



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 82/22

Verkündet am:
2. Juli 2024
Wetzel
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2022 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 454 894 (Streitpatents), das am 16. Juli 2010 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 17. Juli 2009 angemeldet wurde und die Übertragung von Daten zwischen Kommunikationsendgeräten betrifft.

2 Patentanspruch 1, auf den zwölf Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

System zur Übertragung von Daten zwischen mindestens zwei Kommunikationsendgeräten (10, 20), mit

- a) mindestens einem ersten Kommunikationsendgerät (10) und mindestens einem zweiten Kommunikationsendgerät (20), wobei mindestens ein Kommunikationsendgerät (10, 20) als mobiles Gerät, insbesondere Handgerät, ausgebildet ist,
- b) einer mit allen Kommunikationsendgeräten (10, 20) über ein Datennetzwerk (100) koppelbaren Vermittlungseinheit (30),
- c) einem Mittel (40) zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte (10, 20),
- d) einem Mittel (50) zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen von Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) an die Vermittlungseinheit (30), um eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei Kommunikationsendgeräten (10, 20) einzuleiten, wobei ein der Vermittlungseinheit (30) zugeordnetes Verbindungsmittel (60), in Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten der räumlichen Distanz der mindestens zwei Kommunikationsendgeräte (10, 20) und des zeitlichen Abstands zwischen den Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) die Datenübertragung steuert, und
- e) wobei die Kommunikationsanfrage an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20) durch Betätigen mindestens einer Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20), eine Bewegung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes (10, 20) im Raum, ein akustisches Signal, eine Spracheingabe und/oder Berühren des berührungssensitiven Bildschirms auslösbar ist und eine entsprechende Kodierung in der Kommunikationsanfrage (200, 201, 202, 203) und/oder dem Anfragedatensatz (70) gespeichert wird.

3 Patentanspruch 14 schützt ein Verfahren mit im Wesentlichen entsprechenden Merkmalen.

4 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Schutzrecht zuletzt in drei geänderten Fassungen verteidigt.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die ihre zuletzt gestellten Anträge aus erster Instanz weiterverfolgt, jedoch mit umgekehrter Reihenfolge der beiden Hilfsanträge. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die Berufung ist zulässig, jedoch nicht begründet.

7 I. Das Streitpatent betrifft die Übertragung von Daten zwischen Endgeräten.

8 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents war es im Stand der Technik für eine spontane Übermittlung von Daten zwischen Endgeräten erforderlich, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auszutauschen. Die Übermittlung könne auch über eine Ad-Hoc-Verbindung mittels Bluetooth oder Infrarot erfolgen; dafür müsse jedoch ein Teilnehmer den anderen aus einer Liste auswählen.

9 Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, die Datenübermittlung zwischen Endgeräten zu erleichtern.

10 2. Zur Lösung schlägt die in erster Linie verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 ein System vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die Abweichung gegenüber der erteilten Fassung ist hervorgehoben):

- 1 System zur Übertragung von Daten zwischen mindestens zwei Kommunikationsendgeräten (10, 20), mit
 - 1.1 mindestens einem ersten Kommunikationsendgerät (10) und mindestens einem zweiten Kommunikationsendgerät (20), wobei mindestens ein Kommunikationsendgerät (10, 20) als mobiles Gerät, insbesondere Handgerät, ausgebildet ist;
 - 1.2 einer mit allen Kommunikationsendgeräten (10, 20) über ein Datennetzwerk (100) koppelbaren Vermittlungseinheit (30);
 - 1.3 einem Mittel (40) zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte (10, 20);
 - 1.4 einem Mittel (50) zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen von Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) an die Vermittlungseinheit (30),

- 1.4.1 um eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei Kommunikationsendgeräten (10, 20) einzuleiten.
- 1.5 Ein der Vermittlungseinheit (30) zugeordnetes Verbindungsmittel (60) steuert in Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten der räumlichen Distanz der mindestens zwei Kommunikationsendgeräte (10, 20) und des zeitlichen Abstands zwischen den Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) die Datenübertragung.
- 1.6 Die Kommunikationsanfrage ist an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20) auslösbar durch Betätigen mindestens einer Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20), ~~eine Bewegung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes im Raum~~, eine Spracheingabe und/oder Berühren des berührungssensitiven Bildschirms.
 - 1.6.1 Eine entsprechende Kodierung wird in der Kommunikationsanfrage (200, 201, 202, 203) und/oder dem Anfragedatensatz (70) gespeichert.

