



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
19. April 2018

...

2 Ni 34/16 (EP)
verbunden mit
2 Ni 35/16 (EP)
2 Ni 36/16 (EP)
und
2 Ni 37/16 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 755 536

(DE 696 23 704)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 19. April 2018 unter Mitwirkung der Richterin Hartlieb als Vorsitzende sowie der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Forkel, Dipl.-Ing. Hoffmann und Dr. Himmelmann

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 0 755 536 B1 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Januar 1996 angemeldeten und am 18. September 2002 veröffentlichten Patents EP 0 755 536 B1 (im Folgenden: Streitpatent) mit der Bezeichnung „A PORTABLE DATA PROCESSING APPARATUS PROVIDED WITH A SCREEN AND A GRAVITATION-CONTROLLED SENSOR FOR SCREEN ORIENTATION“ (deutsch: Tragbare Datenverarbeitungsvorrichtung mit einem Schirm und einem schwerkraftgesteuerten Fühler zur Schirmorientierung), das auf die internationale Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 96 / 25 702 A1 zurückgeht und für das die Priorität der EP-Patentanmeldung EP 95 / 200 338 vom 13. Februar 1995 in Anspruch genommen wird. Das Streitpatent ist am 26. Januar 2016 durch Zeitablauf erloschen. Das in der

Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 696 23 704.0 geführt.

Mit ihren Klagen begehren die Klägerinnen 1 und 2 jeweils die Nichtigklärung des Patentanspruchs 1 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 des deutschen Teils des europäischen Patents. Die Klägerin 3 begehrt mit ihrer Klage die Nichtigklärung des deutschen Teils des europäischen Patents in vollem Umfang. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin 4 die Nichtigklärung im Umfang der Patentansprüche 1, 2 bis 4 und 6 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 des deutschen Teils des europäischen Patents.

Das Streitpatent umfasst 10 Patentansprüche, den selbständigen Anspruch 1 und die auf den Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10. Der erteilte, jedoch von der Beklagten nicht mehr verteidigte Anspruch 1 lautet in der englischen Fassung gemäß EP 0 755 536 B1:

1. A portable apparatus having data processing means (22) and integrated screen means (24) for displaying one or more graphical or other objects presented by said data processing means, said screen means having gravitation-controlled sensor means (34,36,38,40) feeding said data processing means for measuring a spatial orientation of said screen means, **characterized in that** said data processing means have programmed calculating means for under control of a predetermined range of spatial orientations imparting a non-stationary motion pattern to a predetermined selection among said objects.

In der deutschen Übersetzung der DE 696 23 704 T2 lautet der Anspruch 1:

1. Tragbares Gerät mit Datenverarbeitungsmitteln (22) und integrierten Bildschirmmitteln (24) zum Wiedergeben eines oder meh-

rerer graphischer oder anderer, von dem genannten Datenverarbeitungsmittel angebotener Objekte,
wobei die genannten Bildschirmmittel gravitationsgesteuerte Sensormittel (34, 36, 38, 40) aufweisen, die die genannten Datenverarbeitungsmittel speisen, um eine räumliche Orientierung der genannten Bildschirmmittel zu messen,
dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Datenverarbeitungsmittel programmierte Rechenmittel haben, um unter Steuerung eines zuvor bestimmten Bereiches räumlicher Orientierungen einer zuvor bestimmten Auswahl aus den genannten Objekten ein nicht stationäres Bewegungsmuster zu verleihen.

Wegen des Wortlautes der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10 wird auf die Patentschrift EP 0 755 536 B1 verwiesen.

Die Beklagte verteidigt ihr Streitpatent beschränkt mit einem Hauptantrag und hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 und 2.

Der Anspruch 1 **nach Hauptantrag** vom 23. Februar 2018, hier mit der von der Beklagten vorgenommenen Gliederung versehen, hat in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut:

M1a 1. A portable apparatus having data processing means (22) and integrated screen means (24) for displaying one or more graphical or other objects presented by said data processing means,

M1b.1 said screen means (24) having gravitation-controlled sensor means (34, 36, 38, 40) feeding said data processing means for measuring a spatial orientation of said screen means (24),

M1b.2 wherein measuring the spatial orientation includes measuring a change in inclination angle,

M1c wherein said data processing means (22) have programmed calculating means for under control of a predetermined range of spatial orientations imparting a non-stationary motion pattern to a predetermined selection among said objects,

M1d wherein said non-stationary motion pattern is nonuniform in time under control of a static orientation.

Hinsichtlich der auf diesen Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 9 wird auf die Akte verwiesen.

In der deutschen Übersetzung lautet dieser Patentanspruch 1:

M1a 1. Tragbares Gerät mit Datenverarbeitungsmitteln (22) und integrierten Bildschirmmitteln (24) zum Wiedergeben eines oder mehrerer graphischer oder anderer, von dem genannten Datenverarbeitungsmittel angebotener Objekte,

M1b.1 wobei die genannten Bildschirmmittel (24) gravitationsgesteuerte Sensormittel (34, 36, 38, 40) aufweisen, die die genannten Datenverarbeitungsmittel speisen, um eine räumliche Orientierung der genannten Bildschirmmittel zu messen,

M1b.2 wobei Messen der räumlichen Orientierung der genannten Bildschirmmittel (24) das Messen einer Veränderung des Neigungswinkels umfasst,

M1c wobei die genannten Datenverarbeitungsmittel programmierte Rechenmittel haben, um unter Steuerung eines zuvor bestimmten Bereiches räumli-

cher Orientierungen einer zuvor bestimmten Auswahl aus den genannten Objekten ein nicht stationäres Bewegungsmuster zu verleihen,

M1d wobei das genannte nicht-stationäre Bewegungsmuster unter der Steuerung einer statischen Orientierung zeitlich nicht gleichmäßig ist.

