



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 423/18

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Juni 2020

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 020 819**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, der Richterin Schenk und des Richters Ausfelder

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit des Gebrauchsmusters 20 2006 020 819 (i.F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 23. Februar 2010 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der Europäischen Anmeldung EP 06 11 5077.7 (i.F.: Stammanmeldung) mit Anmeldetag 7. Juni 2006 abgezweigt worden. Es beansprucht die japanische Priorität 22. August 2005, Az. 20050239984. Es ist am 22. April 2010 mit den Schutzansprüchen 1 – 10 und der Bezeichnung „Bediengerät für Spiele“ eingetragen worden und Ende Juni 2016 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

Zum Wortlaut der eingetragenen Schutzansprüche 1 – 10 wird auf die Gebrauchsmusterschrift DE 20 2006 020 819 U1 verwiesen.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Bediengerät für Spiele, insbesondere ein Bediengerät, das Bewegungen des Bediengeräts analysiert durch Detektion eines vorbestimmten Zeichens („Marke“) oder Musters in einem Bild, das durch eine Abbildungseinrichtung aufgenommen

wird (vgl. Abs. [0001] der Gebrauchsmusterschrift). Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein gegenüber dem Stand der Technik – die Gebrauchsmusterschrift benennt dazu die JP 3422383 (Abs. [0002] – [0005]) und die JP 2002-233665 (Abs. [0002], [0004], [0006] f. der Gebrauchsmusterschrift) – neuartiges Bediengerät für Spiele anzugeben, das leicht zu bedienen ist, während es mit einer Hand gehalten wird, und welches es leichtmacht, die Zielrichtung zu erkennen (vgl. Abs.[0008] der Gebrauchsmusterschrift).

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2010 Löschantrag in vollem Umfang gestellt. Sie hat als Lösungsgründe fehlende Schutzfähigkeit und unzulässige Erweiterung geltend gemacht. Zum Stand der Technik hat sie im Löschantrag und im weiteren Verfahren die Entgegenhaltungen C1 – C27 benannt. Insbesondere fehle dem Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ein erfinderischer Schritt, und zwar entweder in Kombination der C1 mit C2, C6 oder C7 oder gegenüber der C4 oder der C5. Auch die Gegenstände der weiteren eingetragenen Schutzansprüche 2 – 10 seien nahegelegt.

Der Löschantrag ist der Antragsgegnerin am 11. Januar 2011 zugestellt worden. Sie hat dem Löschantrag mit Schriftsatz vom 17. Januar 2011, eingegangen am selben Tag, widersprochen. Sie hat diesen Widerspruch mit Schriftsatz vom 17. Juni 2011 begründet und ist der Auffassung der Antragstellerin im Einzelnen entgegengetreten.

Nach weiteren zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen hat die Gebrauchsmusterabteilung mit Zwischenbescheid vom 27. August 2014 den Beteiligten als vorläufige Einschätzung mitgeteilt, dass der Löschantrag voraussichtlich keine Erfolgsaussicht habe. Eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei auch neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt.

Das Verfahren ist in der Folgezeit wegen Vergleichsverhandlungen, die zwischen den Beteiligten stattgefunden haben, längere Zeit nicht betrieben worden, weswegen ein erster, auf den 22. September 2016 bestimmter Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben worden war.

Nachdem die Vergleichsverhandlungen gescheitert waren, hat die Antragstellerin aufgrund des zwischenzeitlichen Erlöschens des Streitgebrauchsmusters mit Schriftsatz vom 27. November 2017 vorgetragen, sie werde von der Antragsgegnerin aus dem Streitgebrauchsmuster vor dem LG Mannheim gerichtlich in Anspruch genommen (Az. 2 O 108/11) und um Ladung zu einer mündlichen Verhandlung gebeten. Diesen hat die Gebrauchsmusterabteilung auf den 24. April 2018 bestimmt.

In der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin Gelegenheit zur Einreichung von Hilfsanträgen gegeben. Die Antragsgegnerin hat u.a. eine geänderte Fassung des Schutzanspruchs 1 als neuen Hilfsantrag 1 eingereicht, der als Anlage 4 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung genommen wurde.

Dieser geänderte Schutzanspruch 1 hat folgenden Wortlaut (unter Einbeziehung einer vom Senat zugrunde gelegten Merkmalsgliederung, vgl. den Senatshinweis vom 10. Juni 2020, wobei die Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung durch Streichung bzw. Unterstreichung hervorgehoben sind):

- 1a** Bediengerät für Spiele, in dem enthalten sind:
- 1b** ein longitudinales Gehäuse (12), das so dimensioniert ist, dass es mit einer Hand (62) gehalten werden kann;
- 1c** ein erster Bedienteil (26), der auf einer ersten, im Wesentlichen ebenen Oberfläche (20) des Gehäuses (12) längs einer longitudinalen Richtung (C1) angeordnet ist;

- 1d ein Abbildungsmittel (56);
- 1e ein Daten-Übertragungsabschnitt (70) zum Übertragen von Daten an eine Spielmaschine durch Funkwellen, einschließlich Daten, die mindestens vom ersten Bedienteil (26) und vom Abbildungsmittel (56) erhalten werden;
- 1f ein zweiter Bedienteil (42) auf einer zweiten Oberfläche (22).[sic!] die der ersten Oberfläche (20) des Gehäuses (12) gegenüber liegt und der an einer Position angeordnet ist, die durch einen Zeigefinger (62b) der einen Hand (62) erreicht worden[sic!] kann, wenn ein Daumen (62a) der einen Hand (62) auf den ersten Bedienteil (26) gelegt wird; und
- 1g ein Halteteil (18), der an einer Position ausgebildet ist, wo er mit einer Handfläche (62P) und anderen Fingern (62c, 62d, 62e) der einen Hand (62) gehalten werden kann, wenn ein Daumen (62a) auf den ersten Bedienteil (26) gelegt wird und ein Zeigefinger (62b) auf den zweiten Bedienteil (42) gelegt wird,
- 1h worin die Daten weiter Daten enthalten, die vom zweiten Bedienteil (42) erhalten werden;

wobei das Bediengerät **dadurch gekennzeichnet** ist, dass:

