



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 112/20

Verkündet am:
17. Januar 2023
Schönthal
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 15. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 12. November 2020 aufgehoben.

Die Berufung gegen das Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 14. Januar 2014 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt auch die Kosten der Rechtsmittelinstanzen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents 1 659 501 (Klagepatents), das eine Anzeigevorrichtung mit einer Schnittstelle im Drehgelenk betrifft. Das Klagepatent, das am 21. September 2018 durch Zeitablauf erloschen ist, ist auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 2 vom Patentgericht teilweise für nichtig erklärt worden. Die hiergegen gerichtete Berufung hat der Senat zurückgewiesen (Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 - Digitales Buch). Patentanspruch 1 lautet in der Fassung, die er im Nichtigkeitsverfahren erhalten hat, wie folgt:

Digitales Buch zur Wiedergabe von Text und/oder Bildinformationen, umfassend ein Gehäuse mit einem Hauptteil (1) und zumindest einem Nebenteil (2), wobei der Hauptteil und der zumindest eine Nebenteil derart angeordnet sind, dass das Gehäuse buchartig um eine Klappachse (A) eines Drehgelenks auf- und zuklappbar ist, eine Anzeigeeinheit mit mindestens einem Bildschirm (3, 4), wobei im Drehgelenk eine Schnittstelle zur Stromversorgung des digitalen Buches angeordnet ist, wobei die Schnittstelle in Form einer elektrischen Steckverbindung ausgebildet ist, wobei die Schnittstelle eine Führungs- und Versorgungsöffnung (7') aufweist, wobei in der Führungs- und Versorgungsöffnung Gegenkontakte (8') für die Stromzuführung angeordnet sind, wobei die Führungs- und Versorgungsöffnung zylindrisch derart ausgebildet ist, dass die Längsachse der Führungs- und Versorgungsöffnung koaxial zu der Klappachse liegt.

2 Die Beklagte zu 2 stellt Notebooks her, die die Beklagte zu 1 in Deutschland vertreibt. Bei den angegriffenen Ausführungsformen handelt es sich um Notebooks der Modellserie V. mit den Serienbezeichnungen FW, FR, TZ, BZ, AW, Z und TT. Muster sind als Anlagen BK13, BK14, BK15 und BK16 vorgelegt. Ein Modell der TT-Serie ist in der nachfolgend wiedergegebenen, aus der Klageschrift stammenden Abbildung dargestellt:



- 3 Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung sowie Feststellung der Pflicht zum Schadensersatz und zur Zahlung einer Entschädigung gerichtete Klage abgewiesen.
- 4 Das Berufungsgericht hat die Beklagten entsprechend den zuletzt gestellten Anträgen der Klägerin zur Rechnungslegung und zum Rückruf und die Beklagte zu 1 zusätzlich zur Vernichtung verurteilt. Ferner hat es die Erledigung der Hauptsache hinsichtlich des Unterlassungsantrags und die Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz festgestellt.
- 5 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision streben die Beklagten die Wiederherstellung des klageabweisenden Urteils des Landgerichts an. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die zulässige Revision ist begründet und führt zur Wiederherstellung des
erstinstanzlichen Urteils.

7 I. Das Klagepatent betrifft ein digitales Buch mit einer Schnittstelle im
Drehgelenk.

8 1. Nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift ermöglichen es
die im Stand der Technik bekannten Geräte zur Wiedergabe von Buch-, Zeitungs-
und Zeitschrifteninformationen und dergleichen einem technischen Laien nicht,
sie unkompliziert und komfortabel zu halten und zu bedienen. Laptops und Note-
books seien aufgrund ihrer Bestimmung als Arbeitswerkzeug und der daraus re-
sultierenden Merkmale nicht hinreichend ergonomisch und erforderten einen ho-
hen Bedienaufwand. Im Stand der Technik bekannte elektronische Bücher erfor-
derten ebenfalls oft umständliche und zeitraubende Bedienoperationen. Bei einer
aus der US-Patentschrift 5 534 888 bekannten Ausführungsform sei auf der
Rückseite des Mittelteils eine Vielzahl von elektrischen Verbindern angeordnet.
Deren Identifizierung erfordere technische Kenntnisse. Zudem könne das Gerät
nicht mehr nach Art eines Buchs am Buchrücken gehalten oder auf eine Unter-
lage gelegt werden, wenn an die Steckverbinder elektrische Leitungen ange-
schlossen seien.

