [0030]: „(...) selection path, beginning with (...) highlighting“; „the "selected" item (...) will "stick to the finger“).

4.4.9 Im Zuge dieser Merkmals-Auslegung ist auf einen in der Streitpatentschrift enthaltenen offensichtlichen Fehler hinzuweisen. In Abs. [0036] heißt es: „If the touch is stationary and the contact continues for less than a predetermined minimum time (...). On the other hand, if the touch is stationary but the contact does not continue for more than the minimum time (...).“ Offensichtlich sollte hier eine Unterscheidung getroffen werden, die aber wegen inhaltlich übereinstimmender Voraussetzungen („less“ = „not more“) nicht zustande kommt. Ein Vergleich mit Abs. [0037] „(...) that a relatively long-term finger touch while scrolling motion is taking place serves as both a "selection" and a "stop motion" signal (...).“ macht deutlich, dass es in Spalte 7 Zeile 47 offenbar „continues for ~~less~~ MORE than a predetermined minimum time“ heißen sollte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dieser offensichtliche Fehler zu korrigieren (vgl. etwa BGH Mitt. 2002, 176 – *Gegensprechanlage*, II. 2. b) aa)).

4.5 Zu berücksichtigende Unterschiede zwischen den Ansprüchen 1 und 8

4.5.1 Merkmal 8.4 gegenüber Merkmal 1.8

Nach Merkmal 1.8 soll die Dauer „des stationären Fingerberührungskontakts“ bestimmt werden, und „wenn während einer Periode mit einer Dauer (...) Bewegung der Fingerberührung über die Oberfläche des Anzeigeschirms erfasst wird“, die Anzeige zunächst „in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung bewegt“ werden. Nach Merkmal 8.4 soll - ohne Beschränkung auf eine stationäre Fingerberührung - „die (...) Dauer der Fingerberührungskontaktzeit“ erfasst werden, und wenn diese Dauer die angegebene Zeit-Bedingung erfüllt „und von einer Bewegung entlang der Oberfläche des Anzeigeschirms (40) begleitet wird“, soll ein „Bewegen der Anzeige in Übereinstimmung mit der Fingerberührung“ erfolgen.

Hiervon ausgehend ist zur Überzeugung des Senats das Merkmal 8.4 nicht - wie die Merkmale 1.8 und 8.8 - als beschränkt auf eine stationäre Fingerberührung auszulegen. Denn es „darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte“ (BGH GRUR 2004, 47 – *Blasenfreie Gummibahn I*). Für eine einschränkende Auslegung besteht hier kein Anlass, weil die beanspruchte Lehre auch bei sich bewegendem Finger sinnvoll sein kann, selbst wenn kein konkretes Ausführungsbeispiel dazu gegeben sein sollte.

4.5.2 Merkmal 8.5 gegenüber Merkmal 1.9

Nach Merkmal 1.9 soll das Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm ausschließlich als "Stopp-Bewegung" funktionieren, unabhängig von der Dauer der Berührung. Nach Merkmal 8.5 soll das Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm, unabhängig von der Dauer der Berührung, ein Stoppen der Bewegung der Anzeige bewirken – aber nicht „ausschließlich“.

Wie oben bereits ausgeführt (siehe Abschnitt **4.4.3**) ist Merkmal **1.9** so zu verstehen, dass eine Fingerberührung während einer Scroll-Bewegung der Anzeige, welche das Stoppen der Scroll-Bewegung bewirken soll, vom System nicht zusätzlich noch für einen anderen Zweck, insbesondere nicht als „Auswahl“ interpretiert werden darf.

Beim Merkmal **8.5** fehlt jedoch der Begriff „ausschließlich“ („solely“), d. h. die Formulierung erlaubt hier, dass zusammen mit dem Stoppen der Scroll-Verschiebung auch das berührte Element „ausgewählt“ werden könnte.

Nachdem eine solche Lehre „brauchbar“ ist und nicht im Widerspruch zu anderen Anspruchsmerkmalen steht, besteht für eine einschränkende Auslegung des Merkmals **8.5** kein Anlass (vgl. oben Abschnitt **4.5.1** und den Bezug auf die BGH-Entscheidung *Blasenfreie Gummibahn I*).

4.6 Widersprüche in Anspruchsmerkmalen

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs „ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (...). Diese Maßgabe für die Auslegung gilt erst recht zur Vermeidung von Widersprüchen zwischen mehreren Merkmalen eines Patentanspruchs“ (BGH GRUR 2018, 1128 – *Gurtstraffer*, Tz. 16).

4.6.1 Merkmal **1.9** bzw. **8.5** gegenüber Merkmal **1.11 a** bzw. **8.7 a**

Nach Merkmal **1.9** soll das Erfassen einer Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes auf dem Anzeigeschirm ausschließlich als "Stopp-Bewegung" funktionieren, unabhängig von der Dauer der Berührung; nach Merkmal **1.11 a** soll hingegen eine im Wesentlichen stationäre Fingerberührung auf dem Anzeigeschirm das Beenden der Scroll-Verschiebung des Bildes bewirken, wenn

sie für einen Zeitraum andauert, der länger ist als eine vorgegebene Mindestzeit. Ähnlich soll nach Merkmal **8.5** eine Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes, unabhängig von der Dauer der Berührung, die Bewegung der Anzeige stoppen; gemäß Merkmal **8.7 a** erfordert das Beenden der Scroll-Bewegung eine im Wesentlichen stationäre Berührung mit definierter Dauer.

Die Beklagte möchte Merkmal **1.9** einschränkend auslegen im Sinne einer Unter- oder Nachordnung gegenüber Merkmal **1.11 a**, dass also eine stationäre Fingerberührung länger als eine vorgegebene Mindestzeit während des Scrollens „reserviert“ sein solle für „stop motion“, so dass (nur) die stationäre Berührung gemäß Merkmal 1.11 a ausschließlich als "Stopp-Bewegung" funktionieren solle – das schließe aber nicht aus, dass kurze Fingerberührungen ignoriert werden könnten, und gelte nicht für bewegte Fingerberührungen.

a) „Stationäre“ Fingerberührungen zum Stoppen der Scroll-Bewegung lassen sich zwar anhand der Beschreibung des Streitpatents belegen (siehe Abs. [0020] „Motion of the displayed image may be stopped manually by applying a finger to the screen without moving it along the surface of the screen for a finite period of time“; Abs. [0037] „duration of contact for a stationary finger touch on the screen serves as the distinction between a "selection" touch and a "stop scrolling" touch“). Allerdings besteht bei einer am Wortlaut orientierten Auslegung des Merkmals, die darüber hinaus auch einen bewegten Finger einbezieht, kein Widerspruch zu anderen Merkmalen (die Merkmale **1.8**, **1.12** und **1.13** betreffen einen „stationären“ Finger, wie auch die Unteransprüche 3 und 11 zwar einen sich bewegenden Finger betreffen, dessen Bewegung aber auf eine bestimmte stationäre Berührung folgt); die Lehre des Merkmals **1.9** „funktioniert“ auch bei bewegtem Finger, so dass für eine einschränkende Auslegung kein Anlass besteht.

Analog gilt für Merkmal **8.5**, dass seine Lehre auch bei bewegtem Finger „funktioniert“ und somit nicht unter ihrem Wortlaut auszulegen ist.

b) Eine Auslegung, wonach sich das Merkmal **1.9** („acts solely as “stop motion”“) nur auf die Fingerberührungen des Merkmals **1.11 a** beziehen sollte, lässt sich bei Heranziehung der Beschreibung nicht rechtfertigen.

Die Teil-Lehre „acts solely as “stop motion”“ des Merkmals **1.9** wird allein in Abs. [0037] des Streitpatents erläutert. Dort geht es darum, dass anhand der Berührungsdauer zwischen „Auswahl“ und „stopp scrolling“ unterschieden werden soll („the duration of contact for a stationary finger touch on the screen serves as the distinction between a "selection" touch and a "stop scrolling" touch“); alternativ könnte eine Fingerberührung während des Scrollens „allein“ als Stopp-Signal interpretiert werden, um die Gefahr unbeabsichtigter Auswahlen durch zu lange Berührungen zu vermeiden. D. h. das Streitpatent beschreibt an dieser Stelle zwei Alternativen, die sich gegenseitig ausschließen. Das Merkmal **1.9** bezieht sich eindeutig auf die zweite Alternative, wonach also zur Vermeidung unbeabsichtigter „Select“-Funktionen eine (gemäß Beschreibung: stationäre) Berührung während des Scrollens, unabhängig von ihrer Dauer („regardless of the length of the touch“), in keinem Fall als „select“ interpretiert werden soll. Dass dies nur für Berührungen „länger als eine vorgegebene Mindestzeit“ gelten sollte, lässt sich Abs. [0037] nicht entnehmen.