In der Fassung des **Hilfsantrags I** vom 23. Februar 2018 lautet der Patentanspruch 1, mit markierten Änderungen gegenüber dem Hauptantrag (bezüglich der übrigen Ansprüche wird auf die Akte verwiesen):

M1a 1. A portable apparatus having data processing means (22) and integrated screen means (24) for displaying one or more graphical or other objects presented by said data processing means,

M1b.1 said screen means (24) having gravitation-controlled sensor means (34, 36, 38, 40) feeding said data processing means for measuring a spatial orientation of said screen means (24),

M1b.2 wherein measuring the spatial orientation includes measuring a change in inclination angle,

M1c wherein said data processing means (22) have programmed calculating means for under control of a predetermined range of spatial orientations imparting a non-stationary motion pattern to a predetermined selection among said objects,

M1d' wherein the non-stationary motion of said objects resulting from said non-stationary motion pattern is non-uniform in time under control of a static orientation.

In der Fassung des **Hilfsantrags II** vom 23. Februar 2018 lautet der Patentanspruch 1, mit markierten Änderungen gegenüber dem Hauptantrag (bezüglich der übrigen Ansprüche wird auf die Akte verwiesen):

- M1a** 1. A portable apparatus having data processing means (22) and integrated screen means (24) for displaying one or more graphical or other objects presented by said data processing means,
- M1b.1** said screen means (24) having gravitation-controlled sensor means (34, 36, 38, 40) feeding said data processing means for measuring a spatial orientation of said screen means (~~24~~),
- M1b.2** wherein measuring the spatial orientation includes measuring a change in inclination angle,
- M1c** wherein said data processing means (22) have programmed calculating means for under control of a predetermined range of spatial orientations imparting a non-stationary motion pattern to a predetermined selection among said objects,
- M1d** wherein said non-stationary motion ~~pattern~~ is non-uniform in time under control of a static orientation.

Die Klägerin 1 macht hinsichtlich des Patentanspruchs 1 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Offenbarung und fehlenden Patentfähigkeit geltend, da es dem Patent insoweit an erfinderischer Tätigkeit mangle. Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften:

NK7	„Casio“	JPH 06-289 802 A,
NK8	„Hopper“	WO 95 / 04 327 A1,
NK9 / NK9a	„Sharp“	JPH 06-004 208 A,

NK10 / NK10a	„NEC“	JPH 05-092 847 U,
NB11	„Sony“	JPH 06-315 095 A.

Die Klägerin 1 ist der Ansicht, sowohl der Hauptantrag als auch die beiden Hilfsanträge der Beklagten seien nicht zulässig, da sie nicht ursprungsoffenbart seien bzw. mit ihnen keine Beschränkung des Gegenstands des Anspruchs 1 verbunden sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung sowohl des Hauptantrags als auch der Hilfsanträge sei nicht patentfähig. Es mangle dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents auch in den nunmehr verteidigten Anspruchsfassungen an einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf eine Kombination der NK7 (= NB2) mit dem allgemeinen Fachwissen oder einer Kombination der NK7, NK8, NK9 oder NK10 (= NB2, NB3, NB4 oder NB5) jeweils mit der NB11. Das Merkmal **M1d** bzw. **M1d'**, **M1d''** sei in keiner der verteidigten Anspruchsfassungen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen, weil es nicht technisch sei.

Die Klägerin 2 macht hinsichtlich des Patentanspruchs 1 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Offenbarung und fehlenden Patentfähigkeit geltend, da es dem Patent insoweit an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle. Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften:

D1 / D1a	„Casio“	JPH 06-289 802 A,
D6	„Sony“	JPH 06-315 095 A.

Die Klägerin 2 ist der Ansicht, das neu formulierte Merkmal **M1b.2** und das neue Merkmal **M1d** würden unzulässige Erweiterungen darstellen. Das Merkmal **M1d** bzw. **M1d'**, **M1d''** könne bei der Prüfung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden, da es sich lediglich um die graphische Darstellung einer seit langem bekannten physikalischen Tatsache handeln würde. Außerdem würde das Streitpatent kein technisches Problem lösen. Der Gegenstand des Hauptantrages beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. In der D1 (= NB2) seien die Merkmale

M1a.1 bis **M1c** vorbeschrieben. Die D1 (= NB2) weise insbesondere einen Sensor auf, der einen Neigungswinkel - und nicht nur einen Azimutwinkel - ermitteln könne. Weil die Schutzbereiche der Hilfsanträge 1 und 2 dem des Hauptantrages entsprechen würden, würden diese nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die D6 (= NB11) in Kombination mit D1 (= NB2) würde wesentliche Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents dem Fachmann nahelegen, weshalb dieser nicht patentfähig sei. Die Gegenstände des Hauptantrages und der Hilfsanträge seien nicht patentfähig, wenn diese Anträge überhaupt zulässig sein sollten.

Die Klägerin 3 macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Offenbarung und fehlenden Patentfähigkeit geltend, da es dem Patent an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle. Zur Stützung ihres Vorbringens verweist sie auf den Vortrag der Klägerinnen 1, 2 und 4, die sie sich zu eigen macht.

Die Klägerin 4 macht hinsichtlich der Patentansprüche 1, 2 bis 4 und 6 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Offenbarung und fehlenden Patentfähigkeit geltend, da es dem Patent insoweit an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle. Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u .a. folgende Druckschriften:

D1 / D1a	„Casio“	JPH 06-289 802 A,
D4 / D4a	„Sony“	JPH 06-315 095 A.