9 2. Das Klagepatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, eine Vorrichtung zur Anzeige von Buchinformationen und dergleichen
zur Verfügung zu stellen, die eine leichtere Handhabung und Bedienung ermög-
licht.

10 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent in Patentan-
spruch 1 in der Fassung, die er im Nichtigkeitsverfahren erhalten hat, ein digitales
Buch vor, dessen Merkmale das Berufungsgericht wie folgt gegliedert hat:

1. Digitales Buch zur Wiedergabe von Text und/oder Bildinformationen umfassend:
 - a) ein Gehäuse mit einem Hauptteil (1) und zumindest einem Nebenteil (2),
 - b) eine Anzeigeeinheit mit mindestens einem Bildschirm (3, 4).
2. Der eine Hauptteil und der eine Nebenteil sind so angeordnet, dass das Gehäuse buchartig um genau eine Klappachse (A) eines Drehgelenks auf- und zuklappbar ist.
3. Im Drehgelenk ist eine Schnittstelle zur Stromversorgung des digitalen Buchs angeordnet, die
 - a) in Form einer elektrischen Steckverbindung ausgebildet ist,
 - b) eine Führungs- und Versorgungsöffnung (7') aufweist,
 - (1) in der Gegenkontakte (8') für die Stromzuführung angeordnet sind und
 - (2) die zylindrisch derart ausgebildet ist, dass ihre Längsachse koaxial zu der Klappachse liegt.

11 4. Der im Klagepatent verwendete Begriff "digitales Buch" bezeichnet eine mobile Anzeigevorrichtung, die aufgrund ihrer besonderen Ausgestaltung geeignet ist, wie ein Buch gehandhabt zu werden

12 a) Wie der Senat bereits im Nichtigkeitsverfahren dargelegt hat, enthalten weder die Patentansprüche noch die Beschreibung eine exakte Definition, welche Merkmale hierzu im Einzelnen verwirklicht sein müssen. Aus der in der Beschreibung angegebenen Zielsetzung, die erfindungsgemäße Vorrichtung solle dem Benutzer die Möglichkeit zur einfachen Handhabung bieten, ergibt sich aber, dass als digitales Buch nur Geräte anzusehen sind, die sowohl aufgrund ihrer Abmessungen und ihres Gewichts als auch aufgrund der Funktion und Anordnung ihrer Bedienelemente in vergleichbarer Weise zur Hand genommen werden können wie ein herkömmliches, nicht allzu voluminöses und schweres Buch (BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 12 - Digitales Buch).

13 Ob eine Vorrichtung diesen Anforderungen genügt, ist erforderlichenfalls vom Tatrichter festzustellen. Insbesondere bei moderneren Geräten können die genannten Anforderungen auch erfüllt sein, wenn das Gerät aufgrund seiner sonstigen Ausstattung nicht nur wie ein Buch gehandhabt, sondern wahlweise auch wie ein Personal Computer benutzt werden kann und deshalb zugleich als Laptop oder Notebook einzuordnen ist. Sie liegen aber nicht schlechthin bei jedem mobilen elektronischen Gerät vor, insbesondere nicht bei einem tragbaren Computer, der aufgrund seines Gewichts und der Anordnung seiner Bedienelemente nicht dazu geeignet ist, wie ein Buch benutzt zu werden (aaO Rn. 15).

14 II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:

15 Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten Merkmal 1 wortsinngemäß.

16 Nach den Ausführungen im Berufungsurteil des Nichtigkeitsverfahrens müssten Notebooks bzw. Laptops nicht schlechthin, das heißt ihrer Gattung nach, von einem digitalen Buch verschieden sein, sondern könnten unter bestimmten Voraussetzungen ein erfindungsgemäßes digitales Buch sein.

17 Daraus sei entgegen der Auffassung der Klägerin allerdings nicht zu schließen, dass insbesondere die in Merkmalsgruppe 3 gelehrte Anordnung der Schnittstelle im Drehgelenk bereits ausreiche, um die Anforderungen an ein digitales Buch zu erfüllen. Die Merkmalsgruppe 3 beziehe sich auf ein digitales Buch im Sinne von Merkmal 1 und nicht allgemein auf eine Anzeigevorrichtung oder ein sonstiges elektronisches Gerät. Insofern müsse das digitale Buch im Sinne von Merkmal 1 der Merkmalsgruppe 3 vorgelagerte, weitere Kriterien erfüllen.