- 1i das Abbildungsmittel (56) an einem Ende (52) angeordnet ist, der dem Halteteil (18) des Gehäuses (12) gegenüberliegt, so dass es eine Abbildung in einer Richtung durchführen kann, in die der Daumen (62a) gerichtet ist, wenn er auf den ersten Bedienteil (26) gelegt wird und der Halteteil (18) von der Handfläche (62P) und den anderen Fingern (62c, 62d, 62e) gehalten wird;
- 1j ein Beschleunigungssensor (68), der innerhalb des Gehäuses (12) angeordnet ist;
- 1k eine Mehrzahl von Indikatoren LEDs (821.[sic] 824), wobei die Position eines eingeschalteten Indikators LED anzeigt, welches Bediengerät an die Spielmaschine angeschlossen ist; und wobei die LEDs der Nummer des Bediengeräts entsprechen und jeweils eine LED selektiv die Nummer des Bediengeräts anzeigt, das eingeschaltet ist;
- 1l ein Verbindungsmittel (60), das im Gehäuse (12) vorgesehen ist; und
- 1m die vom Übertragungsabschnitt (70) übertragenen Daten weiter Daten enthalten, die vom Verbindungsmittel (60) erhalten werden und Daten, die vom Beschleunigungssensor (68) erhalten werden.

Die Antragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2018 beantragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam ist, während die Antragsgegnerin als Hauptantrag die Zurückweisung des Feststellungsantrags beantragt hat. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 gemäß Anlage 4 verteidigt.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2018 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam ist, soweit es über die als Hilfsantrag 1 gemäß Anlage 4 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung eingereichte Fassung hinausgeht, den Feststellungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten 10 % der Antragsgegnerin und 90 % der Antragstellerin auferlegt. Zur Begründung führt sie i.W. folgendes aus: Der Feststellungsantrag sei wegen des zwischen den Beteiligten anhängigen Verletzungsrechtsstreits zulässig. Die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Zwar sei die Abzweigung aus der Stammanmeldung wirksam. Das als 1k bezeichnete Anspruchsmerkmal sei so, wie im eingetragenen Schutzanspruch 1 beansprucht, in der Stammanmeldung nicht offenbart worden. Es müsse daher bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit außer Betracht bleiben. Ausgehend von der Entgeghaltung C4, die alle weiteren Merkmale des Streitgebrauchsmusters vorweggenommen habe, sei der Gegenstand des eingetragenen Streitgebrauchsmusters nahegelegt. Der Gegenstand gemäß der Fassung des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 bzw. Anlage 4 sei jedoch ursprungsoffenbart und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt.

Der Beschluss ist den Beteiligten am 30. Mai 2018 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, welche sie mit Schriftsatz vom 25. Juni 2018 unter Beifügung einer SEPA-Einzugsermächtigung erhoben und am selben Tag per Fax eingereicht hat.

Die Antragstellerin ist weiterhin der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Anlage 4 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 24. April 2018 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Sie hat mit ihrer Beschwerdebeurteilung vom 19. Juni 2019 die weiteren Entgegenhaltungen C20 – C22 und mit am Tag vor der mündlichen Verhandlung eingereichtem Schriftsatz vom 15. Juni 2020 nochmals weitere Entgegenhaltungen, nämlich C23 – C27 in das Verfahren eingeführt. In der mündlichen Verhandlung am 16. Juni 2020 hat sie zudem eine Ablichtung einer Entscheidung der Beschwerdekammer T 0904/16 – 3.2.04 des EPA vom 7. Juni 2019 vorgelegt.

Die Antragstellerin trägt vor, nächstkommender Stand der Technik sei die C4, die – ausgehend von der Merkmalsgliederung im angefochtenen Beschluss – die Merkmale 1a – 1h, 1j und 1l vorwegnehme. Durch die Kombination der Merkmale 1i, 1k und 1m werde keine synergistische Wirkung erzielt, diese erfüllten vielmehr unterschiedliche, voneinander unabhängige Aufgaben. Die Merkmale 1i und 1m würden, wie die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend entschieden habe, keinen erfinderischen Schritt begründen. Merkmal 1k sei, wie die C20 – C22 belegten, vorbekannt, so dass der Fachmann ohne erfinderischen Schritt zum Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der hier maßgebenden Fassung gelange.

Auch wenn man von der C1 als nächstliegenden Stand der Technik ausgehe, sei der Gegenstand dieses Schutzanspruchs 1 durch eine Kombination der C1 (Merkmale 1a – 1c, 1e – 1h, 1l) mit der C6 (1d, 1i, 1j) und der C20 bis C22 (1k) nahegelegt, wobei 1m in der einen oder anderen Form technisch zwingend vorhanden sein müsse.

Gehe man von den Entgegenhaltungen C20 bis C22 als nächstliegendem Stand der Technik aus, gelange der Fachmann in Zusammenschau mit der C4 ebenfalls ohne erfinderischen Schritt zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters.

Gleiches gelte ausgehend von der C1 in Zusammenschau mit C20 bis C22 und der C23.