Die Klägerin 4 ist der Ansicht, die Begriffe „Bewegung“ und „Bewegungsmuster“ könnten nicht gleichgesetzt werden, weshalb das „nicht-stationäre Bewegungsmuster“ des Merkmal **M1d** nicht offenbart sei. Die Aufnahme des Merkmals **M1b.2** sei ebenfalls nicht zulässig, weshalb neben dem Hauptantrag auch die Hilfsanträge 1 und 2 unzulässig seien. Darüber hinaus fehle dem Merkmal **M1d** bzw. **M1d'**, **M1d''** die Technizität. Mit Blick auf die D1 (= NB2) sei das Streitpatent darüber hinaus weder neu noch beruhe es auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus der D4 (= NB11) ergebe sich, dass es für einen Fachmann bekannt sei, bei einem konstanten Neigungswinkel, zumindest eines Joysticks, eine Beschleunigung des

Cursors auf dem Bildschirm zu realisieren. Dies entspreche dem Merkmal **M1d** des Anspruchs 1 des Streitpatents. Insofern beruhe Anspruch 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 seien daher weder zulässig noch würden sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Eine Auflistung der entgegengehaltenen Druckschriften mit einer Vereinheitlichung der Bezeichnungen ergibt sich aus folgender Tabelle:

Dokument	Klägerin 1 A... 2 Ni 34/16	Klägerin 2 H... 2 Ni 35/16	Klägerin 3 W... 2 Ni 36/16	Klägerin 4 A... 2 Ni 37/16
NB1 US 5 059 958 A	NK5	D5	D7	
NB2 JPH 06-289 802 A	NK7	D1/D1a	D1	D1/D1a
NB3 WO 95 / 04 327 A1	NK8		D3	
NB4 JPH 06-004 208 A	NK9/NK9a	D2/D2a	D2	D3/D3a
NB5 JPH 05-092 847 U	NK10/NK10a	D4/D4a	D4	D2/D2a
NB6 EP 0 637 794 A1	NK11/NK11a	D3	D5	
NB7 US 4 969 647 A			D6	
NB8 US 5 440 326 A		D9		D7
NB9 US 5 181 181 A		D8		D6
NB10 US 4 503 299 A		D7		D5
NB11 JPH 06-315 095 A		D6		D4/D4a
NB12 US 5 526 022 A		D10		D8
NB13 US 5 602 569 A		D11		D9

Die Klägerinnen 1 und 2 stellen jeweils den Antrag,

das europäische Patent 0 755 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des Patentanspruchs 1 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 für nichtig zu erklären.

Die Klägerin 3 stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 755 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Klägerin 4 stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 755 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 2 bis 4 und 6 in der beschränkt verteidigten Fassung gemäß Anträgen vom 23. Februar 2018 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 755 536 unter Klageabweisung im Übrigen mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung gemäß Hauptantrag vom 23. Februar 2018 sowie hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 2, jeweils vom 23. Februar 2018, in dieser Reihenfolge, erhalten.

Die Beklagte erklärt, dass sie die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze ansieht, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht.

Die Beklagte, die sich mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 vom 23. Februar 2018 beschränkt verteidigt, tritt dem Vortrag der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. Sie vertritt die Auffassung, es sei nicht richtig, die Offenbarung in NB2 in rückschauender Betrachtung auf die Optimierung eines Labyrinth-Spiels zu reduzieren. Eine solche Betrachtung werde der unvoreingenommenen Würdigung der technischen Vorschläge der NB2 nicht gerecht. NB2 scheine vielmehr vorzuschlagen, ein LCD-Fernsehgerät dahingehend weiterzuentwickeln, dass ein Sensor zur Bestimmung des Azimutwinkels hinzugefügt werde, um Funktionserweiterungen des Fernsehgeräts zu ermöglichen. NB2 offenbare weder einen Sensor nach Maßgabe des Merkmals **M1b.2** noch programmierte Rechenmittel nach Maßgabe der Merkmale **M1c** und **M1d**. Um ausgehend von NB2 mit „allgemeinem Fachwissen“ zur Erfindung zu gelangen, müsste der unvoreingenommene Fachmann genau den Vorschlag der NB2 (nämlich den spezifischen Sensor) ersetzen durch eine andere Hardware und außerdem Rechenmittel hinzufügen, zu denen NB2 keinen Anlass gebe. Die Lehren NB11 und NB2 seien unproblematisch miteinander kombinierbar. Joystick und Lagesensor seien keine Alternativen, sondern würden einander ergänzen. Ein Joystick in der Fernbedienung eines Fernsehers werde für die Auswahl aus Benutzermenüs offenbart, der Lagesensor hingegen zur Bestimmung der Kipprichtung des Displays einer portablen Vorrichtung. Das Eine habe mit den Anderen nichts zu tun, und dem Gerät aus NB2 könne problemlos die Fernbedienung mit Joystick aus NB11 hinzugefügt werden. Die Hinzufügung eines Lagesensors im Fernsehgerät nach NB11 erscheine nicht naheliegend, weil sich NB11 ausdrücklich mit großen Stand-Fernsehgeräten befasse. Merkmal **M1d** sei nicht bloß ein „informationsbezogenes“ Merkmal. Es verleihe einem Objekt eines Bildschirms bei gleichbleibender statischer Orientierung eine zeitlich nicht gleichmäßige Bewegung und diene damit unmittelbar der Steuerung von Bildelementen unter Ausnutzung eines Sensor-Eingangssignals. Damit trage das Merkmal zur verbesserten Steuerung des beanspruchten portablen Geräts bei, und ermögliche ein verbessertes (beschleunigtes) Scrollen von Textobjekten oder einer verbesserten Mensch-Maschine-Schnittstelle, bei dem ein ausgewähltes Objekt aus dem Bildschirm lediglich heraus zu einem anderen Gerät laufe. Selbst wenn man unzutreffenderweise davon ausginge, Merkmal **M1d** sei

ein nur informationsbezogenes Element, stelle sich Merkmal **M1d** als ein Beitrag zur Lösung der genannten technischen Aufgabe dar, und nicht etwa nur als eine (z. B. beschleunigte) graphische Ausgestaltung des (technischen) informationsbezogenen Beitrags. Anders als die Klägerin 4 dies unter Berufung auf die *Entsperrbild*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs meine, handele es sich bei dem Merkmal **M1d** nicht bloß um ein informationsbezogenes Merkmal. Die Steuerung einer Anzeige mit einem Eingabemittel diene der Lösung eines technischen Problems. Anspruch 1 des Streitpatents definiere eine modifizierte Eingabesteuerung. Merkmal **M1d** ermögliche die Steuerung der Anzeige eines Objekts. Die Lehre betreffe eine technische Anweisung; die in Merkmal **M1d** vorgenommene Spezifizierung betreffe unmittelbar die Lösung des technischen Problems.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klagen, mit denen u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, sind zulässig.