Auf der anderen Seite ergibt sich die Lehre, dass kurze Fingerberührungen ignoriert werden könnten, allein aus Abs. [0031] des Streitpatents („In another feature, if no motion of the finger occurs while the screen is stationary, and the contact continues for less than a second minimum time which is less than the first minimum time by a readily measurable finite value, then step 100 ignores the contact” – wird in Abs. [0032] noch einmal aufgegriffen); sie bezieht sich deutlich nur auf einen stationären, d. h. nicht scrollenden Bildschirm, und gerade nicht auf die Voraussetzung einer Scroll-Verschiebung gemäß Merkmal **1.9**.

Auch Abs. [0020] (Spalte 4 Zeile 30 bis 33) „Motion of the displayed image may be stopped manually by applying a finger (...) for a finite period of time“ hilft nicht weiter, weil dies im Gegensatz steht zu Spalte 4 Zeile 33 ff. „If a finger is applied to the surface of the screen for a shorter period of time, for example for a period less than

a minimum set time, the finger touch can be deemed to be a "selection"(...)" – d. h. hier wird eine „kürzere“ Berührung als „Auswahl“ erkannt (was der ersten, nicht unter Schutz gestellten Alternative aus Abs. [0037] entspricht). Eine konkrete Lehre, dass kurze Fingerberührungen während des Scrollens ignoriert werden könnten, gibt das Streitpatent nicht. Damit verbietet sich aber eine Auslegung, dass sich Merkmal **1.9** auf die Fingerberührungen „länger als eine vorgegebene Mindestzeit“ des Merkmals **1.11 a** beziehen könnte, oder dementsprechend das Merkmal **8.5** einen Unterfall der „Fingerberührung mit definierter Dauer“ des Merkmals **8.7 a** darstellen könnte.

c) Der Widerspruch kann nur dahingehend aufgelöst werden, dass umgekehrt das Merkmal **1.11a** dem Merkmal **1.9**, und das Merkmal **8.7 a** dem Merkmal **8.5** nachgeordnet ist, wie es auch der Reihenfolge im jeweiligen Anspruch entspricht.

Die Merkmale **1.9** und **8.5** zielen explizit auf eine Berührung „unabhängig von der Dauer“ ab. Eine ausdrückliche Verknüpfung mit den im Anspruch 1 bzw. 8 nachfolgenden Merkmalen **1.11 a** und **8.7 a** und deren Einschränkung für die Berührungsdauer ist nach dem Anspruchswortlaut nicht gegeben. Es besteht auch sonst kein Anhalt, die Merkmale **1.11 a** und **8.7 a** als den allgemeiner gefassten Merkmalen **1.9** und **8.5** übergeordnet zu verstehen und damit letztere unter ihrem Wortlaut auszulegen. Die Wiederholung in Form der Merkmale **1.11 a** und **8.7 a** mit einer Einschränkung für die Berührungsdauer mag der Fachmann als eine mögliche weitere neben den Merkmalen **1.9** und **8.5** stehende Ausführungsvariante, die aber dann von diesen Merkmalen (weil dort „unabhängig von der Dauer“) bereits umfasst ist, oder als Überbestimmung auffassen.

Dies führt dazu, dass den Merkmalen **1.11 a** und **8.7 a** keine über eine bereits umfasste Ausführungsvariante hinausgehende Bedeutung zukommt.

d) Die Ansicht der Beklagten, dass eine solche Auslegung den Grundsätzen der systematischen Anspruchsauslegung widerspreche, teilt der Senat nicht. Die Beklagte hat insoweit auf die Entscheidung BGH GRUR 2011, 129 - *Fentanyl-TTS* hingewiesen, wonach es sich verbiete, einen vermeintlichen Widerspruch

dahingehend aufzulösen, dass einem Merkmal keine Bedeutung beigemessen werde.

Damit ist der Leitsatz der Entscheidung allerdings unvollständig zitiert: „Ein vermeintlicher Widerspruch zwischen Angaben im kennzeichnenden Teil und Merkmalen des Oberbegriffs darf nicht dahin aufgelöst werden, dass den Merkmalen des Oberbegriffs keine Bedeutung beigemessen wird, *obwohl der Wortsinn des Patentanspruchs eine widerspruchsfreie Auslegung zulässt und diese durch die in der Beschreibung geschilderten Ausführungsbeispiele nahegelegt wird.*“

An letzterem fehlt es im vorliegenden Fall: Wie oben unter **b)** ausgeführt, kann der Beschreibung eben nicht entnommen werden, dass kurze Fingerberührungen während des Scrollens ignoriert werden könnten. Ferner ist die von der Beklagten favorisierte Auslegung auch nicht „widerspruchsfrei“, denn sie würde beim Unteranspruch 4 zu dem gleichen Widerspruch aus anderer Perspektive führen: Gemäß Unteranspruch 4 soll die Scroll-Bewegung des Bildschirms zusätzlich noch beendet werden bei Vorliegen folgender Bedingung: „(c) a substantially stationary finger touch on the display screen (40) enduring for a period shorter than or equal to said preset minimum time“ – d. h. nach Merkmal **1.11 a** wird das Scrollen durch eine stationäre Fingerberührung länger als eine „preset minimum time“ beendet, nach Unteranspruch 4 durch eine stationäre Fingerberührung kürzer oder gleich derselben „preset minimum time“; zusammengefasst beendet somit jede stationäre Fingerberührung unabhängig von ihrer Dauer das Scrollen, die „preset minimum time“ hätte dann ebenfalls keine Bedeutung mehr.

Als weiteres Gegenargument macht die Beklagte geltend, das Streitpatent unterscheide zwischen der „Länge der Berührung“ („length of the touch“) in Merkmal **1.9** und der „Dauer“ („enduring for a period longer than (...)“) in Merkmal **1.11 a**. Dem konnte der Senat jedoch, wie oben bereits in Abschnitt **4.4.7** ausgeführt, aufgrund der synonymen Verwendung in Abs. [0037] des Streitpatents nicht folgen.

4.6.2 Merkmal 1.13 gegenüber Merkmal 1.9

Nach Merkmal 1.13 soll eine stationäre Fingerberührung, deren Dauer kleiner ist als die zweite voreingestellte Mindestzeit, wenn keine Bewegung vor dem Lösen des Fingers von dem Anzeigebildschirm auftritt, ein berührtes Element auswählen; diese Lehre umfasst offensichtlich auch Fingerberührungen während der Scroll-Verschiebung des Bildes. Nach Merkmal 1.9 soll eine Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes (unabhängig von der Dauer der Berührung) ausschließlich als "Stopp-Bewegung", d. h. nicht als „Auswahl“ („select“) fungieren.

Da sich die Merkmale 1.13 und 1.9 für den Fall einer Scroll-Verschiebung des Bildes widersprechen, ist die beanspruchte Lehre insoweit „nicht ausführbar“. Die Beklagte möchte Merkmal 1.13 einschränkend so auslegen, dass es einen stationären (nicht-scrollenden) Bildschirm voraussetze.

Nachdem sich auch in der Beschreibung eine solche Einschränkung finden lässt (vgl. Abs. [0029] / [0030]: „(...) to begin in step 100 with sensing the touch of a finger upon electronic display screen 100a having a stationary data display (...). If no motion occurs and the touch contact continues for less than a as to a predetermined minimum time, the touch is treated in step 100 as a "selection" of the data term touched“), ist der Widerspruch daher in diesem Sinne aufzulösen: Merkmal 1.13 ist so auszulegen, dass es sich auf ein stationäres Display bezieht.

