



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
9. Januar 2019

...

6 Ni 52/16 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 1 299 988**

**(DE 501 07 846)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richter Jacobi, Dipl.-Ing. Müller, Dipl.-Ing. Matter und Dr.-Ing. Kapels

für Recht erkannt:

- I. Das Patent EP 1 299 988 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht:
  1. Hörer, welcher über zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist,
    - mit zumindest einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist, und
    - mit einem verformbaren Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift,
    - wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist,
    - das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflagefläche (10) aufweist,

- wobei die Ohr Auflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- der Haltebügel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist,
  - wobei in befestigtem Zustand der Bügel (3) infolge der Elastizität zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist,
  - und dass der Hörer in einem hinteren, dem Bügel (3) zugewandten Bereich der Ohr Auflagefläche (10) eine Erhebung (6) aufweist, welche in befestigtem Zustand des Hörers (1) in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schalltrichters (CON) bzw. in dem in die Antihelix (ANT) übergehenden Bereich des Schalltrichters (CON) abgestützt ist.
2. Hörer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche (10) eine über die Ausdehnung der Hörkapsel (7) hinausreichende Erstreckung aufweist.
  3. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) C-förmig ausgebildet ist.
  4. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an dem die Helix (HEL) hintergreifenden Ende des Bügels (3b) ein sich mit einer Kontur (4a) an der Rückseite des Ohres (EAR) abstützendes Passstück (4) angeordnet ist
  5. Hörer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die mit der Rückseite des Ohres (EAR) zusammenwirkende Kontur (4a) des Passstückes (4) im We-

sentlichen der Form der Rückseite des Ohres angepasst ist.

6. Hörer nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) und der Bügel (3) einstückig ausgebildet sind.
7. Hörer nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.
8. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) eine im wesentlichen abgerundete Kontur aufweist.
9. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) einstückig mit der Hörkapsel (7) ausgebildet ist.
10. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch zumindest ein Mikrofon (8).
11. Hörer nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ein Mikrofon (8) in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich des Hörers angeordnet ist.
12. Hörer nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich einen ausfahrbaren Mikrofonarm (11) aufweist, welcher in seinem vorderen Bereich das zumindest ein Mikrofon aufnimmt.
13. Hörer nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrofonarm (11) teleskopartig ausfahrbar ist.
14. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Ohr (EAR) abgewandten Bereich eine Abstützung (13) zum Abstützen des Hörers in einem unmittelbar vor dem Ohr (EAR) liegenden Bereich des Kopfes aufweist.

15. Hörer nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützung (13) zumindest bereichsweise mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.
16. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass er einen hinsichtlich einer Längsachse (X) symmetrischen Aufbau aufweist.
17. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) in einer Aufsicht/Unteransicht eine im wesentlichen dreiecksartige Form aufweist.
18. Hörer nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch eine im Wesentlichen gleichschenkelige oder gleichseitige dreiecksartige Form.
19. Hörer nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreiecksseiten (20a, 20b, 20c) im Wesentlichen bogenförmig ausgebildet sind.
20. Hörer nach einem der Ansprüche 17 bis 19, gekennzeichnet durch abgerundete Ecken (21a,21b,21c).
21. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass an der dem Ohr (EAR) abgewandten Seite ein Betätigungselement (9) zum Entgegennehmen und/oder Tätigen von Anrufen vorgesehen ist.
22. Hörer nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (9) über eine im Gehäuseinneren angeordnete Mechanik so mit dem ausfahrbaren Mikrofonarm (11) verbunden ist, dass bei einer Betätigung des Elements (9) der Arm (11) aus seiner eingefahrenen in eine ausgefahrene Position ausgefahren wird.
23. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Ohrauflagefläche (10) als Abdeckteil für die Gehäuseunterseite ausgeführt und an dieser lösbar befestigbar ist.