11

3. Patentanspruch 14 sieht ein Verfahren mit im Wesentlichen entsprechenden Merkmalen vor und unterliegt deshalb derselben Beurteilung wie Patentanspruch 1.

12

4. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erörterung.

13

a) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, bildet die in Merkmal 1.2 vorgesehene Vermittlungseinheit ein von den Endgeräten im Sinne von Merkmal 1.1 unabhängiges Gerät.

14

Dies ergibt sich aus der ausdrücklichen Definition in der Beschreibung (Abs. 7) und steht in Einklang mit den Ausführungsbeispielen, bei denen die der Vermittlungseinheit zugewiesenen Funktionen von einem Gerät wahrgenommen werden, das nicht zu den Endgeräten im Sinne von Merkmal 1.1 gehört.

15

b) Merkmal 1.6 bestimmt, welche Mittel zur Verfügung stehen müssen, um eine Kommunikationsanfrage auszulösen.

16 aa) Aus der und/oder-Verknüpfung in Merkmal 1.6 ergibt sich, dass es ausreicht, wenn eine der vorgesehenen Aktionen - das Betätigen einer Taste, eine Spracheingabe oder das Berühren des Bildschirms - eine Kommunikationsanfrage auslöst. Optional kann das System so ausgestaltet sein, dass mehrere dieser Aktionen die genannte Funktion auslösen.

17 Merkmal 1.6 schließt ferner nicht aus, dass es weitere Aktionen gibt, denen ebenfalls diese Funktion zugeordnet ist.

18 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich weder aus Merkmal 1.6 noch aus sonstigen Vorgaben in Patentanspruch 1, dass eine Kommunikationsanfrage nur dann ausgelöst werden darf, wenn dem ein konkreter Nutzerwunsch zugrunde liegt.

19 Die in Merkmal 1.6 vorgesehenen Aktionen bilden nach der Lehre des Streitpatents zwar Indikatoren dafür, dass ein konkreter Kommunikationswunsch besteht. Alle diese Aktionen können je nach Einzelfall aber auch versehentlich erfolgen. Zusätzliche Vorkehrungen, um ein solches Versehen von einer gewollten Betätigung zu unterscheiden, sieht Patentanspruch 1 nicht vor.

20 Insbesondere ist Merkmal 1.2 nicht zu entnehmen, dass die Vermittlungseinheit über besondere Funktionen verfügen muss, um eine solche Unterscheidung zu treffen. Die Funktionen, die die Vermittlungseinheit erfüllen muss, sind lediglich in Merkmal 1.5 definiert. Darüber hinaus kommt die Vermittlungseinheit auch zur Verwirklichung der in den Merkmalen 1.3 und 1.4 definierten Funktionen in Betracht. Die Überprüfung, ob eine der in Merkmal 1.6 vorgegebenen Aktionen auf einem konkreten Nutzerwunsch oder auf einem Versehen beruht, sieht Patentanspruch 1 demgegenüber nicht vor.

21 Die Beschreibung sieht allerdings zusätzliche Merkmale vor, um den Zeitpunkt der Interaktion zwischen den Endgeräten näher einzugrenzen. So kann etwa überprüft werden, ob zwei Endgeräte gegeneinandergestoßen worden sind oder ob eine mit einem Endgerät ausgeführte Wurfgeste mit einer Fanggeste auf

einem anderen Endgerät korrespondiert (Abs. 20). Patentanspruch 1 sieht eine solche Ausgestaltung indes nicht zwingend vor.

22 c) Die in Merkmal 1.6.1 vorgesehene Kodierung bezieht sich auf die Aktion, die die Kommunikationsanfrage im Sinne von Merkmal 1.6 ausgelöst hat.

23 aa) Aus dem Zusammenhang der Merkmale 1.6 und 1.6.1 und aus der in Merkmal 1.6.1 enthaltenen Vorgabe, dass es sich um eine entsprechende Kodierung handeln muss, ergibt sich, dass in Systemen, in denen die Auslösung durch mehrere unterschiedliche Aktionen erfolgen kann, aus der Kommunikationsanfrage oder dem Anfragedatensatz hervorgehen muss, welche Eingabeart diese Anfrage ausgelöst hat.