Soweit die Beklagte das Streitpatent im Wege der zulässigen Selbstbeschränkung nicht mehr verteidigt, war es mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (zur st. Rspr. im Nichtigkeitsverfahren vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 404, 405 – Carvedilol II; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 82 Rdn. 119 f. m. w. Nachw.; Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl., § 81 Rdn. 128). Die Klagen sind auch begründet. Das Streitpatent hat auch weder in der Fassung des Hauptantrags noch in der Fassung eines der Hilfsanträge Bestand, da ihm der vorgenannte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht. Es kann offen bleiben, ob noch andere Nichtigkeitsgründe gegeben sind.

I.

Das Streitpatent erweist sich sowohl in der Fassung des Hauptantrags als auch im Umfang der Hilfsanträge I und II nicht als patentfähig, da die jeweils beanspruchte Lehre sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ).

1. Das Streitpatent betrifft ein tragbares Gerät mit einem integrierten Bildschirm, welcher Gravitations-Sensoren zur Bestimmung seiner räumlichen Orientierung aufweist, so dass auf dem Bildschirm angezeigte Objekte durch eine Bewegung des Geräts (d. h. durch eine Veränderung seiner räumlichen Orientierung) in bestimmter Weise bewegt werden können.

Tragbare Geräte mit Gravitations-Sensoren zur Steuerung einer Bildschirm-Darstellung waren grundsätzlich bereits bekannt, wobei die Sensor-Information zur Einstellung der Bild-Orientierung auf dem Bildschirm oder als Ersatz für einen Joystick für Computerspiele eingesetzt wurde (siehe Streitpatent Absatz [0001], [0002]).

Demgegenüber stellt sich das Streitpatent die **Aufgabe**, ein tragbares Gerät bereitzustellen, bei dem die räumliche Orientierung der Anzeige verwendet werden kann, um die Bewegung dargestellter Objekte auf unterschiedliche Arten zu steuern (vgl. Absatz [0003]).

Ein solches Gerät könne vorteilhaft zum Implementieren von Spielen und zum Üben von Handhabungsfertigkeiten verwendet werden. In weiterer Ausgestaltung könne ein Bewegungsmuster durch andere Objekte auf dem Bildschirm erzwungen werden; mit derartigen Objekten, in der Form von Toren, Kanälen und Ähnlichem, könne dann ein Spiel implementiert werden, das auf dem Bewegen eines Objektes durch ein Labyrinth hindurch, Positionieren einer Kugel in einer flachen Potentialmulde o. ä. beruht, welche Bewegungen eine gewisse Fingerfertigkeit ei-

nes Benutzers erforderten. Aber auch Rechnerfunktionen wie Speichern, Text löschen, Scrolling usw. könnten damit gesteuert werden (vgl. Absätze [0003] bis [0006]).

Konkret ist der Patentanspruch 1 des Hauptantrags (in der Verfahrenssprache Englisch, mit Kennzeichnung der Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 und mit der Merkmalsgliederung der Patentinhaberin vom 23. Februar 2018 versehen) auf eine wie folgt beschriebene Vorrichtung gerichtet:

M1a 1. A portable apparatus having data processing means (22) and integrated screen means (24) for displaying one or more graphical or other objects presented by said data processing means,

M1b.1 said screen means (24) having gravitation-controlled sensor means (34, 36, 38, 40) feeding said data processing means for measuring a spatial orientation of said screen means (24),

M1b.2 wherein measuring the spatial orientation includes measuring a change in inclination angle.

M1c ~~characterized in that~~ wherein said data processing means (22) have programmed calculating means for under control of a predetermined range of spatial orientations imparting a non-stationary motion pattern to a predetermined selection among said objects,

M1d wherein said non-stationary motion pattern is nonuniform in time under control of a static orientation.

Die Hilfsanträge unterscheiden sich allein in der Formulierung des Merkmals **M1d** (Unterschiede zum Hauptantrag markiert):

Hilfsantrag I

M1d' wherein the non-stationary motion of said objects resulting from said non-stationary motion pattern is non-uniform in time under control of a static orientation.

Hilfsantrag II

M1d'' wherein said non-stationary motion ~~pattern~~ is non-uniform in time under control of a static orientation.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein tragbares Gerät bereitzustellen, bei dem die Bewegung dargestellter Objekte abhängig von der räumlichen Orientierung der Anzeige auf unterschiedliche Arten gesteuert werden kann, ist hier ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, Diplom-Physiker oder Diplom-Informatiker mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Anwendungsprogrammen für tragbare DV-Geräte und von sensorgesteuerten Benutzerschnittstellen anzusehen.

2. Einige Begriffe des Patentanspruchs 1 bedürfen einer Interpretation, wobei von der Verfahrenssprache Englisch auszugehen ist.

2.1 Mit Merkmal **M1b.1** sind „gravitation-controlled sensor means“ beansprucht, also von der Schwerkraft gesteuerte Sensoren. Das Streitpatent zeigt dafür in Figur 1 eine Anordnung aus vier Kontaktpaaren, wobei eine leitende Flüssigkeit (z. B. Quecksilber) schwerkraftbedingt an der tiefsten Stelle, ähnlich wie bei dem in der Druckschrift **NB1** (US 5 059 958 A) zu Figur 3 bzw. Figur 8 / 9 Beschriebenen, eines der vier möglichen Kontaktpaare kurzschließt. Als Alternativen sind in

Absatz [0009] Piezo-Sensoren oder Dehnungsmessstreifen (strain gauges) genannt, welche zur Bestimmung von Gewichtskräften eingesetzt werden können.

2.2 Mittels dieser Sensoren soll gemäß Merkmal **M1b.1** die räumliche Orientierung des Bildschirms gemessen werden, und zwar gemäß Absatz [0009] als Orientierung gegenüber der Schwerkraftrichtung. Dabei soll gemäß Merkmal **M1b.2** dieses „Messen der räumlichen Orientierung“ das Messen einer Veränderung des Neigungswinkels umfassen („inclination“ = Neigung des Bildschirms, also des i. d. R. gehaltenen Geräts, gegenüber der Schwerkraftrichtung – vgl. Streitpatent Spalte 5 Zeile 4 bis 6 i. V. m. Spalte 3 Zeile 33 bis 35).