24. Hörer nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdeckteil aus einem gummiartigen Material gefertigt ist.
25. Hörer nach Anspruch 15 und 24, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Gummi gefertigte Abdeckteil sowie der Gummiüberzug für die Abstützung (13) einstückig ausgebildet sind.

- II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
- III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist seit 21. Dezember 2015 eingetragene Inhaberin des am 2. Juli 2001 international angemeldeten (PCT/AT2001/000214, veröffentlicht als WO 2002/003662 am 10. Januar 2002) in deutscher Sprache und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents EP 1 299 988 (Streitpatent). Das Streitpatent nimmt die Priorität der österreichischen Anmeldung AT 11322000 vom 30. Juni 2000 zugunsten der Fa. S... GmbH, Wien, in Anspruch. Es wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 501 07 846 geführt und ist in Kraft.

Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Hörer“ und umfasst in der erteilten Fassung 26 Patentansprüche, die mit der am 29. Juni 2016 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen werden.

Der angegriffene unabhängige Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Hörer, welcher über zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist, mit zumindest einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist, und mit einem verformbaren Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr(EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift, wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist, das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite der Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohr Auflagefläche (10) aufweist, wobei in befestigtem Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohr Auflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

der Haltebügel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist.

Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 26 sind auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Patentschrift EP 1 299 988 B1 verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei wegen unzulässiger Erweiterung, mangelnder Offenbarung und fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären.

Dies stützt sie auf die bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach den Schriftsätzen der Klägerin):

<b>D1</b>	US 5 903 644
<b>D2</b>	US 5 134 655
<b>D3</b>	US 3 862 378
<b>D4</b>	US 4 932 052

sowie auf die weiteren Druckschriften:

<b>NK1</b>	JP 3-051607 U1
<b>NK1-a</b>	deutsche Übersetzung der NK1
<b>NK1b</b>	beglaubigte Übersetzung der NK1
<b>NK2</b>	US 6 078 825
<b>NK3</b>	CN 1256607 A
<b>NK3-a</b>	englische Übersetzung der NK3
<b>NK3-b</b>	Translator' Certificate bezüglich NK3-a
<b>NK4</b>	US 6 038 329
<b>NK5</b>	US 5 881 161
<b>NK6</b>	WO 97/27721
<b>NK7</b>	US 5 729 615
<b>NK8</b>	EP 0 396 300 A2
<b>NK9</b>	US 5 790 683
<b>NK11</b>	US 6 580 800 B1
<b>NK12</b>	JP 3-022911

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 299 988 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsanträgen 1 vom 9. November 2018 oder nach den Hilfsanträgen 2a, 3a und 10 vom 10. Januar 2019 – in dieser Reihenfolge – richtet.

Hilfsantrag 1 vom 9. November 2018 lautet wie aus dem Tenor ersichtlich.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und erachtet den Gegenstand des Streitpatents, hilfsweise zumindest in einer der von ihr mit den Hilfsanträgen beschränkt verteidigten Fassungen, für schutzfähig. Sie verweist auf folgende Dokumente:

- NiB1** WO 95/15044
- NiB2** Entscheidung des österreichischen Patentamts (Gz N 2/2006/20) vom 30. Oktober 2013
- NiB3** Urteil des OLG Wien (Az. 34 R 80/14f) vom 11. Dezember 2014

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 13. September 2018 mit Stellungnahmefristen zugeleitet.

Zum Wortlaut der weiteren Ansprüche nach den Hilfsanträgen der Beklagten, zum Wortlaut des qualifizierten Hinweises sowie zu weiteren Unterlagen und den Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Akte verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **A.**

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Während das Streitpatent in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären ist, weil insoweit der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ besteht, ist die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen die beschränkte Fassung nach Hilfsantrag 1 richtet, weil dieser keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen.

1. Gegenstand des Streitpatents ist ein (Kopf-)Hörer, wobei ausdrücklich auch sogenannte Headsets, also eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon umfasst sein sollen (Spalte 1, Zeilen 16-22).