24 Dies ermöglicht es unter anderem, eine Datenübertragung nur dann zuzulassen, wenn die Kommunikationsanfrage auf allen beteiligten Endgeräten mit der gleichen Aktion ausgelöst worden ist, oder eine Auswahl zwischen einer Datenübertragung von 1:1 oder von 1:n Endgeräten zu treffen. Zwingend erforderlich ist eine solche Verwendung der kodierten Angaben nach Patentanspruch 1 jedoch nicht.

25 bb) In Systemen, in denen nur eine der in Merkmal 1.6 vorgegebenen Aktionen eine Kommunikationsanfrage auslösen kann, ist eine Kodierung im Sinne von Merkmal 1.6.1 hingegen nicht erforderlich.

26 Auch dies ergibt sich aus der in Merkmal 1.6.1 enthaltenen Vorgabe, dass es sich um eine entsprechende Kodierung handeln, die Kodierung also in Zusammenhang mit der jeweils gewählten Eingabeart stehen muss.

27 Wenn eine Kommunikationsanfrage nur mit einer der drei in Merkmal 1.6 vorgegebenen Eingabearten ausgelöst werden kann, bedarf es einer Angabe zu der im Einzelfall gewählten Eingabeart nicht, weil es ohnehin nur eine Möglichkeit gibt. Merkmal 1.6.1 ist insoweit - ebenso wie die Möglichkeit mehrerer verschiedener Eingabearten in Merkmal 1.6 - optional.

28 d) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, muss sich das
Einleiten einer Datenübertragung im Sinne von Merkmal 1.4.1 nicht grundlegend
vom Steuern der Datenübertragung im Sinne von Merkmal 1.5 unterscheiden.

29 aa) Die Merkmale 1.4 und 1.4.1 sehen die Bestimmung oder Auswer-
tung von zeitlichen Abständen zwischen Kommunikationsanfragen als Mittel vor,
anhand dessen über die Einleitung einer Datenübertragung entschieden werden
kann.

30 Im Vergleich dazu stellt sich die in Merkmal 1.5 vorgesehene Steuerung in
Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten für die räumliche und zeitliche
Distanz als Konkretisierung dar. Dies schließt nicht aus, ein mehrstufiges Prüf-
oder Steuerverfahren vorzusehen, in dem die einzelnen Kriterien sukzessiv ge-
prüft werden. Zwingende Vorgaben hierzu sind Patentanspruch 1 indes nicht zu
entnehmen.

31 Die Beschreibung führt sogar als Möglichkeit an, zur Reduzierung der La-
tenz mit der Übertragung von Daten sofort nach deren Auswahl zu beginnen,
ohne eine Aktivierungseingabe abzuwarten (Abs. 49). Auch eine solche Ausge-
staltung ist durch Patentanspruch 1 nicht ausgeschlossen.

32 bb) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus den Ausfüh-
rungen in der Beschreibung, wonach die Datenübertragung auf unterschiedlichen
Wegen erfolgen kann (Abs. 45), keine abweichende Beurteilung.

33 Nach diesen Ausführungen kann die Übermittlung wahlweise dergestalt
erfolgen, dass die Vermittlungseinheit die zu übermittelnden Nutzdaten entge-
gennimmt, zwischenspeichert und an den Empfänger übermittelt (Abs. 46), oder
dergestalt, dass die Vermittlungseinheit nur die Adresse des Empfängers über-
mittelt und die Nutzdaten auf direktem Weg zwischen Sender und Empfänger
übertragen werden (Abs. 47). Die Auswahl der Übermittlungsart hängt aber nicht
von der zeitlichen oder räumlichen Distanz der beteiligten Endgeräte ab, sondern
von den Vorgaben des Nutzers (Abs. 46 und 47).

34 Das System kann zwar auch so ausgelegt werden, dass es automatisch
den besten Übermittlungsweg ermittelt. Als dafür relevantes Kriterium wird aber
lediglich der Umstand benannt, dass Sender und Empfänger sich in privaten, von
außen nicht erreichbaren Netzen befinden (Abs. 47 aE). Die räumliche oder zeit-
liche Distanz zwischen den beteiligten Endgeräten wird auch in diesem Zusam-
menhang nicht angeführt.

35 e) Vorgebbare Schwellenwerte im Sinne von Merkmal 1.5 setzen vor-
aus, dass die Schwellenwerte vom Anwender oder zumindest von einer das Sys-
tem administrierenden Person verändert werden können, ohne dass hierfür die
Programmierung geändert werden muss.