2.3 Gemäß Merkmal **M1c** soll bestimmten der angezeigten Objekte („a predetermined selection among said objects“) mittels des Rechners („said data processing means have programmed calculating means for...“) ein „nicht-stationäres Bewegungsmuster“ vermittelt werden („imparting a non-stationary motion pattern“), „unter Steuerung eines zuvor bestimmten Bereiches räumlicher Orientierungen“ („under control of a predetermined range of spatial orientations“). D.h. abhängig von der gemäß Merkmal **M1b.1** festgestellten Orientierung, jedoch im Rahmen eines „zuvor bestimmten Bereichs“ (s. u.), sollen „einige“ der dargestellten Objekte (Absatz [0003] letzter Satz: „a single one or more displayed objects, or rather all of them“; Absatz [0011]: „The object may be a dot as shown, but may have the representation of an fixed-shape icon, or may even be an animated figure of variable shape“) in Bewegung versetzt werden, und zwar gemäß eines „nicht-stationären“ Bewegungsmusters.

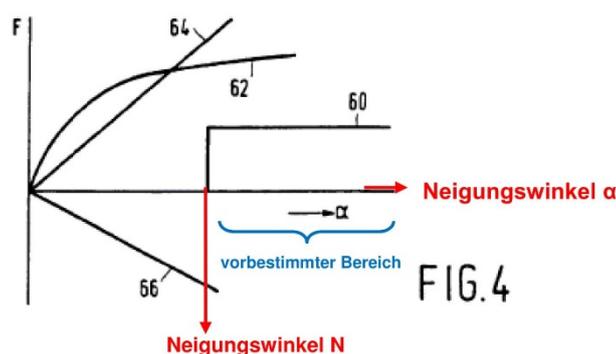
2.3.1 „non-stationary motion pattern“

Absatz [0011] des Streitpatents verweist dazu auf Figur 3 (Objekt 90, Bewegungsrichtungen 80, 82, 84). „The motion may be controlled along non-straight trajectories, such as parabolas, or may comprise oscillating or rotary motion or motion components. The motion may be constrained by soft boundaries, such as gravitational potential wells. In all cases, the motion is non-stationary, because altering of

spatial orientation effects a dynamical change of the motion pattern.” (Übersetzung aus der DE 696 23 704 T2: „Die Bewegung kann entlang nicht geradliniger Bahnen gesteuert werden, wie z. B. Parabeln, oder sie kann schwingende oder drehende Bewegung oder Bewegungskomponenten umfassen. Die Bewegung kann durch weiche Grenzen, wie Gravitationspotentialmulden erzwungen werden. In allen Fällen ist die Bewegung nicht stationär, weil ein Ändern der räumlichen Orientierung eine dynamische Änderung des Bewegungsmusters bewirkt.“); Absatz [0004]: „The non-stationary motion can be subject to steady acceleration or other types of behaviour” (Übersetzung aus der DE 696 23 704 T2: „Die nicht stationäre Bewegung kann einer gleichmäßigen Beschleunigung oder anderen Verhaltensarten unterliegen.“).

Demgemäß ist unter „non-stationary motion pattern“ jede Art von Bewegung(smuster) zu verstehen, welche(s) nicht eine gleichförmige Bewegung darstellt – das ist im physikalischen Sinne jede Art von Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit oder der Bewegungsrichtung) des Bildschirm-Objektes.

Dies lässt sich auch aus Absatz [0012] des Streitpatents und aus Figur 4 ableiten:

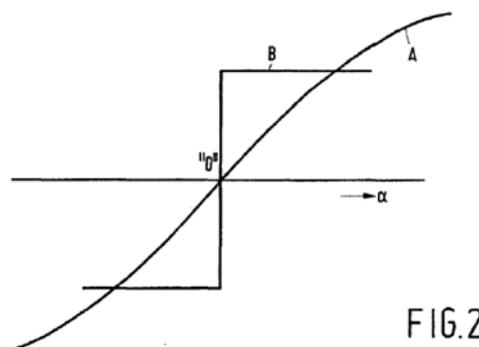


Die vertikale Achse soll eine auf das Bildschirm-Objekt ausgeübte Pseudokraft angeben. Eine solche Kraft würde (bezogen auf eine Pseudomasse des Objekts) etwa in dem durch den Graph 64 dargestellten Fall zu einer proportional zum Neigungswinkel ansteigenden Beschleunigung des Objekts, und demgemäß zu einer entsprechenden Darstellung auf dem Bildschirm, führen (jedoch ist einzuräumen,

dass Absatz [0012] des Streitpatents zu „Curve 64“ als „constant force“ und „fall“ missverständlich ist). Die „negative“ Kraft der Kurve 66 würde das dargestellte Bild-Objekt scheinbar fliegen lassen. Auch ganz andere Kennlinien sollen mit unter das Patent fallen (z. B. Kurve 60: mit Schwellwinkel N, d. h. bis zum Erreichen des Neigungswinkels N geschieht gar nichts, bei Überschreiten wirkt – unabhängig von der Größe des Neigungswinkels – eine konstante Pseudokraft).

2.3.2 „under control of a predetermined range of spatial orientations“

Die „spatial orientation“ (räumliche Orientierung) wird mit den gravitationsgesteuerten Sensoren bestimmt. Figur 2 zeigt mögliche Sensor-Charakteristika:



Graph A beschreibt einen analogen Sensor, der Messwerte in Abhängigkeit vom Neigungswinkel α des Gerätes liefert, wobei in der Ruhelage ein Wert „Null“ erzeugt wird und die Sensorwerte zunächst annähernd linear ansteigen (mit steigendem Neigungswinkel nimmt der Messwert später jedoch weniger stark zu – „Sättigungseffekt“). Kurve B zeigt eine sprungförmige Sensorantwort: bei positiven Neigungswinkeln wird ein fester positiver Wert geliefert, bei negativen Neigungswinkeln ein fester negativer Wert.