Die Erfindung zielt nach der Streitpatentschrift speziell auf solche Kopfhörer, die nur an einem Außenohr befestigt sind. Problematisch sei bei einer Ausführung solcher Kopfhörer, die in den Gehörgang eingeführt werden, dass sie als unhygienisch empfunden und daher meist jeweils nur von einer einzigen Person verwendet würden (Spalte 1, Zeilen 41-58). Ausführungen mit einem über den Kopf reichenden Bügel seien für den mobilen Einsatz wenig geeignet, da sie unhandlich, relativ schwer und außerdem nach der Benutzung nur schwer zu verstauen seien (Spalte 2, Zeilen 7-23). Es seien zwar auch schon Hörer bekannt geworden, die nur an einem Ohr eines Benutzers gehalten werden, ohne in den Gehörgang eingeführt zu werden, jedoch komme es bei diesen Headsets zu für den Benutzer unangenehmen Druckstellen, und eine guter und stabiler Sitz am Ohr sei bei raschen Bewegungen des Nutzers nicht gewährleistet (Spalte 2, Zeile 24 – Spalte 3, Zeile 5).

Vor diesem Hintergrund sei es Aufgabe der Erfindung, einen Hörer zu schaffen, der auf einfache, unkomplizierte Weise an einem Außenohr eines Benutzers lösbar tragbar ist. Weiter solle der Hörer auf konstruktiv einfache Weise herstellbar

sein und zudem hohen Tragekomfort gewährleisten und ein sicheres Tragen über einen langen Zeitraum ohne das Auftreten von typischen Beschwerden, wie Druckstellen an dem Ohr des Benutzers, erlauben (Absätze 0011 bis 0013).

**2.** Der zur Lösung dieser Aufgabe berufene Fachmann ist ein Produktdesigner, der unter Beachtung der Anatomie des menschlichen Ohres einen verbesserten Kopfhörer für den mobilen Einsatz entwickeln soll. Zur technischen Umsetzung seiner Vorgaben zieht er einen Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulbildung zu Rate.

**3.1** Die Lösung besteht gemäß erteiltem Streitpatent in einem Hörer, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Hörer, welcher über zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist,
2. mit zumindest einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist,
3. und mit einem verformbaren Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers,
4. wobei der Bügel (3)
  - 4.1 am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und
  - 4.2 das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift,
5. wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist,
6. das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflagefläche (10) aufweist,
7. wobei in befestigtem Zustand

- 7.1 der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR)
- 7.2 und der Hörer (1) mit der Ohrauflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist,
- 8. wobei die Ohrauflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**
- 9. der Haltebügel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist.

4. Der Fachmann versteht die erläuterungsbedürftigen Angaben in den angegriffenen Patentansprüchen wie folgt:

4.1 Als Gegenstand des Streitpatents ist ein (Kopf-)Hörer angegeben, wobei ausdrücklich auch sogenannte Headsets, also eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon umfasst sein sollen (Spalte 1, Zeilen 16 - 22). Die Patentansprüche zielen offenbar auf solche Kopfhörer, die nur an einem Außenohr befestigt sind, also nicht auf Kopfhörer, bei denen zwei Hörmuscheln mittels eines Bügels miteinander verbunden sind. Eine eindeutige Beschränkung auf nur einen Hörer ist jedoch in keinem Patentanspruch genannt.

4.2 Die in den Patentansprüchen angegebenen Richtungsangaben sind nicht aus sich heraus verständlich, da kein Bezugssystem angegeben ist, auf das sich diese beziehen. Insgesamt erkennt der Fachmann aber aus der Gesamtheit der Patentschrift, dass sich die Richtungsangaben auf einen aufrecht sitzenden oder stehenden Benutzer beziehen.