36 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begründet:

37 Die Erfindung sei trotz der Beschränkung von Merkmal 1.6 so offenbart,
dass ein Fachmann sie ausführen könne. Tastatur und Touchscreen seien für die
Bedienung eines Mobiltelefons üblich.

38 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruhe ausgehend von dem Arti-
kel "Bump, the 1 Billionth iPhone App" (NK8b), der Ende April 2009 auf der Web-
site www.appscout.com veröffentlicht worden sei, nicht auf erfinderischer Tätig-
keit.

39 NK8b offenbare ein System mit den Merkmalen 1.1 bis 1.3 und 1.6. Der
Fachmann lese ferner die Merkmale 1.4, 1.4.1 und 1.6.1 mit. Nicht offenbart seien
die Möglichkeit zur Vorgabe von Schwellenwerten im Sinne von Merkmal 1.5 und
das Auslösen einer Kommunikationsanfrage mit einem der in Merkmal 1.6 vor-
gesehenen Mittel.

40 Die Vorgabe von Schwellenwerten ergebe sich aufgrund fachmännischer
Überlegungen in Verbindung mit dem Fachwissen, wie es zum Beispiel durch die

Veröffentlichung von Melinger et al. (Socialight: A Mobile Social Networking System, NK9) und das US-Patent 6 542 748 (NK12) belegt sei. Entsprechendes gelte für das Auslösen einer Kommunikationsanfrage durch Betätigen einer Taste oder durch Berühren des Bildschirms; insoweit sei das Fachwissen zum Beispiel durch die internationale Patentanmeldung 2007/121414 (NK6), die Veröffentlichung von Hinckley (Synchronous Gestures for Multiple Persons and Computers, NK7) und die US-Patentanmeldung 2007/019028 (NK11) belegt.

41 Das nach dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 zusätzlich vorgesehene
Merkmal, vor der Signalisierung der Kommunikationsanfrage einen zu senden-
den Nutzensatz auswählen zu können, sei in NK8b ebenfalls offenbart.

42 Entsprechendes gelte im Ansatz für die zusätzlichen Merkmale nach dem
erstinstanzlichen Hilfsantrag 2. Die darüber hinausgehende Konkretisierung
habe sich in naheliegender Weise aus dem Fachwissen ergeben.

43 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

44 1. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand der in
erster Linie verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ausgehend von NK8b als
naheliegender angesehen.

45 a) Die vom Patentgericht getroffene Feststellung, dass NK8b am
27. April 2009 im Internet öffentlich zugänglich war und damit zum Stand der
Technik gehört, wird von der Berufung nicht in Zweifel gezogen und begegnet
keinen Bedenken.

46 b) NK8b berichtet über die damals für iPhones und iPods verfügbare
App Bump.

47 Bump nutze den Beschleunigungssensor der Geräte sowie deren Internet-
verbindung und Standortdaten. Die Idee der App liege darin, dass zwei Geräte
den Austausch von Kontaktinformationen anbieten, wenn sie aneinandergesto-
ßen würden. Hierzu nehme die App nach dem Start Verbindung mit dem Internet

auf und der Nutzer wähle die Daten aus, die später gesendet werden sollen. Wenn das Gerät an ein anderes Gerät angestoßen oder wenn mit ihm gewinkt werde, benachrichtige die App den Internetserver von Bump. Dieser prüfe, ob ein anderes Gerät am gleichen Ort und zur gleichen Zeit an ein anderes gestoßen sei oder eine winkende Bewegung ausgeführt habe. Wenn der Server eine Übereinstimmung finde, erscheine auf dem Bildschirm die Angabe, mit wem ein Anstoß erfolgt sei, sowie die Frage, ob mit diesem Gerät Informationen ausgetauscht werden sollen. Bei Bejahung würden die beiden Geräte ihre Kontaktdaten verschlüsselt auf den Server hochladen und die Daten des jeweils anderen Geräts herunterladen.

48 Hierbei sei es nicht erforderlich, die beiden Geräte tatsächlich aneinander zu stoßen. Zwei Geräte würden auch dann miteinander in Kontakt treten, wenn mit ihnen im Abstand von zehn Fuß gewinkt werde. Der Hersteller habe mitgeteilt, dass die App zu einem erneuten Anstoßen auffordere, wenn zu viele Geräte zu nahe beieinander seien. Für eine künftige Version sei geplant, den Austausch von Fotos und mehreren Kontaktdaten zu ermöglichen.