Die Antragstellerin beanstandet in Bezug auf den nunmehr maßgebenden Schutzanspruch 1 auch unzulässige Erweiterung. Der gemäß Merkmal 1j

beanspruchte Beschleunigungssensor sei nicht ursprungsoffenbart. Ferner macht sich die Antragstellerin insoweit die Auffassung der Beschwerdekammer des EPA im Beschluss T 0904/16 - T3.2.04 vom 7. Juni 2019 zu eigen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 24. April 2018 aufzuheben und festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster 20 2006 020 819.4 in vollem Umfang von Anfang an unwirksam war.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Aus ihrer Sicht ist der Gegenstand des nunmehr maßgebenden Schutzanspruchs 1 schutzfähig. Gehe man von der C4 aus, so unterscheide sich der Gegenstand dieses Schutzanspruchs 1 von der C4 durch die Merkmale 1d, 1i, 1k und 1m. Diese Unterscheidungsmerkmale hätten eine technische Wirkung. Sie seien auch nicht naheliegend, und zwar auch dann, wenn man die neu eingeführten Entgegenhaltungen C20 bis C22 berücksichtige. Die C4 habe das Merkmal 1d nicht vorweggenommen, es habe ausgehend von der C4 auch keine Veranlassung bestanden, der 3D-Maus nach C4 Abbildungsmittel gemäß 1d zur Verfügung zu stellen, sowie Sensormittel in longitudinaler Richtung des Gehäuses gemäß Merkmal 1j und Anzeigen für die „Mehrbenutzernutzung“ nach Merkmal 1k vorzusehen. Geht man von der C1 aus, so unterscheide sich der Gegenstand des maßgebenden Schutzanspruchs 1 durch die Merkmale 1d, 1i, 1j, 1k und 1m. Ausgehend von der C1 habe mit Blick auf die C6 kein Anlass bestanden, Abbildungsmittel und Beschleunigungssensoren gemäß den Merkmalen 1d und 1j sowie Sensormittel in longitudinaler Richtung des Gehäuses (Merkmal 1i) und Anzeigen für eine „Mehrbenutzernutzung“ (Merkmal 1k) bereitzustellen. Auch durch die übrigen, in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen sei der Gegenstand des maßgebenden Schutzanspruchs 1 nicht nahegelegt.

Die Antragsgegnerin sieht auch den Lösungsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht als erfüllt an. Insbesondere habe die Beschwerdekammer 3.2.04 des EPA in der von der Antragstellerin in das Verfahren eingeführten Entscheidung den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen und die Kriterien für eine unzulässige Erweiterung verkannt.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen und Unterlagen eingeführt worden (Zitierung C1 bis C19 wie im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, C20 bis C27 wie in den Schriftsätzen der Antragstellerin und Beschwerdeführerin angegeben; C28 in mündlicher Verhandlung übergeben):

- C1 US 5 724 106 A
- C2 EP 0 848 226 A2
- C3 JP 8-71252 A
- C3a Zusammenfassung JP 8-71252 A
- C3b Engl. Übersetzung JP 8-71252 A
- C4 WO 94/02931 A1
- C5 JP 2005-63230 A
- C5a Zusammenfassung JP 2005-63230 A
- C5b Engl. Übersetzung JP 2005-63230 A
- C6 EP 1 062 994 A2
- C7.1 XBOX 360 - Controller-Bild
- C7.2 XBOX 360 - Controller-Präsentation E3
- C7.3 E3 2005 - Zusammenfassung
- C7.4 XBOX 360 - Controller-Handbuch 2005
- C7.5 Vergleich Sixaxis/XB360/Wiimote
- C8 [http://web.archive.org/web/20050507092310/http://en.wikipedia.org/wiki/Game\\_controller](http://web.archive.org/web/20050507092310/http://en.wikipedia.org/wiki/Game_controller)
- C9 [http://web.archive.org/web/20050507062330/http://en.wikipedia.org/wiki/Computer\\_mouse](http://web.archive.org/web/20050507062330/http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_mouse)
- C10 JP 2002-202843 A

- C10a Zusammenfassung JP 2002-202843 A
- C11 JP 2000-172431 A
- C11a Zusammenfassung JP 2000-172431 A
- C12.1 RCD-000027529-0002
- C12.2 RCD-000060298-0002
- C12.3 RCD-000069331-0001
- C12.4 RCD-000099775-0001
- C12.5 RCD-000109798-0003  
<http://www.clubic.com/actualite-12493-medpi-2004-microsoft-donne-dans-la-domotique.html>
- C13 US 5 605 505 A
- C14 <http://www.litestargame.com/en/products/show.asp?id=693>
- C15 [http://www.litestargame.com/asp\\_bin/UploadFile/201089141317603.jpg](http://www.litestargame.com/asp_bin/UploadFile/201089141317603.jpg)
- C16 <http://web.archive.org/web/20040311130347/www.litestargame.com/products.asp?listid=10&page=2&itemid=1002>
- C17 [http://web.archive.org/web/20041121102501/www.litestargame.com/product\\_dail.asp?id=27&listid=10&Page=2&itemid=1002](http://web.archive.org/web/20041121102501/www.litestargame.com/product_dail.asp?id=27&listid=10&Page=2&itemid=1002)
- C18 Rechnung mit zugehörigen Lieferpapieren (Packing List) zu Verkauf sowie Lieferung von 3000 Stück der PS2-2222 Geräten
- C19 [https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox\\_360](https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360) (Druckdatum 23.04.2018)
- C20 Official Xbox Magazine, Issue 45 July 2005, Titelseite, Seiten 8, 10, 18 - 20, 46, 48, 50
- C21 Consoles+, June 2005, Titelseite, Seiten 4, 10, 11
- C22 Joypad No. 153, June 2005, Titelseite, Seite 7, Spécial: Titelseite, Seiten 1, 4 - 11
- C23 WO 2004/047011 A2
- C24 Kristian Simsarian et al., "Shared Spatial Desktop Development", CID Report Number 86, ISSN 1403-073X, August 1999
- C25 S.D. Scott et al., "Understanding children's collaborative interactions in shared environments", Journal of Computer Assisted Learning (2003) 19, 220-228
- C26 Halo for PC, Manual, 2003
- C27 Service manual 3DO Interactive Multiplayer, Matsushita, 1994