Für das Verfahrensmerkmal 8.9, welches dem Merkmal 1.13 entspricht, ist ein solcher Widerspruch nicht festzustellen, weil das dem Merkmal 1.9 entsprechende Verfahrensmerkmal 8.5 die Einschränkung „solely“ nicht enthält und somit eine „Auswahl“ nicht ausschließt, vgl. oben Abschnitt 4.5.2.

II.

Das Streitpatent hat in seiner erteilten Fassung keinen Bestand. Denn der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 geht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

Folgende Merkmale der Patentansprüche 1 und 8 sind gegenüber der ursprünglichen Offenbarung (vgl. PCT-Anmeldung WO 2003 / 060 622 A2, Anlage **NK4**) unzulässig erweitert:

1. Merkmal 1.9

Wie bereits ausgeführt (s. o. I., Abschnitt 4.6.1 a)), ist die als "Stopp-Bewegung" funktionierende Fingerberührung gemäß Merkmal 1.9 ihrem Wortlaut nach nicht auf „stationäre“ Fingerberührungen beschränkt. Die spezielle Lehre („acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch“) kann sich jedoch ausschließlich auf die Offenbarung auf Seite 6 Zeile 12 bis 19 der **NK4** stützen; diese Passage betrifft aber laut Zeile 13 nur „a stationary finger touch“, und auch der folgende Absatz (Zeile 20) beginnt mit „In contrast to stationary touching (...)“. Eine Lehre, wonach auch ein bewegter Finger „ausschließlich als "Stopp-Bewegung““ interpretiert werden könnte, so wie es vom Merkmal 1.9 umfasst ist, lässt sich der Anmeldung nicht entnehmen.

2. Merkmal 8.5

a) Zwar enthält das dem Merkmal 1.9 entsprechende Verfahrens-Merkmal 8.5 nicht den Ausdruck „solely“ - wohl aber die Formulierung „regardless of the length of the touch“. Hierfür findet sich kein anderer Offenbarungsort als die o. g. Seite 6 Zeile 12 bis 19 der **NK4**, welche – wie ausgeführt – nur eine stationäre Fingerberührung betrifft. Eine Lehre, wonach auch eine sich bewegende Fingerberührung während der Scroll-Verschiebung des Bildes, unabhängig von der

Dauer der Berührung, ein Stoppen der Bewegung der Anzeige bewirken würde, so wie es vom Merkmal **8.5** umfasst ist, lässt sich der Anmeldung nicht entnehmen.

b) Wie zuvor festgestellt, kann sich die Bedingung des Merkmals **8.5** „regardless of the length of the touch“ allein auf die Passage Seite 6 Zeile 12 bis 19 der **NK4** stützen. Dort werden zwei sich ausschließende Alternativen beschrieben, nämlich dass entweder anhand der Berührungsdauer zwischen „Auswahl“ und „Stopp Scrolling“ unterschieden werden soll (was aufgrund der Formulierung „regardless of the length of the touch“ offensichtlich nicht Gegenstand des Merkmals **8.5** ist), oder dass eine Fingerberührung während des Scrollens – unabhängig von ihrer Dauer – „ausschließlich“ als Stopp-Signal interpretiert wird (und nicht als Auswahl), um unbeabsichtigtes Auswählen durch zu lange Berührungen zu vermeiden.

Durch das Fehlen von „ausschließlich“ („solely“) umfasst das Merkmal **8.5** jedoch den Fall, dass gleichzeitig mit dem Stoppen der Scroll-Verschiebung auch das berührte Element „ausgewählt“ werden könnte. Eine solche Lehre lässt sich der Anmeldung jedoch nicht entnehmen.

Aus diesem Grund gehen die Patentansprüche 1 und 8 über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. In seiner erteilten Fassung hat das Streitpatent daher keinen Bestand.

III.

In seiner Fassung nach **Hilfsantrag I** hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand. Denn der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 in ihrer Fassung nach Hilfsantrag I geht ebenso über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ).

In ihrer Fassung nach Hilfsantrag I werden die beiden unabhängigen Patentansprüche in ihren Merkmalen **1.13** und **8.9** durch folgende markierte Zusatzbedingungen ergänzt:

1.13x „ (...) responsive to said duration of said stationary finger touch contact on said display screen (40) having a stationary data display, such that, when said duration is less than (...)”

bzw.

8.9x „ (...) if the sensed stationary duration of the finger touch contact time on said display screen (40) having a stationary data display, is less than (...)”.

Damit wird einer der erläuterten Widersprüche zwischen den Anspruchsmerkmalen aufgelöst, indem die Merkmale **1.13** und **8.9** auf ein stationäres, d. h. nicht scrollendes Display beschränkt werden, so wie es bereits der Auslegung entspricht (s. o. I., Abschnitt **4.6.2**).

Diese beiden Ergänzungen sind zulässig, da sie eine Beschränkung des erteilten Patents im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung bewirken (vgl. Streitpatent, Abs. [0029] und [0030]).

Die zuvor (s. o. II.) dargestellte unzulässige Erweiterung hinsichtlich der Merkmale **1.9** und **8.5** wird damit aber nicht behoben. Auch in ihrer Fassung nach Hilfsantrag I gehen die Patentansprüche 1 und 8 damit unverändert über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Auch in dieser Fassung ist Streitpatent daher nicht patentfähig.

IV.

In seiner Fassung nach **Hilfsantrag II**, wie auch nach den gleich zu beurteilenden **Hilfsanträgen IIa, IIb und IIc**, hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand.

Der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 8 in der Fassung nach Hilfsantrag II beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ). Angesichts dessen kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag II, wie die Klägerin geltend macht, gegenüber der ursprünglich offenbarten Fassung zudem unzulässig erweitert ist. Auch auf eine möglicherweise mangelnde Ausführbarkeit der Lehre des Unteranspruchs 4 kommt es nicht an.

1. Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag II enthält die entsprechend der Fassung des Hilfsantrags I geänderten Merkmale **1.13x** und **8.9x**. Zusätzlich erhalten die Merkmale **1.9** und **8.5** folgende Fassung (Änderungen markiert):

1.9x „wherein sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40) acts solely as "stop motion" regardless of the length of the touch;”

8.5x “upon sensing a stationary finger touch during scrolling displacement of the image on said display screen (40), regardless of the length of the touch, stopping the motion of said display, wherein the finger touch acts solely as "stop motion";”

Durch diese Ergänzungen werden die zuvor in **II.** erläuterten „unzulässigen Erweiterungen“ der Merkmale **1.9** und **8.5** in zulässiger Weise behoben.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag II beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

2.1 Der Streitpatentschrift lässt sich entnehmen (s. o. **I.**, Abschnitt **1.**), dass die einzelnen Bedienungsmaßnahmen des Patentanspruchs 1 „für sich betrachtet“ aus dem Stand der Technik vorbekannt waren.

a) Die Druckschrift **D1** (EP 0 626 635 A2) beschreibt eine grafische Benutzerschnittstelle für ein Fernsteuerungs-Gerät 170 (Figur 1a / 1b) insbesondere mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm (siehe z. B. Spalte 9 Zeile 20 bis 25, Spalte 10 Zeile 47 bis 55). Dabei werden verschiedene Arten der Berührung durch den Benutzer („Gesten“) unterschieden und diesen jeweils unterschiedliche Funktionalitäten zugeordnet (Spalte 21 Zeile 25 ff.: „Point“, „Select“, „Pan“, „Spin“, „Pickup“, „Drop“).