Mit der Formulierung „under control of a predetermined range of spatial orientations“ soll nach dem Verständnis des Senats ausgedrückt werden, dass keine proportionale Winkelabhängigkeit des Sensorsignals erforderlich ist, sondern dass es

bereits genügt, wenn bestimmte Raumbereiche („a predetermined range of spatial orientations“) singuläre Steuersignale liefern (vgl. dazu den beispielhaft beschriebenen Sensor gemäß Figur 1, der beim Erreichen bestimmter Neigungswinkel (nur) an den jeweils zugeordneten Kontakten ein Schaltsignal liefert).

2.4 Merkmal **M1d** (wie ebenso die Merkmale **M1d'** und **M1d''** der beiden Hilfsanträge) bezieht sich auf das „nicht-stationäre Bewegungsmuster“ des Merkmals **M1c**. Dieses soll „unter der Steuerung einer statischen Orientierung“ („under control of a static orientation“) „zeitlich nicht gleichmäßig“ sein („nonuniform in time“). Die Formulierung „nonuniform in time“ kommt in der Beschreibung nicht vor, ebensowenig wie „static orientation“.

2.4.1 Aus physikalischem Verständnis heraus trifft der Ausdruck „(nicht) gleichförmig“ den vorliegenden Sachverhalt besser als „(nicht) gleichmäßig“.

2.4.2 Nach dem Verständnis des Senats bezieht sich „unter der Steuerung einer statischen Orientierung“ auf die Orientierung des Bildschirms und damit auf das empfangene Sensorsignal. Demnach drückt das Merkmal **M1d** (bzw. **M1d'**, **M1d''**) aus, dass bei unveränderter räumlicher Orientierung (d. h. solange die Neigung des Bildschirms konstant ist) die Bewegung der Bildschirm-Objekte „zeitlich nicht gleichförmig“ sein soll, die Bildschirm-Objekte also ihre Richtung und/oder ihre Geschwindigkeit ändern sollen.

2.5 Mit den Unterschieden der beiden Hilfsanträge zum Hauptantrag (Merkmal **M1d'** bzw. **M1d''** anstelle von Merkmal **M1d**) wird nicht ein unterschiedlicher Gegenstand beansprucht, sondern lediglich versucht, die Formulierung möglichst verständlich an den ursprünglichen Offenbarungsgehalt anzupassen. Die Beklagte selbst stellt fest (Eingabe vom 23. Februar 2018, Seite 3): „... für die Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik ist diese Differenzierung indes nicht maßgeblich; die drei Antragsfassungen stellen insoweit alternative Formulierungen für denselben Anspruchsgegenstand dar.“

Der Senat tritt diesem Verständnis der Hilfsanträge bei. Das hat zur Folge, dass die drei Anträge hinsichtlich der Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit keine unterschiedliche Prüfung erfordern.

3. Es ist zwischen den Parteien strittig, ob das neue Merkmal **M1b.2** aller drei Anträge und die Merkmale **M1d** bzw. **M1d'** des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags I innerhalb des Rahmens der ursprünglichen Offenbarung bleiben

Ferner ist strittig, ob das Merkmal **M1d** bzw. **M1d'**, **M1d''** zur Lösung eines konkreten technischen Problems beiträgt, d. h. ob es bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen ist oder nicht.

Diese Fragen können indes offen bleiben.

4. Auch bei einer positiven Antwort auf die gerade genannten strittigen Fragen (d. h. zugunsten der Beklagten) ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht patentfähig, weil er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Als nächstliegenden Stand der Technik sieht der Senat die Druckschrift **NB2** (JPH 06 - 289 802 A „Casio“) an. Als Grundlagen zum Verständnis der Lehre der **NB2** wurden das Abstract der „Patent Abstracts of Japan“, die japanische Offenlegungsschrift (wegen der Figuren) und eine Übersetzung ins Englische (Klägerin 4 Anlage **D1a**) herangezogen.

NB2 beschreibt einen Sensor 29 (Figur 2) für die Orientierung eines Fernsehgerätes mit Flüssigkristall- (LC-) Display 22 (Abstract: „the tilt angle of the plane 22 is detected by a sensor 29“), um damit Spiele steuern zu können (Abstract: „maze game“ / “LC panel 22” / „the panel 22 is slanted to move the ball of the display image from the start point along the maze“).

4.1 Die in der **NB2** beschriebene Anordnung erfüllt zunächst die Merkmale **M1a**, **M1b.1** und **M1c**:

Figur 1 der **NB2** zeigt ein Bildschirmgerät gemäß Merkmal **M1a** mit Datenverarbeitungsmitteln (25, 27, 28) und integrierten Bildschirmmitteln (LCD 22) zum Wiedergeben eines oder mehrerer graphischer Objekte (z. B. auch eines Bildschirm-Labyrinths gemäß Figur 4: Kugel, Wände – siehe Abstract „an image of the specific maze game is displayed on the LC panel 22“). Dass die Anordnung „tragbar“ sein kann, leitet sich für den Fachmann aus der Lehre ab, die Neigung der Bildschirm-Ebene 22 zu bestimmen (Abstract: „the tilt angle of the plane 22 is detected by a sensor 29“), und dem Aufbau des Sensors 29 (Figur 2 / 3).

Der Sensor 29 ist als ein Ring einzelner senkrecht angeordneter Kontaktflächen 31 beschrieben, welche an eine gemeinsame Elektrode 32 auf dem in Ruhestellung waagerechten Boden des Sensors angrenzen. Im Innern ist eine Quecksilberkugel 33 frei beweglich angeordnet, die bei Neigung des Sensors die am tiefsten liegende Kontaktfläche 31 mit der Bodenelektrode 32 leitend verbindet (Figur 3 – siehe auch Übersetzung **D1a** Absatz [0014]). Dieser Sensor 29 arbeitet im Prinzip genauso wie der Sensor (34, 36, 38, 40) des Streitpatents; er stellt so nach das „gravitationsgesteuerte Sensormittel“ des Merkmals **M1b.1** dar und ist in der Lage, „eine räumliche Orientierung“ des Bildschirms zu messen (und zwar konkret: die Richtung einer Neigung gegen eine waagerechte Ebene).