C28 Datasheet for the decision of 7 June 2019, Boards of Appeal of the European Patent Office, Case Number: T 0904/16 – 3.2.04 (Application Number: 06115077.7; Publication Number 1757344)

Der Senat hatte die Beteiligten zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung mit gerichtlichem Schreiben vom 2. Juni 2020 auf seine vorläufige Auffassung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen (Bl. 122 ff. d.A.). Einen Antrag der Antragstellerin vom 4. Juni 2020 auf erneute Verlegung des auf 16. Juni 2020 bestimmten Termins zur mündlichen Verhandlung (Bl. 145 f. d.A.) hat der Senat abgelehnt (Bl. 151 ff. d.A.).

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht unter Entrichtung der Beschwerdegebühr eingelegt worden. Sie ist jedoch unbegründet, da in Bezug auf die beschwerdegegenständliche Fassung des Streitgebrauchsmusters weder der Löschungsgrund der unzulässigen Erweiterung (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG) noch der Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG) gegeben ist.

1. Soweit die Antragstellerin nach dem Erlöschen des Streitgebrauchsmusters die Feststellung seiner Unwirksamkeit beantragt, ist dies zulässig. Insbesondere hat die Antragstellerin aufgrund des unstreitig zwischen den Beteiligten beim Landgericht Mannheim anhängigen, Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster betreffenden Rechtsstreits das hierfür erforderliche Feststellungsinteresse.

2. Beschwerdegegenständlich ist ausschließlich die Anspruchsfassung nach Anlage 4 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 24. April 2018. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster im darüberhinausgehenden Umfang gelöscht hat, ist dies von keiner Seite angegriffen worden und damit bestandskräftig geworden.

3. Als Fachmann für den vorliegenden Gegenstand zuständig ist ein Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Fachhochschulstudium und einem Abschluss als Diplom-Ingenieur (Fachhochschule) oder Master sowie mit Erfahrung als Entwickler auf dem Gebiet der elektronischen Spielgeräte, der die dort üblichen Designs, Schaltungsanordnungen, System- und Programmierlösungen aus seiner mehrjährigen Berufspraxis kennt.

4. Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist zulässig.

Soweit die Antragstellerin darauf abstellt, dass der gemäß Merkmal 1j beanspruchte Beschleunigungssensor nicht ursprungsoffenbart sei, denn aus der Beschreibung würde sich ergeben, dass der Beschleunigungssensor nicht isoliert von dem Prozessor 66 offenbart sei, der aber nicht in der geltenden Fassung des Gebrauchsmusters enthalten sei, trifft dies nicht zu.

Nach dem Anspruch 1 ist das Bediengerät dadurch gekennzeichnet, dass ein Beschleunigungssensor innerhalb des Gehäuses angeordnet ist (Merkmal 1j). Dies geht so aus der für das Gebrauchsmuster als Ursprungsoffenbarung maßgeblichen Voranmeldung, veröffentlicht als EP 1 757 344 A1, hervor. Siehe dortigen Absatz [0100]: „As stated above, by arranging the acceleration sensor 68 within the housing 12 so that [...].”

Der Fachmann erkennt aus der Beschreibung der maßgeblichen Ursprungsoffenbarung entsprechend der EP 1 757 344 A1, dass es hinsichtlich der im Anspruch 1 angeführten Anordnung des Beschleunigungssensors im Gehäuse nicht auf die Verarbeitung der Sensordaten durch einen (dedizierten) Prozessor

ankommt. Umgekehrt ist auch die Verarbeitung der Daten von der Anordnung des Sensors im Gehäuse unabhängig.

Hinzu kommt die ausdrückliche Angabe, dass es für die Verarbeitung gar nicht eines dedizierten Prozessors bedarf, sondern dass dessen Funktion auch durch das im Gehäuse enthaltene drahtlose Modul übernommen werden kann, vgl. EP 1 757 344 A1, Absatz [0114]: „Additionally, the processor 66 may be independent from the wireless module 70, and, in using a wireless module based on Bluetooth (registered trademark) standard, etc., it may be contained as a microcomputer in the module“).

Anders als in der Entscheidung des EPA, T 0904/16 (Seite 8 bis 11, Kapitel 4.1 bis 4.10.3), kommt der Senat unter Berücksichtigung beider Gesichtspunkte (hier: Prozessor spielt für Anordnung des Beschleunigungssensors im Gehäuse keine Rolle; Funktion des Prozessors kann auch von drahtlosem Modul übernommen werden) zu der Überzeugung, dass der Prozessor kein zwingender Bestandteil des im Anspruch aufgeführten Beschleunigungssensors sein muss und damit auch nicht mit diesem zusammen aufgeführt sein muss. Mithin liegt keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Der Anspruch 1 ist damit zulässig.

**5.** Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist unbestritten neu. Darüber hinaus beruht er auch auf einem erfinderischen Schritt.

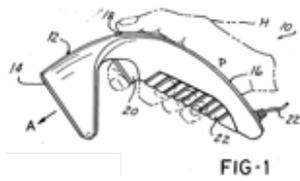
**a)** Die Antragsstellerin ist der Auffassung, der Gegenstand nach Anspruch 1 beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt, da jener, ausgehend vom Stand der Technik nach C4, nahegelegt sei in Kombination mit C20 bis C22.