Eine mögliche Anwendung geht von einem „Object Wheel“ aus, welches eine scrollbare Liste mit einer Vielzahl von Elementen auf dem Bildschirm darstellt, die durch Berührungen in Bewegung versetzt werden kann, bis ein gewünschtes Element auf dem Bildschirm erscheint; dieses kann dann z. B. ausgewählt werden (vgl. Figur 11 bis Figur 16a). Zum Auslösen der Scroll-Verschiebung der Anzeige dient die „Spin“-Geste (Spalte 23 Zeile 32 ff.): der Finger berührt das „Object Wheel“ [an beliebiger Stelle], und wenn der Finger parallel zur Richtung der möglichen Drehung bewegt wird, „folgt“ das „Object Wheel“ dem Finger, d. h. die Elemente der Liste werden über den Bildschirm „gerollt“ („scroll“). Je schneller der Finger sich bewegt, umso schneller dreht sich das Rad. Ferner ist an anderer Stelle beschrieben, dass sich die Drehbewegung des „Object Wheel“ mit der Zeit verlangsamt, so wie ein reales Rad durch Reibung abgebremst wird (Spalte 20 Zeile 56 bis Spalte 21 Zeile 5). Gemäß Spalte 21 Zeile 15 bis 17 kann das drehende Rad durch einfaches Berühren eines seiner Objekte jederzeit angehalten werden. Dabei wählt eine einfache Berührung eines Objektes („Point“-Geste, Spalte 21 Zeile 54 bis Spalte 22 Zeile 12) das Objekt aus (entspr. dem „select“ des Streitpatents); wenn aber die Berührung länger als eine bestimmte Mindestzeit andauert, wird die dem Objekt zugeordnete Funktion ausgelöst („Select“-Geste, siehe Spalte 22 Zeile 14 bis 36, insbes. Zeile 32 bis 34: „If the object is a button, then the method invoked performs a function associated with the button“ – d. h. „select“ wird hier anders verstanden als im Streitpatent, s. o. **I.**, Abschnitt **4.4.8**). Dabei dient die

Dauer der Berührung zur Unterscheidung zwischen „Point“ und „Select“ (Spalte 22 Zeile 26 ff.: „If the user continues to Point to the object for a predetermined minimum period of time, the object becomes Selected“).

b) Es gehörte zum Grundwissen des Fachmanns, dass bei der Auswertung einer Fingerberührung sinnvollerweise eine untere und eine obere Zeitgrenze zu berücksichtigen ist (Zeit-Bedingung „ $t_1 < \Delta t < t_2$ “).

So war es lange schon üblich, zu kurze Berührungen zu ignorieren (vgl. beispielhaft die Druckschrift **D7** (US 5 864 105 A) Spalte 3 Zeile 49 ff.: „For example, a debounce capability is provided to eliminate short, transient signals. A time delay (e.g., 0.5 second) is provided to ignore a first portion of a touch indicating signal to permit a certain amount of unintended touch to the touch pad 22.“). Ebenso ist klar, dass ein technisches System nicht „endlos“ auf das Ende einer Berührung warten darf (vgl. – ebenfalls beispielhaft – die Druckschrift **D7**, Spalte 3 Zeile 53 ff.: “Also, a touch indicating signal existing for an inordinate duration is ignored. Such an extended duration signal may result from an article being jammed against the touch pad 22 (e.g., an umbrella or flashlight stored next to the touch pad)“. Damit beschreibt die Schrift **D7** die Zeit-Bedingung „ $t_1 < \Delta t < t_2$ “.

c) In Bezug auf Anspruch 1 des Streitpatents findet sich in der Druckschrift **D1** ein Touch-Screen-Bild-Scrollsystem mit einem Bild-Anzeigeschirm (37) und einem Mikroprozessor (30) zur Verarbeitung interaktiver Eingangssignale und zur Steuerung der Anzeige, der, wie der Fachmann weiß, Timer-Mittel für eine Timer-Funktionalität aufweist. Gleiches gilt für eine Quelle für Scroll-Formatdaten, die zur Anzeige auf dem Anzeigeschirm (37) geeignet sind (siehe Figur 1b und zugehörige Beschreibung, Figur 9 bis 11 und Spalte 31 Zeile 35 bis 48 i. V. m. „Object Wheel“ Spalte 20 Zeile 26 bis 36 – Merkmale **1.1** bis **1.5**); wobei der Mikroprozessor Programmanweisungen ausführt zur Erfassung von Geschwindigkeit, Richtung und Zeitdauer eines Fingerberührungskontaktes mit dem Bildschirm (siehe z. B. Spalte 23 Zeile 50 / 51; Spalte 23 Zeile 5 bis 10, Zeile 43 / 44; Spalte 22 Zeile 26 bis 28 – Merkmale **1.6** und **1.7**).

d) Darüber hinaus ist der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II, basierend auf der Auslegung (s. o. I., Abschnitt 4.), auf folgende Maßnahmen gerichtet:

Merkmal	Voraussetzung	dann folgende Aktion:
1.8	responsive to duration of stationary finger touch, in period „ $t_1 < \text{duration} < t_2$ “ (any) motion of finger touch	display is moved in correspondence with movement of the finger touch („sticks to the finger“)
1.8.1	display moving „sticked to the finger“ (finger touch is “in motion”) + separation of finger	initiate scrolling displacement in direction of finger move and at sensed initial speed of finger
1.10	scrolling displacement + no touch	reducing the rate of scrolling at a predetermined rate until motion is terminated
1.9x	scrolling displacement + <u>stationary</u> finger touch	solely stop scroll (no select)
1.11 a	scrolling displacement + stationary finger touch duration $\rightarrow t_0$	stop scroll
1.11 b	scrolling displacement + end-of-scroll signal from data source	stop scroll
1.12 (ident. 1.8)	responsive to duration of stationary finger touch, in period „ $t_1 < \text{duration} < t_2$ “ (any) motion of finger touch	display is moved in correspondence with movement of the finger touch („sticks to the finger“)
1.12.1	display moving „sticked to the finger“, + no finger motion at the time of separation of finger	display will remain in the position it is at that time, without further motion; "waiting" status
1.13x	responsive to duration of stationary finger touch <u>on a</u>	an item touched is selected; selected item is highlighted

	<p><u>stationary data display,</u> duration < t₂ + no motion before separation of finger</p>	
--	--	--

e) Diese einzelnen Maßnahmen waren dem Fachmann bekannt:

– Die Zeitbedingung „t₁ < duration < t₂“ für die Berührdauer der Merkmale **1.8** und **1.12** war dem Fachmann vertraut, siehe oben **b)** und die Fundstellen in Druckschrift **D7**. Dies betrifft gleichermaßen die Zeitbedingung in Merkmal **1.13x**, wobei eine Unterscheidung zweier auszulösender Aktionen anhand der Berührdauer schon in Druckschrift **D1** vorgenommen wird (Unterscheidung zwischen der „Point“- und „Select“-Geste, siehe **D1** Spalte 22 Zeile 26 ff.).

– Das sog. „touch dragging“, also das Verschieben der Anzeige in Übereinstimmung mit der Bewegung des berührenden Fingers entsprechend dem zweiten Teil der Merkmale **1.8** und **1.12**, ist in **D1** nur „gegenläufig“ beschrieben („Pan“-Geste, siehe **D1** Spalte 23 Zeile 4 bis 13: „If a user places his finger on the background of Figure 4 and then slides the finger on the touch screen to the right, the view will correspondingly pan to the right by moving the background image of the Space and all the objects within the Space to the left.“). Das Streitpatent selbst verweist hierzu jedoch in Abs. [0006] auf die Druckschrift **D2** (EP 0 880 091 A); dort ist in Spalte 5 Zeile 24 bis 30 beschrieben, wie die dargestellte Liste 12 dem Finger 17 über die Oberfläche der Anzeige folgt. Das Gleiche lässt sich der Druckschrift **D3** („Computer Graphics“, 1984), Seite 198 linke Spalte Mitte entnehmen („The button follows the finger until the finger lifts off the screen“).

– Das Scrollen von Scroll-Formatdaten auf einem Touch Screen entsprechend den Merkmalen **1.8.1** und **1.10**, ausgelöst durch Fingerbewegung, wobei die Geschwindigkeit und Richtung einer Fingerberührung die anfängliche Scroll-Geschwindigkeit und -Richtung der Scroll-Verschiebung der Anzeige bestimmt, und wobei die Geschwindigkeit der Scroll-Verschiebung gemäß einer vorbestimmten Rate automatisch verringert wird, ist in der Druckschrift **D1** vorbeschrieben (s. o. **a)**:

„Object Wheel“). Alternativ verweist das Streitpatent selbst in Abs. [0008] dazu auf Druckschrift **D2**.