18 Ob sich die Schnittstelle der angegriffenen Ausführungsformen von denen vorbekannter Laptops und Notebooks unterscheide, sei nicht entscheidungserheblich. Aus der in der Beschreibung erwähnten Zielsetzung ergebe sich ferner, dass Laptops und Notebooks nicht schon dann erfindungsgemäß seien, wenn

ihre Abmessungen und ihr Gewicht einem herkömmlichen Buch entsprechen. Auch wenn den Beklagten darin zu folgen sei, dass das Umblättern der Seiten zweifelsohne zur typischen Handhabung eines herkömmlichen Buchs gehöre und daher durch entsprechende Bedienelemente des digitalen Buchs erfindungsgemäß möglich sein müsse, sei es nicht erforderlich, dass diese Handhabung gerade durch Bedientasten am Rand oder Rücken des Geräts erfolge. Die konkrete Verortung sei lediglich Gegenstand des Unteranspruchs 10. Daraus ergebe sich im Umkehrschluss, dass über die gesamte Breite der Erfindung jedwede Anordnung von Bedienelementen genüge, die nach der Gesamtheit der Ausgestaltung des Geräts eine Handhabung wie ein herkömmliches Buch erlaube.

19 Die Erfüllung dieses Kriteriums scheidet nicht bereits dann per se aus, wenn und weil ein Gerät eine Laptop-Tastatur aufweise. Eine derart restriktive Einschränkung sei den Gründen des Berufungsurteils im Nichtigkeitsverfahren nicht zu entnehmen. Ein Gerät mit Volltastatur, das wie ein Buch gehalten und dabei ein Umblättern - beispielsweise mit diversen Tasten der Tastatur - in unterschiedlichen Nutzungssituationen erlaube, könne daher als digitales Buch einzuordnen sein. Auch ein Umblättern mit Bedienelementen, die wie Pfeiltasten oder ein Touchpad zur Volltastatur gehörten, könne dafür ausreichen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn das in Rede stehende Gerät ein geringeres Gewicht und ein geringeres Volumen als Laptops bzw. Notebooks im Prioritätszeitpunkt aufweise.

20 Nach diesen Grundsätzen sei festzustellen, dass sämtliche angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 1 wortsinngemäß verwirklichten. Sie ließen sich im Sitzen wie im Stehen in die Hand nehmen und am Drehgelenk mit einer Hand halten und mit der anderen Hand bedienen. Ein im Hochformat angezeigtes PDF-Dokument lasse sich mit Hilfe der Pfeiltasten mit einem Finger mühelos durchblättern. Entsprechendes sei ferner mit dem Trackpad, den integrierten "Maus-tasten" und mit der Leertaste automatisch durchführbar, ohne dass ein Anwender zuvor eine Software installieren oder entsprechende Tasten programmieren müsste.

21 III. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung in
einem entscheidenden Punkt nicht stand.

22 Die Begründung, mit der das Berufungsgericht eine wortsinngemäße Ver-
letzung des Klagepatents bejaht hat, vermag, wie die Revision zu Recht geltend
macht, die angefochtene Entscheidung nicht zu tragen.

23 1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass bei
einem Gerät, das als Laptop oder Notebook eingesetzt werden kann, zugleich
die Anforderungen an ein digitales Buch im Sinne von Merkmal 1 erfüllt sein kön-
nen.

24 2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts reicht es bei
einem Laptop oder Notebook jedoch nicht aus, dass das Gerät aufgrund seiner
Größe und seines Gewichts wie ein Buch gehandhabt werden kann und die für
den Betrieb mobiler Computer ohnehin vorhandenen Bedienelemente auch eine
Handhabung nach dem Vorbild eines Buchs ermöglichen. Neben einer geeigne-
ten Größe und einem hinreichend geringen Gewicht muss das Gerät vielmehr
über besondere Hard- oder Softwarekomponenten verfügen, die der Nutzung zu
diesem Zweck dienen.

25 Diese Anforderung ergibt sich aus der bereits für die Entscheidung im
Nichtigkeitsverfahren ausschlaggebenden Gegenüberstellung zwischen schwie-
riger zu bedienenden Geräten wie Laptops oder Notebooks und handlicheren,
leichter zu bedienenden digitalen Büchern in der Beschreibung des Klagepa-
tents.

26 Wie das Berufungsgericht zutreffend gesehen hat, ist damit nicht ausge-
schlossen, dass ein Gerät über alle Bedienelemente verfügt, die bei einem im
Stand der Technik bekannten Notebook üblich sind. Aus der genannten Gegen-
überstellung ist aber die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es dann zusätzlicher
Mittel bedarf, die die Benutzung als digitales Buch erleichtern. Wie das Beru-

fungungsgericht ebenfalls zutreffend dargelegt hat, genügt hierzu nicht die Verwirklichung der Merkmale 2 bis 3 b. Vielmehr müssen zusätzliche Einrichtungen vorhanden sein, etwa Bedientasten oder Software-Funktionen, die in besonderer Weise auf diesen Einsatzzweck abgestimmt sind.