Der in C4 offenbarten dreidimensionalen Maus („tree-dimensional mouse“) fehlt es unbestritten an dem Merkmal 1k (LEDs), daneben aber auch zumindest an dem Merkmal 1i, demnach das Abbildungsmittel an einem Ende angeordnet ist, der dem Halteteil des Gehäuses gegenüberliegt, so dass es eine Abbildung in einer Richtung durchführen kann, in die der Daumen gerichtet ist, wenn er auf den ersten Bedienteil

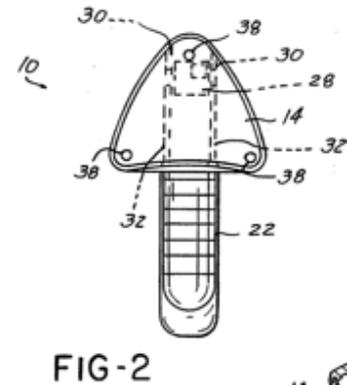
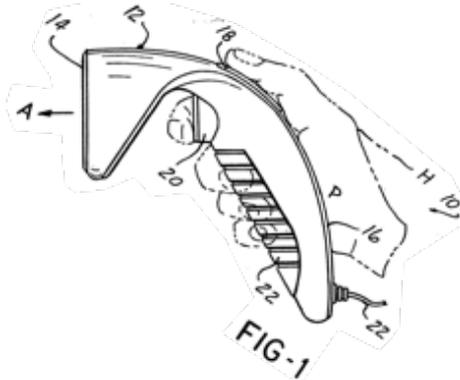
gelegt wird und der Halteteil von der Handfläche und den anderen Fingern gehalten wird.

So kann dahinstehen, ob die Angabe „by light“ dem Fachmann einen Hinweis darauf gibt, bei der Vorrichtung nach C4 alternativ zu den in den Ausführungsbeispielen genannten Ultraschall- oder Magnetfeldsensoren ein Abbildungsmittel wie entsprechend Merkmal 1d vorzusehen. Zwar gibt die C4 ausdrücklich an, dass dortiges Gehäuse („housing“) 12 auch einen Handgriff ohne Vorderteil („face portion“) 14 aufweisen könne (vgl. C4, Seite 3 Zeile 34 bis Seite 4 Zeile 1: „Housing 12 may have a face portion 14 and a grip portion 16, or it may have only a grip portion naturally conformed to the hand, depending upon the manufacturing capabilities/necessities and/or the configuration desired by the consumer.“). Allerdings gibt die C4 weder direkt an noch regt sie den Fachmann dazu an, das Abbildungsmittel – wie entsprechend Merkmal 1i – so an einem Ende anzuordnen, das dem Halteteil des Gehäuses gegenüberliegt, so dass es eine Abbildung in einer Richtung durchführen kann, in die der Daumen gerichtet ist, wenn er auf den ersten Bedienteil gelegt wird und der Halteteil von der Handfläche und den anderen Fingern gehalten wird. Denn der Fachmann muss (abweichend von der unmittelbaren Darstellung in der C4, Figur 1, die ohne weiteres deutlich erkennbar die Ablagestellung des Gehäuses auf einer ebenen Unterlage darstellt), von folgender Haltung des „housing“ 12 gegenüber dem (senkrecht stehenden) Monitor ausgehen (vgl. C4 Seite 3 Zeile 21 bis 24): „Fig. 2 is a front view of the present invention, showing the full front of the face portion, as the face portion would be oriented relative to a computer monitor“. Dabei gibt der Pfeil A die Richtung zum Monitor an (vgl. C4 Seite 4 Zeile 7 bis 9: As shown in Fig. 1 by arrow A, housing 12 will face the monitor screen or the like of the central processing unit.“).

Ablagestellung



Bedienposition (senatsseitige Darstellung)



Figuren aus C4

Diese eigentliche Bedienposition gegenüber dem Monitor ergibt sich insbesondere aus der Figur 2, die den Vorderbereich in Ausrichtung auf den Monitor darstellt und aus der sich eindeutig ergibt, dass dieser Vorderbereich senkrecht zum Monitor – und nicht schräg wie in Figur 1 – ausgerichtet ist (vergleiche C4, Seite 3 Zeile 21 bis 24, s.o.).

Dass Fig. 1 nicht der Bedienposition entspricht, ergibt sich auch aus der Angabe, dass der Pfeil A auf den Monitor ausgerichtet ist (C4, Seite 4 Zeile 7 bis 9: „As shown in Fig. 1 by arrow A, housing 12 will face the monitor screen or the like of the central processing unit.“) und dass in dieser Darstellung die Maus ihre vertikale Ausrichtung in Bezug auf den Nutzer aufweist (C4, Seite 4 Zeile 9 bis 12: „When in that position, as shown in Fig. 2, mouse 10 will assume its generally vertical orientation with respect to the user.“).

Für den Fachmann ergibt sich daher kein Anlass, selbst bei einem Gehäuse ohne „face portion 14“ und nur mit „grip portion 16“ (siehe Fig. 1), das Abbildungsmittel entsprechend dem Merkmal i anzuordnen, nämlich so, dass dieses Abbildungsmittel eine Abbildung in einer Richtung durchführen kann, in die der Daumen gerichtet ist, wenn er auf den ersten Bedienteil gelegt wird und der Halteteil von der Handfläche und den anderen Fingern gehalten wird. Denn die C4 lehrt ausdrücklich eine entspannte Handhaltung bei senkrecht vom Körper des Nutzers weggestrecktem Arm, bei dem aber zwangsläufig der Daumen des Nutzers – wie in Fig. 2 dargestellt

– knapp  $30^\circ$  (gemessen  $24^\circ$ , siehe unten) leicht nach oben gegenüber der Richtung des Monitors und damit der Abbildungsrichtung der vorgesehenen Sensoren gerichtet ist (siehe C4, Seite 2 Zeile 24 bis 29: „It is a further object of the present invention to provide such a mouse specifically for use in space, having a generally vertical orientation with respect to the user, following the natural position of the hand when suspended in front of a person's body“). Eine davon abweichende Handhaltung, z. B. wie entsprechend C1, der C20 bis C20 oder der C23, die ausschließlich eine Bedienung in einer senkrechten vom Körper wegweisender Ebene der auf die Bedienteile aufgelegten Daumen lehnen, wäre hinsichtlich der Lehre der C4 für den Fachmann ein ergonomischer Rückschritt. Damit ergibt sich auch kein Anlass, ausgehend von der C4 die auf den Monitor zeigenden Sensoren und damit auch einen evtl. Abbildungssensor in Richtung des auf die obere Taste gelegten Daumens oder umgekehrt diese Taste entsprechend anzuordnen.