Dabei bewirkt die Anzahl der Kontakte 31 des Sensors 29, dass die Neigungswinkel-Messung im Sinne von Merkmal **M1c** „unter Steuerung eines zuvor bestimmten Bereiches räumlicher Orientierungen“ geschieht. Der Neigungswinkel wird genutzt, um dem graphischen Objekt „Kugel“ im dargestellten Bildschirm-Labyrinth (Figur 4) ein Bewegungsmuster zu verleihen (Abstract, letzter Nebensatz: „the ball is moved in the tilt direction of the sensor 29), welches jedenfalls schon aufgrund des Verhaltens beim Auftreffen auf Hindernisse („a wall“) als „nicht stationär“ bezeichnet werden kann.

4.2 Auch das Merkmal **M1d** ist der **NB2** entnehmbar oder lässt sich zumindest daraus ableiten:

Auf welche Weise die Bewegung der Bildschirm-Kugel berechnet werden soll, ist in **NB2** nicht weiter ausgeführt. Insbesondere ist nicht explizit beschrieben, dass die Kugel bei konstanter Neigung des Bildschirms „beschleunigt“ dargestellt würde.

Zu Recht weisen die Klägerinnen darauf hin, dass bereits das Aufprallen der Kugel auf ein Hindernis (Figur 4) eine Bewegungsänderung im Sinne des Merkmals **M1d** („zeitlich nicht gleichförmige Bewegung“) bewirken sollte (das ergibt sich aus der Idee des Labyrinth-Spieles, auch wenn die Beschreibung dazu in Verbindung mit Figur 5 / Absatz [0017] der **D1a**: „If a wall is in the inclination direction ...“ eher dürftig ist).

Aber auch die hindernisfreie Bewegung der Kugel muss, als Bildschirm-Spiel programmiert, vorgegebenen Regeln folgen. Dabei wird sich der Fachmann bemühen, das Bildschirm-Spiel möglichst realitätsnah zu gestalten. Dieser Fachmann kennt die physikalischen Grundlagen einer Kugelbewegung auf geneigter Rollfläche und weiß, dass bei konstantem Neigungswinkel eine konstante Kraft auf die reale Kugel wirkt, welche eine beschleunigte (nicht-gleichförmige) Bewegung zur Folge hat. Er wird daher für das graphische Objekt (Kugel) des Labyrinth-Spieles der **NB2**, um ein authentisches Spielerlebnis zu ermöglichen, gerade im Fall konstanter Neigung eine sich konstant beschleunigende Bewegung in Richtung der Neigung des Bildschirms vorsehen. Dieser Gedankengang führt ebenfalls zu einer Auslegung des Bildschirm-Spiels der **NB2** entsprechend dem beanspruchten Merkmal **M1d**.

4.3 Schließlich dürfte auch das neue Merkmal **M1b.2** – mit der beanspruchten Messung einer Änderung des Neigungswinkels – für den Fachmann, der um eine realitätsnahe Übertragung des realen Kugelspiels bemüht ist, nahegelegen haben.

Der Beklagten ist zuzustimmen, dass der in **NB2** beschriebene Sensor lediglich die Richtung der Neigung bestimmen kann („Azimut“), nicht jedoch die Stärke der Neigung, d.h. den Neigungswinkel („inclination“). Daraus lässt sich in der Tat ableiten, dass „eine andere Hardware“ erforderlich ist, um die Lehre des Anspruchs 1 zu verwirklichen.

Da allerdings bei dem in der **NB2** beschriebenen Sensor die Stärke der Neigung keine Berücksichtigung findet, ist das Spielerlebnis erkennbar eingeschränkt, denn gerade das im realen Spiel geforderte schwierige „Ausbalancieren“ hinsichtlich des Maßes der Auslenkung lässt sich für den Spieler hiermit nicht verwirklichen.

Um eine realitätsnahe Übertragung des realen Kugelspiels zu erreichen, wird der Fachmann geneigt sein, den einfachen und „preiswerten“ Sensor der **NB2**, der jedenfalls eine Grundform des realen Spieles auf dem LCD-Bildschirm ermöglicht, durch einen besseren Sensor zu ersetzen. Sensoren, die über den reinen „Azimut-Winkel“ hinaus auch den Neigungswinkel liefern, waren zum Prioritätszeitpunkt gut bekannt (vgl. **NB3** Seite 1/ 2; **NB4** Abs. [0022]; **NB9** Sp. 6 oben; u. a.). Der Einsatz eines solchen komplizierteren Sensors (die „andere Hardware“ aus dem Vortrag der Beklagten) mit der Möglichkeit, eine realitätsnahe Übertragung des realen Kugelspiels zu erreichen, lag daher für den Fachmann auf der Hand. Die Frage eines höheren Aufwandes stellt sich nur als das übliche fachmännische Abwägen der Vor- und Nachteile dar (BGH GRUR 2006, 930 – Mikrotom).

Dabei macht es für den Fachmann keinen Unterschied, ob er den Neigungswinkel selbst oder – wie mit Merkmal **M1b.2** beansprucht – eine Änderung des Neigungswinkels auswertet (vgl. etwa **NB2** Figur 5 und **D1a** Abs. [0017] „if the sensor 29 has change“).

4.4 Insoweit zusammenfassend ergab sich das Merkmal **M1b.2** – und damit letztlich die Lehre des Anspruchs 1 in jeder der drei Anspruchsfassungen – für den Fachmann nahezu zwangsläufig, wenn er ausgehend von der in der **NB2** be-

schriebenen Anordnung das dort genannte Labyrinth-Kugelspiel möglichst realitätsnah ausgestalten wollte.