– Das Stoppen der Scroll-Verschiebung der Anzeige i. S. d. Merkmals **1.9x**, wenn während der Scroll-Verschiebung eine Fingerberührung, egal welcher Länge, erkannt wird, war aus der Druckschrift **D1** Spalte 21 Zeile 15 bis 17 vorbekannt. Alternativ verweist das Streitpatent selbst dazu in Abs. [0005] und in Abs. [0008] auf die Druckschrift **D2**.

– Auch das „Auswählen“ von Bildschirm-Objekten durch Berührung, wie es Teil von Merkmal **1.13x** ist, war dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents hinlänglich bekannt, siehe dazu die Schrift **D1** Spalte 21 Zeile 55 ff. („Point“-Geste). Die Entgegenhaltung **D1** beschreibt eine akustische Rückmeldung für den Erfolg (Spalte 22 Zeile 10 bis 12) – das beanspruchte „highlighting“ nach Merkmal **1.13x** stellt eine entsprechende optische Rückmeldung dar, die im gegebenen Kontext für den Fachmann nahe lag.

f) Nicht unmittelbar dem zitierten Stand der Technik entnehmen lässt sich die Lehre des Merkmals **1.12.1**, wonach nach einer Bewegung der Anzeige in Übereinstimmung mit der Bewegung der Fingerberührung (s. o. zu den Merkmalen **1.8** und **1.12**) der Bildschirm stehenbleibt und das System in einen „Warte“-Status zurückkehrt, wenn keine Fingerbewegung zu dem Zeitpunkt erfasst wird, an dem der Berührkontakt abbricht. Jedoch lässt sich dies beispielsweise aus der Lehre der Schrift **D1** zur „Spin“-Geste ableiten, wonach sich das Rad umso schneller dreht, je schneller der Finger über den Touch Screen bewegt wird (**D1** Spalte 23 Zeile 49 bis 53); denn dann wird ein stehengebliebener Finger (mit der Geschwindigkeit „Null“) zwangsläufig eine Scroll-Verschiebung mit der Geschwindigkeit „Null“, d. h. keine Scroll-Verschiebung erzeugen, und notwendigerweise „wartet“ dann die Fingerberührungserkennung auf nachfolgende Berührungen. Dasselbe lässt sich aus der Druckschrift **D2** ableiten (siehe dort z. B. den Anspruch 3 „(...) to scroll at a rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment before it was removed“).

g) Ebenfalls dem vorliegenden Stand der Technik nicht entnehmen lässt sich eine Beendigung der Scroll-Verschiebung durch ein „Scroll-Ende-Signal“ i. S. v. Merkmal **1.11 b**, welches gemäß Streitpatent Abs. [0021] das Ende der scrollbaren Daten anzeigen soll – d. h. anspruchsgemäß soll die durchlaufende Anzeige der Liste stehenbleiben, wenn das Ende der Liste erreicht ist. Gemäß **D1** würde das „Object Wheel“ sich weiterdrehen, d. h. nach dem letzten Objekt der scrollbaren Liste wieder das erste Objekt vom Anfang der Liste anzeigen (vgl. **D1** Spalte 21 Zeile 12 bis 14 „Like a real wheel (...) and never stop in between object choices“). Allerdings trägt dieser Unterschied nicht zur Lösung eines technischen Problems bei, sondern betrifft eine andere Art der Wiedergabe von Informationen („Anhalten“ beim letzten Objekt der Liste, anstatt „Weiterdrehen“ mit Anfangs-Objekten); derartige Maßnahmen sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (vgl. GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz c); BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom*; BGH GRUR 2020, 599 – *Rotierendes Menü*).

h) Die Beklagte hat vorgetragen, eine Einbeziehung des derzeitigen Zustands der Anzeige (d. h. ob das Display in Bewegung ist oder stillsteht) als Parameter für die auszulösenden Funktionen, so wie es Merkmal **1.13x** fordert, sei dem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Auch werde im Stand der Technik die Frage, ob der Finger beim Lösen des Berührkontakts sich bewege oder nicht (Merkmal **1.12.1**), nicht ausgewertet.

Dem folgt der Senat nicht. Die Frage, ob das Display in Bewegung ist oder stillsteht, mag zwar in den zitierten Dokumenten bei der Beschreibung der dortigen Berührungsfunktionen nicht ausdrücklich gestellt sein. Trotzdem ist klar, dass eine Berührung des Bildschirms auch im Stand der Technik nur dann als Befehl zum Anhalten der Scroll-Verschiebung interpretiert wird, wenn das Display in Bewegung ist (vgl. etwa **D1** Spalte 21 Zeile 15 bis 17 „A user can stop a spinning object wheel at any time by Pointing to a moving object on the object wheel while the object wheel is spinning“).

Auch eine Auswertung, ob der Finger beim Lösen des Berührungskontakts in Bewegung ist oder nicht, ergibt sich bei genauer Betrachtung aus dem Stand der Technik – siehe z. B. die in Druckschrift **D2** Anspruch 3 formulierte Bedingung: „to scroll at a rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment before it was removed“ (wobei „keine Bewegung des Fingers“ dann auch „kein Scrollen der Anzeige“ zur Folge hat).

Hierbei ist zudem zu berücksichtigen, dass nach dem Verständnis des Senats eine echte Messung der Geschwindigkeit des Fingers zu einem bestimmten Zeitpunkt mit herkömmlichen Touch-Screens gar nicht möglich ist: üblicherweise wird das Teilsystem, welches die Berührung erfasst, aus der Ortsveränderung der Berührung die Geschwindigkeit ableiten. Wenn aber die Geschwindigkeit aus mehreren aufeinanderfolgenden Messwerten berechnet wird, kann sich nicht exakt die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Ablösens des Fingers ergeben, sondern nur eine „mittlere“ Geschwindigkeit während des Messintervalls. Damit unterscheidet sich die Bedingung des Streitpatents „finger motion at the time when the finger contact with the display screen is broken“ nicht mehr von einer allgemeinen Berücksichtigung der Fingergeschwindigkeit.

i) Schließlich hat die Beklagte im Hinblick darauf, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keine „rückschauende Betrachtungsweise“ eingenommen werden dürfe, noch auf Folgendes hingewiesen.

Zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, dem 28. Dezember 2001, seien berührungsempfindliche Bildschirme als solche bereits seit nahezu 40 Jahren bekannt und seit fast 20 Jahren in Computern genutzt gewesen. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung sei somit etwa sechs Jahre vor der Einführung des ersten Apple iPhone und etwa sieben Jahre vor der Einführung des ersten Android-Smartphones getätigt worden. Im Prioritätsjahr des Streitpatents sei eines der erfolgreichsten Mobiltelefone, das Nokia 6210, wie zu dieser Zeit üblich mit einem kleinen Bildschirm und einer dazugehörigen Tastatur ausgestattet gewesen. Die Mobiltelefone seien hierbei über die Tastatur bedient worden, wobei in dem Fall, in dem der Text zu lang war, um als Ganzes auf dem Bildschirm gezeigt

zu werden, die „Hoch“- und „Runter“- Pfeiltasten der Tastatur verwendet worden seien. Dieser Stand sei der zutreffende Ausgangspunkt für die Bewertung der Patentierbarkeit, nicht der Blick auf die heutzutage omnipräsenten Smartphones.

Zwar ist dieser Hinweis grundsätzlich berechtigt. Das Streitpatent befasst sich allerdings weder mit Smartphones noch mit anderen tragbaren Mobilgeräten – die Beschreibung erwähnt Mobilgeräte oder eine besondere Eignung dafür an keiner Stelle. Vielmehr ist der Figur 2 des Streitpatents deutlich ein Desktop-PC mit separater Tastatur und einem vom Rechner getrennt angeordneten Touch Screen 10 zu entnehmen. Der maßgebliche Durchschnittsfachmann war mit den Bedienmöglichkeiten von berührungsempfindlichen Bildschirmen „an sich“ im Jahr 2001 bereits seit längerem vertraut. Die Möglichkeiten der Berühr-Technik für Benutzeroberflächen wurden in den 80iger Jahren erdacht (vgl. etwa die Druckschrift **D3** aus dem Jahre 1984) und in der ersten Hälfte der 90iger Jahre weiterentwickelt (vgl. die Aussagen zum Video **NK9a**, die 1994 veröffentlichte Druckschrift **D1** und die 1998 veröffentlichte Druckschrift **D2**). Dass sich erst Jahre später – und zwar nach dem Prioritätstag des Streitpatents – eine besondere Eignung für Mobiltelefone herausstellte, ist weder die Leistung des Streitpatents noch Maßstab für seine Beurteilung in technischer Hinsicht.