49 c) Damit sind die Merkmale 1 bis 1.4.1 offenbart.

50 aa) Dass die Merkmale 1 und 1.1 in NK8b offenbart sind, zieht auch die Berufung nicht in Zweifel.

51 bb) Zu Recht hat das Patentgericht Merkmal 1.2 als offenbart angesehen.

52 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist zur Verwirklichung dieses Merkmals entgegen der Ansicht der Berufung nicht erforderlich, dass über die in Merkmal 1.6 vorgesehenen Mittel hinaus überprüft wird, ob einer Kommunikationsanfrage ein konkreter Nutzerwunsch zugrunde liegt.

53 cc) Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass Merkmal 1.3 offenbart ist.

54 Aus der in NK8b enthaltenen Angabe, dass eine Datenübertragung auch dann ausgelöst werden kann, wenn die beiden beteiligten Geräte etwa drei Meter voneinander entfernt sind, ergibt sich, dass das System in der Lage ist, die Entfernung zwischen den beiden Geräten zu bestimmen. Auf welche Weise dies geschieht, ist unerheblich, weil Patentanspruch 1 insoweit keine Vorgaben enthält.

55 dd) Entsprechendes gilt für die Merkmale 1.4 und 1.4.1.

56 Aus der Angabe, dass eine Datenübertragung eingeleitet wird, wenn zwei Geräte zur gleichen Zeit an ein anderes Gerät gestoßen sind oder eine winkende Bewegung ausgeführt haben, ergibt sich, dass der Bump-Server den zeitlichen Abstand zwischen zwei auslösenden Aktionen ermittelt. Auf welche Weise dies geschieht, ist unerheblich, weil Patentanspruch 1 auch insoweit keine Vorgaben enthält.

57 Entgegen der Ansicht der Berufung ist auch in diesem Zusammenhang unerheblich, dass bei dem in NK8b geschilderten Verfahren eine Datenübertragung auch dann ausgelöst werden kann, wenn zwei Endgeräte versehentlich aneinanderstoßen oder eine Winkbewegung ausführen. Wie bereits oben dargelegt wurde, schließt Patentanspruch 1 eine solche Ausgestaltung nicht aus.

58 d) Wie das Patentgericht ebenfalls zu Recht angenommen hat, sind die Merkmale 1.5 und 1.6 in NK8b nicht offenbart.

59 Aus NK8b ergibt sich nicht, dass ein Schwellenwert für die räumliche Distanz vorgegeben werden kann, innerhalb der eine Kommunikationsanfrage ausgelöst werden kann. Der Veröffentlichung ist auch nicht zu entnehmen, dass eine Kommunikationsanfrage nicht nur durch Aneinanderstoßen oder Winken ausgelöst werden kann, sondern auch durch eine Tastatur- oder Spracheingabe oder durch Berühren des Bildschirms.

60 e) Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht erkannt, dass NK8b nicht wegen Fehlens des Merkmals 1.6.1 von der Lehre des Streitpatents abweicht.

61 aa) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts offenbart NK8b jedoch nicht, dass durch eine differenzierende Kodierung die Art des Auslösens in der Kommunikationsanfrage mit angegeben wird. Insbesondere enthält NK8b keine eindeutigen Angaben dazu, ob eine Anfrage durch Anstoßen oder durch Winken ausgelöst worden ist.

62 Die Ausführungen, wonach ein Datenaustausch erfolgt, wenn zwei Endgeräte am gleichen Ort und zur selben Zeit an ein anderes Gerät gestoßen sind oder eine Winkbewegung ausgeführt haben, mögen die Deutung zulassen, dass der Bump-Server in diesem Zusammenhang auch überprüft, ob die Art der Bewegung (Anstoßen oder Winken) übereinstimmt. Diese Ausführungen können aber auch dahin verstanden werden, dass es ausreicht, wenn jedes der beteiligten Geräte eine dieser Bewegungen ausgeführt hat, ohne dass zwischen der Art der Bewegung differenziert wird. Mangels näherer Angaben ist der Offenbarungsgehalt von NK8b in dieser Hinsicht nicht eindeutig.

63 bb) Eine gesonderte Kodierung ist bei der in NK8b geschilderten Ausgestaltung indes nicht erforderlich, weil dort eine Kommunikationsanfrage nur auf eine Art ausgelöst werden kann - nämlich durch eine Bewegung des Geräts.