4.5 Die dagegen vorgebrachten Argumente der Beklagten haben nicht überzeugt.

Die Beklagte hat insbesondere eingewendet:

- Kern der Erfindung des Streitpatents sei eine neue, intuitive Steuerung für Bildschirm-Objekte, wie sie zum Beispiel bei einer Menüsteuerung als Menüfelder auftreten könnten, oder auch beispielsweise für die Weiterleitung von Bildschirm-Objekten wie Texten an andere Geräte (siehe Streitpatentschrift Absatz [0006]). Sie biete damit eine Alternative zur Maus-Steuerung. Das beschriebene Labyrinth-Spiel stelle nur eine von vielen Möglichkeiten der Ausgestaltung dar.
- Die **NB2** offenbare eine Funktionserweiterung für ein Fernsehgerät und erläutere die Vorteile ihrer (viel breiteren) Lehre nur beispielhaft anhand eines Labyrinth-Kugelspiels. Keiner der Patentansprüche der **NB2** beziehe sich auf ein Labyrinth-Spiel. Vielmehr werde ein bestimmter Sensor für den zugrundeliegenden LCD-Fernseher vorgeschlagen, und daraus ergebe sich die Frage, welche Funktionen mit diesem Sensor zusätzlich angeboten werden könnten. Ausgehend von **NB2** hätte es einer anderen Software und einer anderen Hardware bedurft, um zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zu gelangen.
- Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob bestimmte Änderungen nahegelegen hätten, sei die im Streitpatent angegebene Aufgabe, also die Verwendung der räumlichen Orientierung der Anzeige, um die Bewegung verschiedenster Bildschirm-Objekte in besonderer Weise zu steuern. Die Aufgabe, ein Labyrinth-Spiel zu verbessern, ergebe sich weder aus dem Streitpatent noch aus der Lehre der **NB2**.

Dem ist entgegenzuhalten, dass es gerade nicht allein auf die im Streitpatent angegebene Aufgabe ankommt – „es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat“ (BGH GRUR 2011, 607 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*). Im vorliegenden Fall beschreibt die Druckschrift **NB2** zwar abstrakt eine Funktionserweiterung für ein (tragbares) Fernsehgerät, aber das Labyrinth-Kugelspiel ist als ausführliches Anwendungsbeispiel ein ganz zentraler Teil der Lehre der **NB2** (vgl. Abstract, erster Satz „PURPOSE: ... to add a function of, for example, a maze game ...“; **D1a** Abs. [0003] „[Problem to be solved by the invention] For the reason, the liquid crystal panel in which *the image was displayed like a maze game* was leaned, and there were restrictions on the function of being *unable to add the game functions which move a ball from a start to a goal to a TV receiver.*“; **D1a** Abs. [0016] „Fig. 4 is an example of the image of *the maze game displayed on the LC panel 22*. That is, it is a game which moves the ball of the image which leaned the LC panel 22 and was displayed on the LC panel 22 from the start (START) to a goal (GOAL) through a maze.“; **D1a** Abs. [0017] „Fig. 5 is a flow chart which shows an example of the operation *in a maze game...*“).

Dabei lehrt die **NB2** gewissermaßen eine einfache Grundform dieses Kugelspiels. Hier drängte es sich dem Fachmann förmlich auf, diese Grundform zu verbessern und eine realitätsnähere Version des Spieles zu schaffen. Denn gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Nutzung tragbarer IT-Geräte wurde immer nach Anwendungsmöglichkeiten gesucht, welche einem potentiellen Käufer die Fähigkeiten und den möglichen Nutzen solcher Geräte bewusst machen konnten. In diese Kategorie fällt eine realitätsnahe Adaption bekannter Spiele.

Um ausgehend von der **NB2** ein Kugelspiel möglichst realitätsnah auszubilden, lag es im Griffbereich des Fachmanns, auch aufwändigere Software- und Hardware-Mittel (wie etwa die Sensoren der **NB3**, **NB4** oder **NB9** – s. o. Abschnitt 4.3 Abs. 4) zu verwenden.

Es ist sonach für die Beurteilung von erfinderischer Tätigkeit nicht mehr entscheidend, welche Aufgabe sich das Streitpatent oder die Druckschrift **NB2** stellen. Denn bereits das naheliegende Bemühen, das in **NB2** beschriebene Labyrinth-Spiel realitätsnah zu gestalten, führte den Fachmann – wie zuvor dargelegt – zur Lehre des Hauptanspruchs.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die beanspruchte Lehre wesentlich breiter angelegt ist und auch ganz andere Ausführungsformen einbezieht. Es genügt, dass eine naheliegende Ausführungsform vom geltenden Hauptanspruch umfasst ist. Hier liegt es vielmehr in der Hand der Beklagten, sich geeignet dagegen abzugrenzen.

Die Beklagte hat noch eingewendet, der Bildschirm des aus der **NB2** bekannten Gerätes sei so klein, dass sich eine kompliziertere Ansteuerung wie etwa eine Beschleunigung gar nicht bemerkbar machen könnte. Deshalb hätte der Fachmann eine solche Maßnahme ausgehend vom **NB2** gar nicht in Betracht gezogen.

Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. Dem Fachmann ist und war jederzeit bewusst, dass bekannte Vorrichtungen wie etwa ein tragbarer Bildschirm stetig weiterentwickelt werden, und dass Einschränkungen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der **NB2** (31. März 1993) galten (wie z. B. kleine Displays mit nur schlechter Auflösung), in naher Zukunft überholt sein würden. Klägerseitig wurde darauf verwiesen, dass bereits seit 1991 Taschenrechner mit hochauflösender Grafik bekannt waren. Allein die Vermutung, dass der im Rahmen der Lehre der **NB2** beschriebene Bildschirm möglicherweise (noch) recht klein war, hielt den Fachmann keinesfalls davon ab, weiterzudenken und eine realitätsnahe Adaption des realen Kugelspiels anzustreben.

4.6 Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I / II. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, sie verstehe die Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht werden. Bean-

trägt der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, rechtfertigt es grundsätzlich die Ablehnung des jeweiligen gesamten Antrags, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. für das Einspruchsbeschwerdeverfahren BGH GRUR 2007, 862 – *Informationsübermittlungsverfahren II*, bei Verteidigung des Patents in geänderter Fassung auf das Nichtigkeitsverfahren zu übertragen; BGH GRUR 2017, 57 – *Datengenerator*).

II.

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

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statthaft.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung. Die Berufung ist durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Hartlieb

Baumgardt

Dr. Forkel

Hoffmann

Dr. Himmelmann

Pr