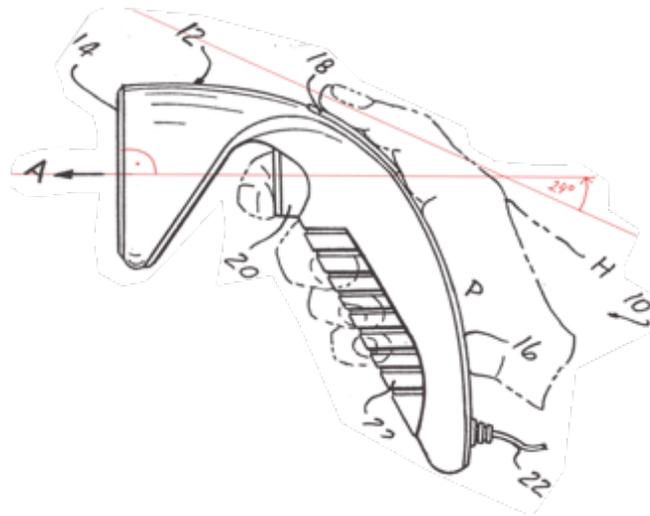
Soweit die Antragstellerin und Beschwerdeführerin das Merkmal 1i in der C4 verwirklicht sieht und argumentiert, das letzte Glied des Daumens weise mindestens zu einem wesentlichen Teil auch in die „magnetic sensor“(MS)/„ultrasonic sensor“(US)-Sensorausrichtung des Pfeils A, wobei das Daumenglied zudem beim Halten des Geräts um mindestens  $\pm 10^\circ$  variieren könne (insbesondere beim Benutzen/Spielen), überzeugt dies nicht.

Denn merkmalsgemäß ist als Richtung für das Abbildungsmittel diejenige Richtung angegeben, wenn der Daumen *auf* den ersten Bedienteil „gelegt“ wird. Ein entsprechendes *Daumenauflegen* bedeutet im üblichen Sprachverständnis ein flaches Auflegen des äußersten Fingergliedes.

Selbst wenn es zuträfe, dass auch beim *Daumenauflegen* die Fingerkuppe um  $\pm 10^\circ$  von der ebenen Oberfläche (auf die die Fingerkuppe aufgelegt wird) abweiche:

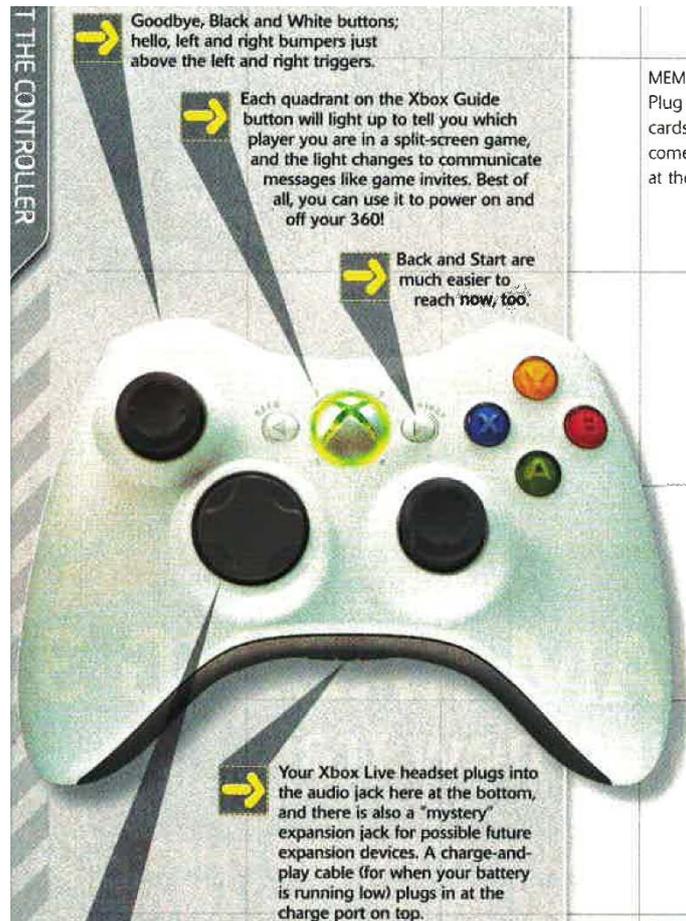
Bei der Darstellung der C4, Figur 1, weicht der Winkel der Fingerkuppe von der Richtung des „Abbildungsmittels“ (siehe Darstellung unten, dortiger Pfeil in Richtung „A“, Winkelschenkel diesseits) um  $24^\circ$  ab, was selbst bei einer Abweichung von  $-10^\circ$ , wie von der AS angegeben, noch einer Abweichung – zwischen der

Horizontalen der Pfeilrichtung „A“ und dem Daumen – von  $14^\circ$  entspricht. Selbst mit dieser Erklärung hinsichtlich einer möglichen Abweichung zeigt sich in der C4 nicht das Merkmal 1i.