„Außenseite“ des Ohres meint zweifelsfrei die vom Kopf abgewandte Seite der Ohrmuschel. Demzufolge kann die „Rückseite“ die dem Kopf zugewandte Oberfläche der Ohrmuschel sein – zumindest ist dies eine Lesart, die die Patentschrift

zulässt. Darauf, dass mit der „Rückseite“ des Ohres der Teil der Ohrmuschel gemeint wäre, mit dem diese am Kopf angewachsen ist, könnten allenfalls die Angaben im Absatz 0047 deuten. Eine zweifelsfreie Aussage, dass der Schutzbereich des Patents auf dieses Verständnis beschränkt sein soll, kann der Fachmann dieser Textpassage jedoch nicht entnehmen.

**4.3** Im Patentanspruch 1 des Streitpatents ist nicht angegeben, dass zwischen der Angabe im Merkmal 9,

*der Haltebügel (3) sei elastisch verformbar ausgebildet einerseits*

und der Wirkung andererseits,

*wobei in befestigtem Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist;*

ein kausaler Zusammenhang bestünde. Vielmehr könnten die vorstehend genannten Wirkungen durch jeden beliebig verformbaren Haltebügel bewirkt sein.

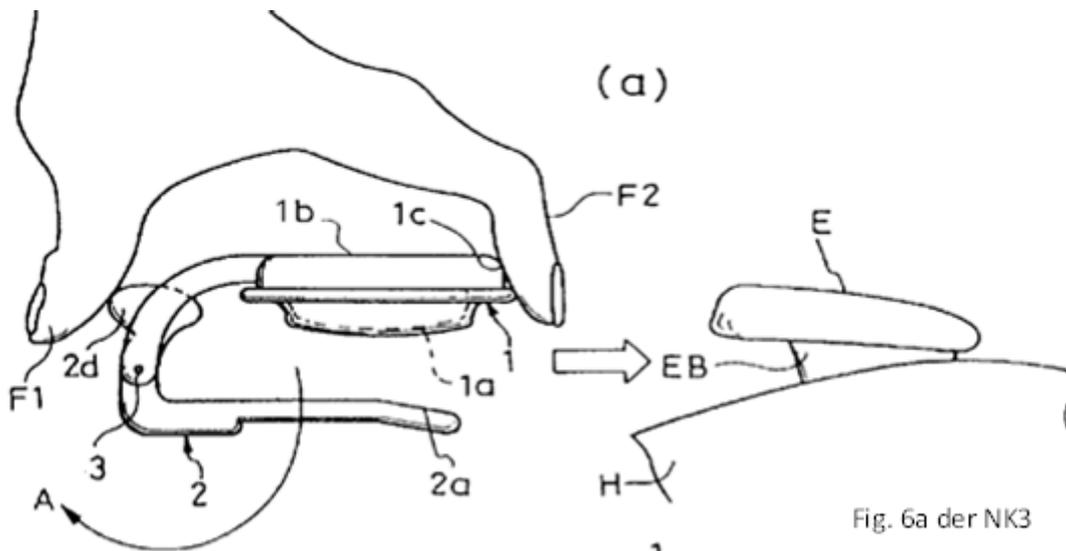
**4.4** Soweit in den Patentansprüchen Angaben über die Anatomie des menschlichen Ohres gemacht sind, legt der Fachmann dem lediglich die Bedeutung bei, dass der Hörer so beschaffen sein muss, dass er in der angegebenen Weise befestigt werden kann.

**4.5** Die Angabe, dass die Ohr Auflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen, versteht der Fachmann unter Berücksichtigung der Formulierung, wonach der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, dahingehend, dass die Hörkapsel zwar teilweise im Schalltrichter platziert sein kann, jedoch nicht bis zur Gehörgangsöffnung reicht.