27 3. Den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen lässt sich nicht entnehmen, dass die angegriffenen Ausführungsformen in dieser Weise ausgestaltet sind.

28 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sind für die Nutzung als Buch dieselben Bedienelemente vorgesehen, die auch für die Nutzung als mobiler Computer dienen. Dies genügt den oben aufgezeigten Kriterien nicht.

29 Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kann die Bildschirmanzeige um 90 Grad gedreht werden, damit der Bildschirminhalt in der für ein Buch typischen Position des Geräts gelesen werden kann. Auch dies ist eine Funktion, die, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, bei Personal Computern seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts verfügbar ist.

30 Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob bei allen angegriffenen Ausführungsformen die Eingabemittel besonders randnah im Greifbereich angeordnet sind. Selbst wenn diese Voraussetzung erfüllt wäre, würde dies für eine Qualifikation als elektronisches Buch ebenfalls nicht ausreichen. Zusätzlich erforderlich wäre zumindest, dass den einzelnen Eingabemitteln Funktionen zugeordnet sind, die sich von den für die Nutzung als Notebook oder Laptop üblichen Funktionen unterscheiden und für eine ergonomische Bedienung beim Lesen von Büchern von besonderer Bedeutung sind. Nicht ausreichend ist hingegen, wenn ein Großteil der typischerweise benötigten Funktionen nur mit Hilfe der für den Einsatz als Computer vorgesehenen Tastatur- oder Maussteuerung zugänglich ist.

31 IV. Der Rechtsstreit ist zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 3 ZPO), weil ergänzende Feststellungen nicht in Betracht kommen.

32 Die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil ist zurückzuweisen, weil
die angegriffenen Ausführungsformen keine digitalen Bücher im Sinne von Merk-
mal 1 sind.

33 1. Aus den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts
ergibt sich kein Vortrag, der auf das Vorhandensein besonderer, auf die Nutzung
als elektronisches Buch abgestimmter Bedienmittel im oben dargelegten Sinne
hindeutet.

34 2. Die zusätzlichen Merkmale, die die Klägerin auf den vom Senat im
Zulassungsbeschluss erteilten Hinweis vorträgt, ermöglichen ebenfalls nicht die
Einordnung der angegriffenen Ausführungsformen als digitales Buch im Sinne
von Merkmal 1.

35 a) Die Anordnung des Akkumulators im Drehscharnier und die Anord-
nung der Schnittstelle zum Aufladen am oberen Ende des Drehgelenks können
allerdings dazu beitragen, die Handhabung des Geräts nach dem Vorbild eines
Buchs zu erleichtern. Wie oben dargelegt wurde, reicht dies indes nicht aus.

36 b) Die Möglichkeit, die Bildschirmanzeige um 90 Grad zu drehen,
reicht ebenfalls nicht aus.

37 In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob diese Funktion durch ein
einzelnes Anwendungsprogramm oder durch das Betriebssystem zur Verfügung
gestellt wird und ob die Drehung automatisch erfolgt, sobald das Gerät in eine
entsprechende Position gebracht wird, oder vom Benutzer manuell ausgelöst
werden muss. Unabhängig von diesen Details ist die bloße Ausrichtung des Bild-
schirms kein auf die Nutzung als Buch abgestimmtes Bedienelement im oben
aufgezeigten Sinn.

38 c) Das Vorbringen, Bedienmittel wie zum Beispiel Leertaste, Slidepad
oder Trackball ließen sich systemseitig so einrichten, dass sie ein Scrollen von
Buch- und Dokumentenseiten bzw. ein seitenweises Blättern in einem Buchinhalt

ermöglichten, vermag ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung zu führen.

39 Die Klägerin zeigt nicht auf, welche Schritte erforderlich sind, um die genannten Funktionen zu aktivieren. Unabhängig davon gehören ein Scrollen von Seiten und ein seitenweises Blättern mit Hilfe von Tastatur oder mausähnlichen Bedienelementen zu den Funktionen, die typischerweise schon ein Notebook oder Laptop bietet.

40 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Marx

Rensen

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 14.01.2014 - 4a O 207/12 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 12.11.2020 - I-15 U 77/14 -