2.2 Der Argumentation der Beschwerdekammer des EPA, mit welcher das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit begründet wurde (siehe Anlage **NK5**, insbesondere Seite 14 bis 18) stützt sich wesentlich darauf, dass der Parameter der Berührungsdauer in Form von verschiedenen Zeitintervallen einen weiteren Freiheitsgrad bei der Gestaltung einer gestengesteuerten Mensch-Maschine-Schnittstelle darstelle. Damit könnten die erfassten stationären Berührungen leicht klassifiziert werden als kurze ($\Delta t < t_1$), lange ($t_1 < \Delta t < t_2$) und noch längere ($\Delta t > t_2$) Berührungen, wodurch der Gesten-Funktions-Mapping-Raum in der Größenordnung von drei erweitert werde (**NK5** Seite 15 Mitte: „extending the resulting gesture-to-function space (...) by the order of three“).

Dieser Argumentation zur Erweiterung der Zuordnungen von Berührungen zu Funktionen „in der Größenordnung von drei“ folgt der Senat nicht. Denn das

Streitpatent sieht für so definierte „kurze“ Berührungen ($\Delta t < t_1$) keine Zuordnung einer Funktion vor – sie werden vielmehr als „Fehlbedienung“ oder als basierend auf einem Störsignal verstanden und ignoriert (siehe die einzige Fundstelle zur „zweiten Mindestzeit“ t_1 im Streitpatent Abs. [0031] und oben I., Abschnitt 4.2 letzter Absatz). Da somit keine Zuordnung einer Funktion vorgesehen ist, wird der Gesten-Funktions-Mapping-Raum dadurch auch nicht erweitert.

Davon abgesehen gehörte sowohl das Ignorieren zu kurzer Berührungen als auch das Zuordnen mehrerer Funktionen abhängig von der Berührdauer zum Grundwissen des hier zuständigen Durchschnittsfachmanns (s. o. 2.1 b)) und kann deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

2.3 Vom Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch konkrete Vorgaben, „welche“ Berührung unter „welchen“ Voraussetzungen „welche“ Bedienfunktion auslöst – d. h. die Zuordnung von messbaren Parametern (Dauer der Fingerberührung, Richtung, Geschwindigkeit) und Systemzuständen („Anzeige scrollt gerade“ oder nicht) zu gewünschten Systemfunktionen (Steuerung der Scroll-Verschiebung, Auswahl eines dargestellten Elements). Die Lehre des Streitpatents verknüpft an sich bekannte Funktionen so zu einem „Bedien-Konzept“, das sich für den Patentanspruch 1 in der obigen Tabelle manifestiert (s. o. 2.1 d)).

Von einer reinen Menü-Struktur unterscheidet sich diese Lehre dadurch, dass sie die Menü-Befehle bestimmten Berühr-Abläufen zuordnet. Die Unterscheidbarkeit der Berühr-Befehle z. B. abhängig von der Dauer - oder durch Auswertung von Geschwindigkeit und Richtung der Berührung - umfasst fraglos einzelne technische Aspekte. Die technischen Möglichkeiten der Erfassung der Fingerberührung und der Auslösung von Bedienfunktionen waren im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents allerdings, wie ausgeführt, bereits bekannt.

2.4 Das beanspruchte Bedien-Konzept als solches stellt jedoch keine „technische Problemlösung“ dar und ist deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Die Frage, welche Kombinationen von Berührungsfunktionen und dadurch auszulösenden Bedienfunktionen sich für mögliche Benutzer als „intuitiv“ erweisen, eine Bedienung „auf natürliche Weise“ erlauben und als „schnelle, bequeme und natürlich wirkende Vorgehensweise“ angesehen werden (vgl. Streitpatent Abs. [0019], [0022], [0025], [0041]), ist nichttechnischer Art. So beschreibt das Streitpatent beispielsweise in Abs. [0037] eine bestimmte Bedienmöglichkeit, nämlich die Unterscheidung von „stop scrolling“ und „select“ anhand der Berührdauer. Weil diese Unterscheidung aber eine Quelle möglicher Fehlbedienungen sein könnte, schlägt das Streitpatent als eine Alternative vor, auf die Unterscheidung zu verzichten und jegliche Berührung, egal welcher Dauer, nur als Befehl zum Stoppen der Scroll-Verschiebung („act solely as a \"stop motion\"-signal“) zu interpretieren. Damit werden zwei an sich unterschiedliche Lehren zur Bedienung als gleichwertig nebeneinandergestellt.

Zur Bewertung derartiger Bedienkombinationen als „intuitiv“ berufen wäre beispielsweise eine Person, die Benutzerwünsche und Bedienmöglichkeiten sammelt, z. B. in einem „usability lab“ Benutzer beobachtet und die beobachteten Bedienkombinationen bewertet, jedoch nicht der technische Fachmann. Die Schaffung einer neuen Menüstruktur erfordert für sich genommen keine „technischen“ Überlegungen. Als „nichttechnische Vorgaben für den technischen Fachmann“ sind derartige Überlegungen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (vgl. hierzu BGH GRUR 2011,125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Tz. 31).

Der Senat sieht die patentgemäße Zuordnung von Berühr-Bedingungen zu Bedienfunktionen, also das o.g. Bedien-Konzept, nicht anders als das bekannte Menü-Konzept üblicher PC-Programme, bei welchem bestimmten Ordnungsbegriffen wie „Datei“, „Bearbeiten“, „Ansicht“ untergeordnete Menüpunkte (z.B. bei „Datei“: „Speichern unter“ usw.) zugeordnet sind. Hier hätte jetzt ein „Erfinder“ auf die Idee kommen können, andere Ordnungsschemata zu verwenden, weil sie seiner Meinung nach ergonomischer und intuitiv seien (vielleicht ein Oberbegriff „Ändern“ und darunter: „Seitenlayout“, „Sprache“ (...) o. ä.). Die Schaffung einer solchen neuen Menüstruktur allein würde jedoch keine „technischen“ Überlegungen

erfordern. Das Streitpatent unterscheidet sich davon dadurch, dass es die Menü-Befehle bestimmten Berühr-Abläufen zuordnet. Die Unterscheidbarkeit der Berühr-Befehle, z. B. abhängig von der Dauer oder durch Auswertung von Geschwindigkeit und Richtung der Berührung, umfasst fraglos technische Aspekte, die aber unbekannt waren. Die spezielle Zuordnung, „welche“ Berühr-Abläufe „welche“ Menü-Befehle auslösen, stellt hingegen keine technische Problemlösung mehr dar.

Wenn aber das gegebene Bedienkonzept als Anleitung, welche Berührung unter welchen Voraussetzungen welche Bedienfunktion auslösen soll, keine „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ nutzt, somit auch keine „Bereicherung der Technik“ darstellt (BGH GRUR 2002, 143 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*; BGH GRUR 2004, 667 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*) und deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist, dann geht die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht über den Stand der Technik hinaus.

2.5 Die Beklagte wendet ein, die unabhängigen Patentansprüche lösten in ihrer Gesamtheit die technische Aufgabe, die Bediensicherheit des zugrundeliegenden Systems zu erhöhen. Deshalb dürften einzelne Merkmale nicht von der Berücksichtigung ausgeschlossen werden.

Nach ständiger Rechtsprechung sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit jedoch „nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen“ (vgl. BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b)).

Ein konkretes technisches Problem kann hier darin erkannt werden, unterscheidbare Berührungen so zu definieren, dass sie mit einem entsprechenden technischen System als unterschiedlich erkannt werden können (im Streitpatent konkret gelöst durch Erfassung von Richtung, Geschwindigkeit und Dauer einer Berührung). Dies war allerdings unbekannt (s. o.). Die darüberhinausgehende Zuordnung der unterschiedlichen Berührungen zu Bedien-Funktionen liefert hingegen, wie ausgeführt, zu einer technischen Problemlösung keinen Beitrag.