**4.6** Die Angabe „elastisch verformbar“ versteht der Fachmann im Sinne der allgemeingültigen Definition des Begriffes Elastizität als „die Eigenschaft eines Körpers oder Werkstoffes, unter Krafteinwirkung seine Form zu verändern und bei Wegfall der einwirkenden Kraft in die Ursprungsform zurückzukehren“. Die Patentschrift gibt dem Fachmann keinen Anlass, etwas davon Abweichendes anzunehmen. Somit misst der Fachmann der Angabe, der Haltebügel (3) sei elastisch verformbar ausgebildet, nur die Bedeutung bei, dass der Haltebügel aus einem Material besteht, das bis zu einer nicht näher bestimmten Belastungsgrenze elastisch ist, bei einer darüber hinausgehenden Krafteinwirkung jedoch plastisch verformt wird. Mangels einer konkreteren Angabe fallen unter diese Definition sehr viele Materialien; wenigstens die meisten Metalle, die gebräuchlichen technischen Kunststoffe (PVC, VPE, Polyamide, PTFE) oder auch Holz.

**5.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist bei Beachtung der vorstehenden Auslegung gegenüber dem aus der Druckschrift CN 1256607 A [NK3] bekannten Hörer nicht neu und daher nicht patentfähig (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ):

Aus der Druckschrift NK3 ist hinsichtlich des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag Folgendes bekannt (Bezugnahmen auf die NK3a, eine Übersetzung der NK3 ins Englische): Ein



1. Hörer (*acoustic transducer*), welcher über zumindest eine Schnittstelle mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist (*reproducing sounds from electric signals outputted by a sound apparatus*) (Seite 1, Zeilen 4-8);
2. mit zumindest einer Hörkapsel (*electroacoustic transducer 9*), welche in einem Gehäuse 1 angeordnet ist (Anspruch 1, Figur 6a);
3. und mit einem verformbaren Haltebügel 2 zur lösbaren Befestigung am Ohr E eines Benutzers (Figur 6a),
4. wobei der Bügel 2
  - 4.1 am Gehäuse 1 und von diesem weglaufend angeordnet ist (Figur 6a) und
  - 4.2 das Ohr E in einem Bereich der Helix mit einem in Richtung des Gehäuses 1 rücklaufenden Bereich 2a hintergreift (Figur 6a),
5. wobei der die Helix hintergreifende Bereich 2a des Bügels 2 einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres E anliegenden Endbereich 2a, 2c1 aufweist (Fig. 6b, 8),
6. das Gehäuse 1 an seiner der Außenseite des Ohres E zugewandten Seite eine Ohr Auflagefläche 4a aufweist (Fig. 6b, 7),
7. wobei in befestigtem Zustand
  - 7.1 der Bügel 2 zumindest bereichsweise gegen die Rückseite

des Ohres E (Seite 23, Zeilen 23-27),

7.2 und der Hörer 1 mit der Ohrauflagefläche 4a zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres E gedrückt ist, dass die Hörkapsel 9 im Nahbereich des Schalltrichters und/oder der Gehörgangsöffnung EH des Ohres angeordnet ist (Seite 7, Zeilen 8 bis 16; Seite 13, Zeilen 27 bis 31; Seite 23, Zeile 29 bis Seite 24, Zeile 1; Figur 6b, 7);

8. wobei die Ohrauflagefläche 4a sowie die Hörkapsel 9 einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung EH aufweisen (Figur 6b, 7),

**wobei**

9. der Haltebügel 2; 2b, 2c zumindest in dem Bereich 4d elastisch verformbar ausgebildet ist (vgl. Figur 8b i. V. m. Seite 23, Zeilen 9 bis 27).

Die Beklagte argumentiert zwar, die „Haken“ 2b und 2c seien im Sinne des Streitpatents nicht Teil des Bügels, sondern entsprächen dem Passstück 4 des Streitpatents, das ab dem erteilten Patentanspruch 5 ausgestaltet werde. Da jedoch eine Ausgestaltung – hier die Unterscheidung zwischen Bügel und Passstück - auf die ein nachrangiger Patentanspruch gerichtet ist, im Regelfall nicht bereits bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 mitzulesen ist, sind analog zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Streitpatent (siehe beispielsweise die dortige Figur 4), auch die Haken 2b, 2c des aus der NK3 bekannten Hörers im Sinne des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung als Teile des Bügels 2 zu betrachten, der in zwei Enden ausläuft. Somit befindet sich der elastische Teil (*elastic member*) 4d im Verlauf des Bügels.