C4, senatsseitige Darstellung der „three-dimensional mouse“ 10 aus Figur 1 mit eingezeichneten Winkelverhältnissen zwischen Daumen und Ausrichtung des auf den Monitor („arrow A“; C4, Seite 4 Zeile 7-12) ausgerichteten Sensors im Kopfteil („face portion“) 14 in Betriebsstellung

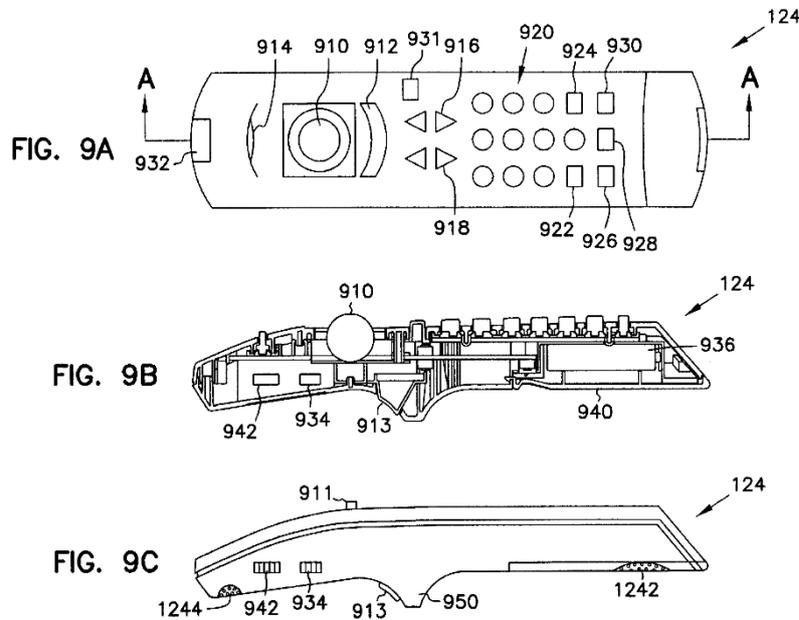
**b)** Die von der Antragstellerin umgekehrte Argumentation, der Fachmann gelänge ausgehend von den Entgegnungen C20 bis C22 in Zusammenschau mit der C4 ohne erfinderischen Schritt zum Gegenstand des Anspruchs 1, wenn ihm die Aufgabe gestellt würde, ein für Mehrspieleranwendung geeignetes Bediengerät für Spiele anzugeben, welches Bedienmöglichkeiten für Daumen und Zeigefinger aufweist, trifft ebenfalls nicht zu. Denn diese antragsstellerseitig angeführte Aufgabe führt lediglich zu einem zusätzlichen Schalter an der Unterseite der Controllers nach C20 bis C22. Im Übrigen kann dahinstehen, wie bereits oben angegeben, ob zum einen die Angabe „by light“ bei der C4 (Seite 7 Zeile 25 bis 27) dem Fachmann einen Hinweis darauf gibt, dass bei der Vorrichtung nach C4 alternativ zu den in den Ausführungsbeispielen genannten Ultraschall- oder Magnetfeldsensoren auch ein Abbildungsmittel im Sinne des Merkmals 1d offenbart ist und ob der Fachmann zum anderen einen solchen Sensor bei der Vorrichtung nach C20 bis C22 überhaupt in naheliegender Weise vorsähe.



C20, S. 49, Auszug (verkleinert)

Denn weder die C20 bis C22 noch die C4 liefern dem Fachmann einen Hinweis darauf, dieses Abbildungsmittel entsprechend dem Merkmal 1i anzuordnen. Denn die C4 lehrt eine Sensorausrichtung auf den Monitor. Selbst wenn also der Fachmann überhaupt einen Abbildungssensor bei der Bedienvorrichtung wie nach C20 bis C22 anordnen würde: Bei der Vorrichtung nach C20 bis C22 weisen der/die Daumen bei der Bedienung dortiger Bedienteile nicht auf den Monitor, sondern in eine davon abweichende, nämlich schräge Richtung. Damit kann ein entsprechend der C4 angeordnetes Abbildungsmittel bei der Vorrichtung nach C20 bis C22 keine Abbildung in einer Richtung durchführen, in die der Daumen gerichtet ist, wenn er auf den ersten Bedienteil gelegt wird und der Halteteil von der Handfläche und den anderen Fingern gehalten wird (fehlendes Merkmal 1i)

c) Soweit die Antragstellerin meint, der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich für den von der C1 ausgehenden Fachmann in naheliegender Weise in Kombination mit der C6 und C20 bis C22, trifft dies ebenfalls nicht zu.

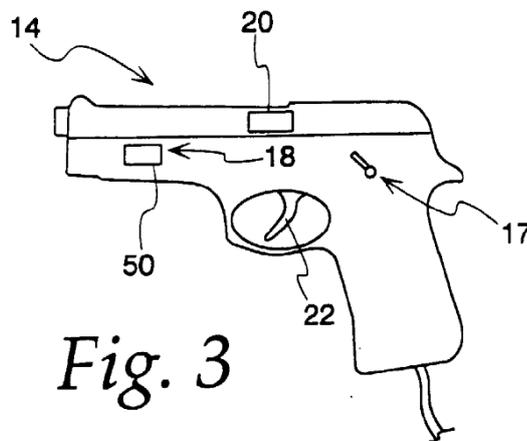


**C1, Fig. 9A bis 9C**

Der C1 fehlt es, auch von der Antragstellerin unbestritten, an einem Abbildungsmittel entsprechend dem Merkmal 1d – damit in Folge auch an den Merkmalen 1e und 1i – sowie an einem Beschleunigungssensor entsprechend Merkmal 1j – damit in Folge auch an dem Merkmal 1m – und an LEDs entsprechend dem Merkmal 1k.