Von einer „Erhöhung der Bediensicherheit“ ist im Streitpatent allenfalls an einer einzigen Stelle die Rede: gemäß Abs. [0037] („this would protect against the possibility of unintended "selections" resulting from inadvertently long touches that were intended only to "stop" the scrolling“) könnte dem Merkmal **1.9** bzw. **8.5** ein solcher Gedanke zugrunde liegen. Die merkmalsgemäße Lösung, eben keine Unterscheidung der Druckdauer vorzusehen, entspricht dann aber dem Vorbekannten (siehe z. B. **D1** Spalte 21 Zeile 15 bis 17 „A user can stop a spinning object wheel at any time by Pointing to a moving object on the object wheel while the object wheel is spinning“). Selbst wenn man - entgegen der durch den Senat vertretenen Auffassung - insoweit eine technische Problemstellung anerkennen wollte, ist die angebotene Lösung daher nicht erfinderisch.

Darüber hinaus macht das Streitpatent keine Ausführungen zu einer Erhöhung der Bediensicherheit. Vorteile, die das eigentliche Wesen der Erfindung ausmachen sollen, müssten jedoch, wenn sie patentbegründend sein sollen, in der Patentschrift offenbart sein (vgl. BGH GRUR 1960, 542 – *Flugzeugbetankung I*), woran es im vorliegenden Fall fehlt.

2.6 Selbst wenn man dem beanspruchten Bedienkonzept einen technischen Gehalt zuerkennen würde, beruht der Gegenstand von Patentanspruch 1 gleichwohl nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Denn bei dem streitpatentgemäßen Konzept zur Zuordnung bestimmter Fingerberührungen zu Bedienfunktionen handelt es sich um Maßnahmen, die letztlich in das Belieben des Fachmanns gestellt sind.

Es wird Gebrauch gemacht von bekannten Parametern und Funktionen, die der Fachmann je nach Zweckmäßigkeit einsetzen wird. Sofern eine technische Lösung (wie hier eine bestimmte messtechnisch erfassbare Berührfunktion) als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns gehört, „kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv

zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen“ (siehe BGH GRUR 2014, 647 – *Farbversorgungssystem*; bestätigt auch durch BGH GRUR 2018, 509 – *Spinfrequenz*, BGH GRUR 2018, 716 – *Kinderbett*).

So liegt der Fall hier, weil die verschiedenen an sich bekannten Berührungsfunktionen vom Fachmann wie ein „Baukasten“ verstanden werden, aus dem er sich je nach Wunsch bedienen kann. Bei der Verwirklichung der Zuordnung bestimmter Fingerberührungen zu Bedienfunktionen hat es sich daher aus Sicht des Fachmanns insgesamt um Routinearbeit gehandelt, ohne dass die Beklagte aufzuzeigen vermochte, welche besonderen technischen Vorteile gerade mit der beanspruchten Kombination von Berührungsfunktionen verbunden sind. Auch bei einer Betrachtung aus diesem Blickwinkel beruht das beanspruchte Konzept nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3. Für die Lehre des Patentanspruchs 8 gemäß Hilfsantrag II gilt nichts Anderes. Denn sie unterscheidet sich nach der vorgenommenen Auslegung von der Lehre des Patentanspruchs 1 hauptsächlich noch durch das Fehlen des Merkmalsbestandteils „stationär“ bei der Fingerberührung in Merkmal **8.4**. Doch dies hat auf die oben ausgeführte Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keinen Einfluss.

4. Auch in den Fassungen der **Hilfsanträge IIa, IIb und IIc** ist das Streitpatent nicht bestandsfähig. Gegenüber der Fassung nach Hilfsantrag II enthalten diese Hilfsanträge unveränderte unabhängige Patentansprüche.

V.

Keine der Fassungen des Streitpatents nach einem der weiteren Hilfsanträge kann günstiger beurteilt werden, weil der jeweilige Gegenstand des unabhängigen

System-Anspruchs und / oder des unabhängigen Verfahrensanspruchs zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).

1. In der Fassung nach **Hilfsantrag VI** hat das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand.

Die Fassung nach Hilfsantrag VI unterscheidet sich von der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag II lediglich durch folgende markierte Ergänzung in Merkmal **8.4** des Verfahrensanspruchs 8:

8.4x “if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40), moving said display in correspondence with movement of the finger touch”.

Die Klägerin macht insoweit geltend, weil nunmehr eine „stationäre“ Fingerberührung von Bewegung „begleitet“ werden solle, sei nicht eindeutig, ob nur die Dauer der stationären Fingerberührung gemessen werde und diese als Steuerparameter in die Gestensteuerung einfließen solle, oder auch die Dauer der bewegten Fingerberührung.

Es ist einzuräumen, dass die Formulierung Raum für Missverständnisse lässt. Die Beschreibung ist hier deutlicher: gemäß Abs. [0032] soll innerhalb eines Zeitraums zwischen der ersten und der zweiten Mindestzeit überprüft werden, ob der Finger sich bewegt („if step 100 senses motion in association with the finger touch on the screen, during the finite period between the first predetermined time and the second, then (...)“). In diesem Sinne legt der Senat die Formulierung des Merkmals **8.4x** daher aus.

Auch nach Einschränkung auf eine „stationäre“ Fingerberührung bleibt das Merkmal jedoch Bestandteil des beschriebenen Bedienkonzepts, welches als

„nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“ bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (s. o. **IV.**, Abschnitt **2.4**).

Wie ausgeführt, handelt es sich zudem um eine ins Belieben des Fachmanns gestellte Maßnahme, mit welcher sich eine Erfindungshöhe des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag VI nicht begründen lässt (s. o. **IV.**, Abschnitt **2.6**).

2. In den Fassungen nach Maßgabe der **Hilfsanträge VIa und VIb** wurde (allein) der unabhängige Verfahrensanspruch jeweils durch das Merkmal **8.4x** so abgeändert wie oben für den Hilfsantrag VI dargestellt. Zu den Ausführungen unter 1. ergeben sich dadurch keine Änderungen.

3. Auch die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 bzw. 2 in ihren Fassungen nach Maßgabe der **Hilfsanträge III, IIIa, IIIb und IIIc** beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1 Die Fassung nach Hilfsantrag III geht von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag II aus, wobei an den dortigen Systemanspruch, den Patentanspruch 1 mit den Merkmalen **1.9x** und **1.13x**, der erteilte Unteranspruch 2 als Merkmal **1.14**, und an den Verfahrensanspruch, Patentanspruch 7 mit den Merkmalen **8.5x** und **8.9x**, der erteilte Unteranspruch 10 als Merkmal **8.10** angehängt wird:

1.14 “wherein said scrolling motion program instructions further comprise instructions to move a touch-selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of said finger touch, in response to motion following a touch having a stationary duration greater than said second preset minimum time.”;

8.10 “wherein said method comprises the further step (103) of sensing a stationary finger touch on said screen having a duration greater than said second preset minimum time and then moving a touch-

selected item relative to the stationary display in correspondence with movement of the finger touch.”.

Auf diese Weise kommt die Lehre hinzu, dass bei „stationärem Bildschirm“ dann, wenn die stationäre Berührdauer nicht (länger als die erste, aber) kürzer als die „zweite voreingestellte Mindestzeit“ ist (wie es die Merkmale **1.8 / 1.12** bzw. **8.4 / 8.8** fordern), sondern länger andauert und dadurch außerhalb der Bedingung der genannten Merkmale liegt, eine andere Bedienfunktion ausgelöst wird, nämlich ein „touch dragging“, d. h. ein dem Finger folgendes Verschieben nur für das zuvor ausgewählte Element (nicht für den ganzen Bildschirm) (vgl. Streitpatent Abs. [0030] – „stick to the finger“).

3.2 Die Lehre dieser zusätzlichen Merkmale rechtfertigt keine andere Beurteilung. Sowohl das „touch dragging“ (vgl. oben **IV.**, Abschnitt **2.1 e**), zweiter Spiegelstrich) als auch das Auslösen unterschiedlicher Bedienfunktionen abhängig von der Berührdauer (vgl. oben **IV.**, Abschnitt **2.1 e**), erster Spiegelstrich, oder die Verweise in Abs. [0012] und Abs. [0014] des Streitpatents) waren, wie ausgeführt, vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt.