Im Übrigen ist dem vorrangig maßgeblichen Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 weder zu entnehmen, dass der Haltebügel nur ein einziges Ende hat (Merkmal 5), noch dass die Wirkung gemäß den Merkmalen 7.1 und 7.2 durch die Eigenschaft „elastisch verformbar“ (Merkmal 9) verursacht wird. Daher ist unbeachtlich, dass gemäß Druckschrift NK3 die Wirkung, dass der Bügel 2 zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres E gedrückt ist, durch eine Wen-

delfeder 10 (Fig. 4a) bewirkt wird.

Somit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung gegenüber dem Kopfhörer gemäß Druckschrift NK3 nicht neu.

6. Demgegenüber kann die Beklagte das Streitpatent erfolgreich mit der Fassung nach Hilfsantrag 1 verteidigen, weil diese Fassung zulässig ist und ihr keine Nichtigkeitsgründe nach Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 EPÜ entgegenstehen.

6.1 Gegenüber der erteilten Fassung sind beim Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 die Merkmale in ihrer Reihung umgestellt, das Merkmal 7.1 ist konkretisiert und die im erteilten Patentanspruch 2 genannten Merkmale wurden hinzugefügt, so dass der kennzeichnende Teil folgende Fassung hat:

9. der Haltebügel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist,
7. wobei in befestigtem Zustand
  - 7.1<sub>Hi1</sub> der Bügel (3) infolge der Elastizität zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR)
  - 7.2 und der Hörer (1) mit der Ohr Auflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist,
- 10.<sub>Hi1</sub> und dass der Hörer in einem hinteren, dem Bügel (3) zugewandten Bereich der Ohr Auflagefläche (10) eine Erhebung (6) aufweist, welche in befestigtem Zustand des Hörers (1) in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schalltrichters (CON) bzw. in dem in die Antihelix (ANT) übergehenden Bereich des Schalltrichters (CON) abgestützt ist.

Die Fassung des Merkmals 7.1<sub>Hi1</sub> geht auf den ersten Satz der Seite 9 der ursprünglichen Unterlagen zurück, wie sie in der Druckschrift WO 02/03662 A2 [ST3] veröffentlicht wurden und der unverändert in den Absatz 0045 der Streitpatentschrift übernommen worden ist.

Der in diesem Zusammenhang von der Klägerin erhobene Vorwurf, den ursprünglichen Unterlagen sei nicht zu entnehmen gewesen, dass es allein auf die Elastizität des Bügels ankomme, ist nach Erkenntnis des Senats unbegründet, da zum einen im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weder gefordert ist, dass der Bügel ausschließlich durch seine Elastizität gegen die Rückseite des Ohres gedrückt ist, zum anderen bereits in den ursprünglichen Unterlagen als besonders vorteilhaft betont ist, wenn der Bügel elastisch verformbar ist (Seite 8, letzter Satz der Druckschrift ST3).

Das Merkmal 10<sub>Hi1</sub> geht wörtlich auf den ursprünglichen Patentanspruch 9 zurück, der von der erteilten Fassung des Patents als Patentanspruch 2 umfasst war.

Somit geht der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 weder über das in den ursprünglichen Unterlagen Offenbarte hinaus, noch wird durch diesen der Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung erweitert (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 und Nr. 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) und d) EPÜ).

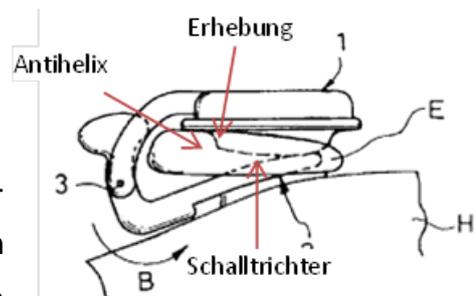
**6.2** Auch der Vorwurf, das europäische Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPÜ) ist unbegründet, da für die Nacharbeitbarkeit der Erfindung nicht die Formulierung der Patentansprüche maßgeblich ist, die teilweise aufgabenhaft formuliert sein mögen, sondern das Patent als Ganzes, also einschließlich der Beschreibung und der Zeichnung.