Zwar mag es naheliegend sein, eine Vorrichtung wie nach C1 als Controller für Mehrbenutzerspiele anzusehen und dann gegebenenfalls wie nach C20 bis C22 dort auch LEDs zur Anzeige der Spielernummer vorzusehen (Merkmal 1m).

Entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin fehlt dem Fachmann aber ein Anlass, den aus der C6 bekannten Lichtsensor auf eine solche Fernbedienung wie nach C1 („handheld remote“) 124 zu übertragen. Dabei kann in der weiteren Argumentation dahingestellt bleiben, ob dieser aus der C6 bekannte Lichtsensor („light sensor“) 20 überhaupt ein anspruchsgemäßes Abbildungsmittel entsprechend dem Merkmal 1i darstellt.



C6, Fig. 3

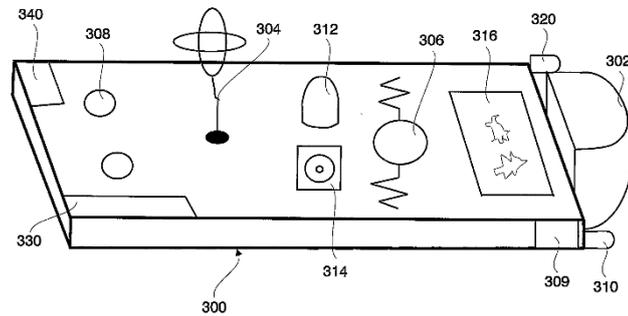
Die C6 offenbart Lichtsensoren ausschließlich für solche Controller, die im Spiel als (simulierte) Schusswaffe dienen. Ein Hinweis darauf, dass auch griffartige Spielgeräte, die als Griffpaar, Schwert, Stock oder Lichtschwert ausgebildet und eingesetzt werden, ebenfalls einen Lichtsensor aufweisen, fehlt der C1 dagegen. So wird in der C6, Absatz [0027] eine als Schusswaffe dienende und auch entsprechend aussehende Steuereinheit („control unit“) 14 beschrieben, welche einen Beschleunigungssensor „accelerometer“ und eben einen Lichtsensor „light sensor“ 20 umfasst (vgl. C6, Figuren 6a bis 6c). Für andere Ausführungsformen der Steuereinheit („control unit“) 14, also solche, die als Paar von Griffen („pair of handles“; Zeile 43) oder als Schwert, Stock oder Lichtschwert (Zeile 51) ausgebildet sind, ist dagegen nur noch ein Beschleunigungssensor (gegebenenfalls mit Berührungssensor), jedoch kein „light sensor“ angegeben. Anders als von der Antragsstellerin vorgebracht, offenbart die C6 keinen generellen

Einsatz eines Lichtsensors für alle in der Druckschrift aufgeführten Ausführungsformen. So gibt die (allgemeine) Beschreibung der C6 einen Lichtsensor in Spielcontrollern nur für Videospiele-Systeme an, bei dem der Lichtsensor einen oder mehrere Lichtpixel auf dem Monitor erkennen soll und ein Erfassungssignal an den Spielcontroller erzeugt (C6, Absatz [0008]). Dies ist auch nachvollziehbar, da Bedienteile, die nicht auf einen bestimmten Punkt im Sinne eines Ziels auf dem Monitor ausgerichtet werden sollen, sondern bei denen es auf Bewegungen im Raum ankommt, einen solchen Sensor erst gar nicht benötigen.

Daraus erschließt sich dem Fachmann aus der C1 ein Einsatz von Lichtsensoren ausschließlich für solche Bedienteile, die auf den Monitor ausgerichtet werden. Da eine solche Ausrichtung auf den Monitor bei dem Bedienteil wie in C1 nicht vorgesehen ist, liegt eine Übertragung des aus der C6 bekannten „light sensors“ 20 auf eine solche lediglich griff- nicht jedoch schusswaffenartige Fernbedienung (wie nach C1) und damit eine Ausbildung der dortigen Vorrichtung mit einem „light sensor“ nicht nahe (weiterhin fehlendes Merkmal 1d, in Folge auch fehlende Merkmale 1e und 1i).

Das Anlagenkonvolut C20 bis C22, das lediglich bezüglich des fehlenden Merkmals 1k vorgebracht ist, führt hier mangels offenbarten Abbildungsmittels auch nicht weiter.

**d)** Soweit die Antragstellerin mit einem von der Fernbedienung nach **C1** ausgehenden Fachmann argumentiert, dem es nahegelegen haben soll, diese Fernbedienung – im Sinne der Merkmale 1j und 1d – durch Anregung aus der **C23** mit einem Beschleunigungssensor (C23: gyroscope 304) und einem Abbildungsmittel (C23: camera 102/302) zu versehen, so kann dahinstehen, ob dem Fachmann eine solche Kombination nahelag. Denn einer solchen Vorrichtung fehlt es gegenüber dem beanspruchten Gegenstand noch an entsprechenden LEDs (fehlendes Merkmal 1k).



C23, Figur 3

Für ein Vorsehen solcher LEDs fehlt jedoch der Anlass. Denn bei Berücksichtigung der C23 Bestand hierfür aufgrund der weiteren Lehre der C23 keine Notwendigkeit. So schlägt die C23 für Anzeigezwecke generell einen kleinen Bildschirm („display“) 316 vor, der sämtliche Informationen grafisch darstellen kann, so dass für weitere Anzeigevorrichtungen, wie eben LEDs, kein weiterer Bedarf ersichtlich war.

Nach alledem war die Beschwerde der Antragstellerin mangels Vorliegen eines Lösungsgrunds zurückzuweisen.

**6.** Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebRMG, 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige Kostenentscheidung erfordern, sind nicht gegeben.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Schenk

Ausfelder

Fi