Durch die genannten zusätzlichen Funktionen wird das Bedienkonzept des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag II um eine weitere - für sich bekannte - Bedienmöglichkeit erweitert, ohne dass „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ zugrunde liegen. Auch das erweiterte Bedienkonzept stellt eine „nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“ dar, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (s. o. **IV.**, Abschnitt **2.4**). Unabhängig davon handelt es sich zudem um in das Belieben des Fachmanns gestellte Maßnahmen, mit welchen sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen lässt (s. o. **IV.**, Abschnitt **2.6**).

3.3 Nachdem die Hilfsanträge IIIa, IIIb und IIIc auf gegenüber dem Hilfsantrag III unveränderte Patentansprüche 1 und / oder 7 gerichtet sind, ist das Streitpatent in keiner dieser Fassungen patentfähig.

4. Gleiches gilt für die Beurteilung des Streitpatents in einer der Fassungen der **Hilfsanträge VII, VIIa und VIIb**.

4.1 Die Fassung nach Hilfsantrag VII unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag III lediglich durch folgende, bereits aus dem Hilfsantrag VI bekannte Ergänzung in Merkmal **8.4** des Verfahrensanspruchs 7:

8.4x “if the sensed duration of a stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40) moving said display in correspondence with movement of the finger touch”.

Hierfür gilt das oben in Abschnitt 1. für den Hilfsantrag VI Ausgeführte: Auch nach Einschränkung auf eine „stationäre“ Fingerberührung bleibt das Merkmal Bestandteil des angesprochenen Bedienkonzepts, welches als „nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“ bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist; zudem handelt es sich auch um eine ins Belieben des Fachmanns gestellte Maßnahme, mit welcher sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen lässt.

4.2 Dies betrifft in gleicher Weise die Fassungen des Streitpatents nach Maßgabe der Hilfsanträge VIIa und VIIb, bei denen der unabhängige Verfahrensanspruch jeweils durch das Merkmal **8.4x** abgeändert wurde wie oben für die Hilfsanträge VI und VII dargestellt.

5. Die jeweiligen Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 bzw. 2 in den Fassungen des Streitpatents nach Maßgabe der **Hilfsanträge IV, IVa, IVb und IVc** beruhen ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

5.1 Hilfsantrag IV geht von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag III aus, wobei beim dortigen Systemanspruch, Patentanspruch 1 umfassend die geänderten

Merkmale **1.9x** und **1.13x** und das Merkmal **1.14**, drei weitere Merkmale sowie beim Verfahrensanspruch, Patentanspruch 7 umfassend die geänderten Merkmale **8.5x** und **8.9x** und das Merkmal **8.10**, zwei weitere Merkmale folgendermaßen ergänzt wurden:

- 1.8.1x** “and, following a separation of said finger touch from said screen (40) and, if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, the~~re~~ scroll format display on said display screen (40) is caused to begin to scroll in said sensed direction and at said sensed initial speed;”
- 1.10x** “time decay program instructions associated with said microprocessor (42) for, during scrolling displacement, reducing the rate of scrolling displacement on said display screen (40) at a predetermined rate until motion is terminated;”
- 1.11x** “stopping motion program instructions associated with said microprocessor (42) for, during scrolling displacement, terminating scrolling displacement of the image on said display screen (40) upon first occurrence of any signal in the group of signals comprising: (...)”
- 8.4.1x** “and – following separation of said finger touch from said display screen (40), if the finger is in motion at the time when the finger contact with the display screen (40) is broken, – initiating (104) scrolling motion of said scrollable data on said display screen (40) in said sensed direction and at said sensed speed;”
- 8.6x** “slowing (106), during scrolling displacement, the speed of said scrolling motion from the initiated speed thereof, at a predetermined rate; and (...)”.

5.2 Diese scheinbaren Beschränkungen der beanspruchten Lehre ändern jedoch nichts an der Beurteilung als „für den Fachmann naheliegend“.

Die Ergänzungen gemäß den Merkmalen **1.10x**, **1.11x** und **8.6x** „during scrolling displacement“ können allenfalls als (unnötige) Klarstellungen verstanden werden, da sie sich auf Situationen beziehen, die offensichtlich bereits von einem scrollenden Bildschirm ausgehen. Sie ändern an der beanspruchten Lehre nichts.

Die Ergänzungen in den Merkmalen **1.8.1x** und **8.4.1x** beziehen die Überprüfung, ob der Finger zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fingerkontakt mit dem Bildschirm abbricht, in Bewegung ist (wie sie von den Merkmalen **1.12.1** bzw. **8.8.1** bekannt ist), ausdrücklich auch auf das Auslösen des Scroll-Vorgangs.

Wie ausgeführt (s. o. **IV.**, Abschnitt **2.1 h**), letzter Absatz), ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zur bekannten Erfassung der Finger-Geschwindigkeit zum Auslösen der Scroll-Verschiebung. Für sich betrachtet stellt die Ergänzung keine technische Besonderheit dar (vgl. die Druckschrift **D2** Anspruch 3 „to scroll at a rate measured for a vertical speed of said pointing means (17) at the last moment before it was removed“). Entsprechend der Beurteilung des zugrundeliegenden Hilfsantrags III stellt das Streitpatent auch in seiner Fassung nach Hilfsantrag IV lediglich bekannte Maßnahmen in einem Gesamt-Konzept zusammen (s. o. **IV.**, Abschnitte **2.4** und **2.6**). Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann damit nicht begründet werden.

5.3 Weil die Hilfsanträge IVa, IVb und IVc auf gegenüber dem Hilfsantrag IV unveränderte Patentansprüche 1 und / oder 7 gerichtet sind, ist das Streitpatent in keiner dieser Fassungen patentfähig.

6. Die Fassungen des Streitpatents nach Maßgabe der **Hilfsanträge V, Va und Vb** sind nicht anders als die Fassung nach Hilfsantrag IV zu beurteilen.

6.1 Die Fassung nach Hilfsantrag V unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag IV lediglich durch folgende Ergänzung in Merkmal **8.4** des Verfahrensanspruchs, des Patentanspruchs 7:

8.4y “if the sensed duration of said stationary finger touch contact time is greater than a first preset minimum time and less than a second preset minimum time and is accompanied by motion along the surface of the display screen (40) moving said display in correspondence with movement of the finger touch”.

6.2 Zwar ist die so beanspruchte Lehre nicht aus sich heraus verständlich, weil es im Patentanspruch 7 keinen vorherigen Bezugspunkt für „said stationary finger touch“ gibt. Der Senat legt die Änderung wie bei den Hilfsanträgen VI und VII im Sinne von „a stationary finger touch“ anstelle von „said stationary finger touch“ aus.

6.3 Es ergibt sich das bereits oben in Abschnitt **1.** für den Hilfsantrag VI und in Abschnitt **3.** für den Hilfsantrag VII Festgestellte: Auch nach Einschränkung auf eine „stationäre“ Fingerberührung bleibt das Merkmal Bestandteil des angesprochenen Bedienkonzepts, welches als „nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“ bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist. Zudem handelt es sich um eine ins Belieben des Fachmanns gestellte Maßnahme, mit welcher sich die erforderliche Erfindungshöhe des Streitpatents nicht begründen lässt.

6.4 Gleiches gilt für das Streitpatent in den Fassungen nach Maßgabe der Hilfsanträge Va und Vb mit entsprechender Änderung des unabhängigen Verfahrensanspruchs jeweils durch das Merkmal **8.4y**. In keiner dieser Fassungen hat das Streitpatent somit Bestand.

VI.

Mithin haben weder der unabhängige Systemanspruch noch der unabhängige Verfahrensanspruch des Streitpatents in einer der von der Beklagten beantragten Fassungen Bestand. Da die Hilfsanträge im Sinne geschlossener Anspruchssätze zu verstehen sind, sind die Unteransprüche in der erteilten Fassung bzw. in den Fassungen der Hilfsanträge von Amts wegen nicht auf patentfähige Inhalte zu prüfen. Das Streitpatent ist vielmehr insgesamt für nichtig zu erklären.

VII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Püschel

Baumgardt

Dr. Schnurr

Dr. Forkel

Hoffmann