Hinsichtlich der Gestalt des Hörers ist dem Fachmann durch die zeichnerische Darstellung ein deutliches Beispiel gegeben, wie ein erfindungsgemäßer Hörer aussehen kann. Auch wenn in der Beschreibung keine konkreten Angaben über

die zu verwendenden Materialien gemacht sind, ist der Fachmann zur Überzeugung des Senats in der Lage, unter den gängigen Materialien diejenigen auszuwählen, mit denen die erwünschte Wirkung erzielbar ist, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden muss.

**6.3** Der Hörer gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gilt gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift NK3 als neu:

**6.3.1** Da dem Wortlaut des gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich in den Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmals 10.Hi1 hinsichtlich der dort genannten Erhebung 6 weder eine konkrete Gestalt noch eine Ausdehnung genannt ist, sondern lediglich die Wirkung, dass die Erhebung in befestigtem Zustand des Hörers in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten Bereich des Schalltrichters bzw. in dem in die Antihelix übergehenden Bereich des Schall-



Figur 6b der Druckschrift NK3 mit Ergänzungen durch den Senat

trichters abgestützt sei, mag auch die in den Figuren 6 und 7 der Druckschrift NK3 dargestellte Form 1a der Hörmuschel (*ear pad 4a*) eine Erhebung aufweisen, die sich in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten Bereich des Schalltrichters bzw. in dem in die Antihelix übergehenden Bereich des Schalltrichters abstützt, zumal keine Grenzen des Bereichs, mit dem die Erhebung zusammenwirken soll, genannt sind.

**6.3.2** Aus der Druckschrift NK3 ist jedoch nicht bekannt, dass der Bügel infolge seiner Elastizität gegen die Rückseite des Ohres gedrückt wäre (Merkmal 7.1<sub>Hi1</sub>). Vielmehr entnimmt der Fachmann der Druckschrift NK3 die Lehre, dass der Bügel infolge der Kraft einer Feder 10a gegen die Rückseite des Ohres gedrückt wird (Seite 17, Zeilen 10 bis 18; Seite 19, Zeilen 25 bis 28; Patentansprüche 2 sowie 4).

Somit gilt der Hörer gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift NK3 als neu.

**6.4** In der Druckschrift JP 3-051607 U1 [NK1] ist keine Erhebung entsprechend Merkmal 10.<sub>Hi1</sub> gezeigt, so dass schon aufgrund dieses Unterschieds die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber dem aus der NK1 bekannten Hörer gegeben ist.

**6.5** Die Druckschrift US 6 038 329 A [NK4] mag zwar eine Erhebung (*backing*) 56 zeigen (vgl. Figur 2), die in befestigtem Zustand des Hörers die in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix zugewandten Bereich des Schalltrichters bzw. in dem in die Antihelix übergehenden Bereich des Schalltrichters abgestützt ist.

Selbst wenn man, der Auslegung der Klägerin folgend, bei der in den Zeichnungen der Druckschrift NK4 dargestellten Einzelheit mit der Bezugsziffer 30, die als Lautsprecher (*speaker*) bezeichnet ist, ein Gehäuse im Sinne des Merkmals 2 des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 mitlesen würde, wäre dennoch ein Hörer mit allen im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 genannten Merkmalen nicht durch die Druckschrift NK4 vorweggenommen, da die Erhebung 56 nicht an dem Lautsprecher 30 sondern an einem Ohrenschützer (*earmuff*) 54 angebracht ist (Spalte 3, Zeilen 55 bis 60).

**6.6** Durch keine der weiteren im Verfahren in Bezug genommenen Druckschriften ist ein Hörer mit allen im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 genannten Merkmalen vorweggenommen. Auch die Klägerin hat gegenüber dem Hilfsantrag 1 nichts anderes geltend gemacht.

**7.** Aus der Druckschrift NK3 ergibt sich dem Fachmann der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 auch nicht in naheliegender Weise.

**7.1** In der Druckschrift NK3 ist zwar für die federnde Verbindung zwischen den beiden Haken 2b, 2c als zueinander alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten be-

anspricht, entweder die Verbindung aus elastischem Material 4d auszuführen oder eine separate Feder 10b vorzusehen (siehe den dortigen Patentanspruch 5 in Verbindung mit den Figuren 4 und 8).

Anders als die Klägerin meint, wurde der Fachmann dadurch offensichtlich nicht dazu angeregt, auch für die federnde Ausgestaltung des Bügels hinsichtlich des Anpressdruckes auf die Rückseite der Ohrmuschel, auf die ihm zweifellos bekannte Materialelastizität zuzugreifen.

In diesem Zusammenhang ist nicht die Frage nach etwaigen Hinderungsgründen zu stellen, deren Fehlen in der Druckschrift NK3 von der Klägerin als Indiz für fehlende erfinderische Tätigkeit gewertet wird, vielmehr müsste ein spezifischer Anlass gegeben sein, der den Fachmann dazu hätte bewegen können, von der in sich geschlossenen Lösung gemäß Druckschrift NK3 abzuweichen und das Federgelenk im Bügel durch etwas anderes zu ersetzen.

Somit hat sich dem Fachmann der Hörer mit den im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 genannten Merkmalen nicht in naheliegender Weise aus der Kenntnis der Druckschrift NK3 ergeben.

**7.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich auch nicht aus der Zusammenschau der Druckschrift NK3 mit der Druckschrift JP 3-051607 U [NK1]:

In der Druckschrift NK1 sind zwar für die federnde Abspreizbarkeit des Bügels gleichermaßen ein Federgelenk 4 (Figuren 1 oder 2) als auch eine elastische Ausgestaltung des Bügels 11 selbst (Figur 3 i. V. m. Absatz 0015 der Übersetzungen [NK1a] bzw. [NK1b] ins Deutsche) offenbart.

Da der Fachmann ausgehend von der Druckschrift NK3 diese Alternativen kannte und dennoch nicht ergriffen hat (siehe die Ausführungen unter Gliederungspunkt 7.1) war er offenbar der Überzeugung, dass bei einem Hörer, dessen Ohrauflagefläche einen Abstand von der Gehörgangsöffnung aufweisen soll (Merkmal 8), es

nicht möglich ist, den erforderlichen Druck auf die Rückseite des Ohres (Merkmal 7.1<sub>Hi1</sub>) durch eine elastische Ausgestaltung des Bügels (Merkmal 9) zu erzielen.

Die Überwindung dieses Vorurteils ist nach Erkenntnis des Senats als erfinderische Tätigkeit anzuerkennen.

**7.3** Da auch die weiteren verfahrensgegenständlichen Druckschriften dem Fachmann keinen Anlass geben, ausgehend von der Druckschrift NK3 das mit einer Feder beaufschlagte Gelenk durch eine elastische Ausgestaltung des Bügels zu ersetzen, gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

**8.** Da die übrigen Unterlagen bis auf die Umnummerierung der Patentansprüche sowie die daraus resultierende Änderung der Rückbezüge gegenüber der erteilten Fassung des Streitpatents unverändert geblieben sind, war kein Raum für eine über die Konkretisierung des Patentanspruchs 1 hinausgehende redaktionelle bzw. klarstellende Überarbeitung der Streitpatentschrift.

## **B.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

**C.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss **innerhalb eines Monats** schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes ([www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)) übertragen 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 Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwältin oder Patentanwältin** oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen **Rechtsanwalt oder Patentanwalt** unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. 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.

Friehe

Jacobi

Müller

Matter

Dr. Kapels

prä