64 Wie bereits oben dargelegt wurde, ist eine Kodierung nach Merkmal 1.6.1 nur dann erforderlich, wenn eine Kommunikationsanfrage durch unterschiedliche Eingabearten ausgelöst werden kann. Bei NK8b wäre dies etwa dann der Fall, wenn auch eine Tastatur- oder Spracheingabe genügen würde. Letzteres ist in NK8b jedoch nicht offenbart.

65 f) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von NK8b naheliegend war.

66 aa) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es nahelag, eine Konfigurationsmöglichkeit für den räumlichen sowie den zeitlichen Abstand vorzusehen, innerhalb dessen eine Datenübertragung eingeleitet werden kann.

67 (1) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist NK8b zu entnehmen, dass sich Probleme ergeben können, wenn zu viele Geräte zu nahe beieinander sind ("if too many devices are bumping too close to each other, the app will just ask to re-bump ..."). Daraus ergibt sich, dass die Bestimmung des maximalen Abstands, innerhalb dessen eine Datenübertragung eingeleitet werden kann, von ausschlaggebender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Systems ist.

68 Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht zu Recht eine Veranlassung gesehen, eine Konfigurationsmöglichkeit vorzusehen, wie sie in ähnlichem Zusammenhang im Stand der Technik bekannt war.

69 (2) Dem steht nicht entgegen, dass die vom Patentgericht insoweit als Beleg für das Fachwissen angeführten Veröffentlichungen keine Datenübertragung betreffen, wie sie in NK8b offenbart ist.

70 Zu Recht hat das Patentgericht insoweit als ausschlaggebend und ausreichend angesehen, dass auch bei diesen Veröffentlichungen der Abstand zwischen zwei Geräten von Bedeutung ist und aus diesem Grund eine Konfigurationsmöglichkeit vorgesehen wurde.

71 bb) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es ausgehend von NK8b nahelag, zusätzliche Möglichkeiten für das Auslösen einer Kommunikationsanfrage vorzusehen, wie sie in Merkmal 1.6 aufgeführt sind.

72 Dem steht nicht entgegen, dass das Auslösen der Datenübertragung durch eine bloße Bewegung des Endgeräts in NK8b als besonders intuitiv und benutzerfreundlich dargestellt wird und sich sogar im Namen der App widerspiegelt. Gebräuchliche Mittel zum Aufrufen von Funktionen wie eine Tastatur- oder

Spracheingabe oder ein Berühren des Bildschirms werden damit nicht als ungeeignet qualifiziert, sondern sind allenfalls eine Möglichkeit, die nicht alle als erstrebenswert angesehenen Vorteile bietet. Die Lehre des Streitpatents geht darüber nicht hinaus.

73 Die Steuerung mit Hilfe von Gesten wird auch in der Beschreibung des Streitpatents als besonders schnell und intuitiv bezeichnet (Abs. 18 f.). Dementsprechend sieht die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 diese Art der Auslösung als eine von vier alternativen Möglichkeiten vor. Vor diesem Hintergrund erschöpft sich die Beschränkung auf drei als weniger vorteilhaft bezeichnete Möglichkeiten in der Inkaufnahme von Nachteilen, die bereits im Stand der Technik bekannt waren. Dies vermag nicht zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit zu führen (vgl. BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 37 - Gurtstraffer).

74 2. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht den mit Hilfsantrag I (erstinstanzlich: Hilfsantrag 2) verteidigten Gegenstand als nicht patentfähig beurteilt.

75 a) Nach Hilfsantrag I soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 um folgende Merkmale ergänzt werden:

1.2.1 Die Vermittlungseinheit (30) ist datentechnisch mit einem Datenaustauschknoten (31) gekoppelt.

1.2.2 Ein Nutzdatsatz (90) wird von dem mindestens einen ersten Kommunikationsendgerät (10) auf den Datenaustauschknoten (31) übertragen.

1.2.3 Das mindestens eine erste Kommunikationsendgerät übermittelt eine erste Kommunikationsanfrage (201) an die Vermittlungseinheit, womit Ort, Zeit und die Nutzdatenadresse (91) des Nutzdatsatzes (90) ermittelt und übertragen werden.

1.2.4 Anschließend wird von dem mindestens einen zweiten Kommunikationsendgerät (20) eine zweite Kommunikationsanfrage (202) an die Vermittlungseinheit (30) übermittelt, die

anzeigt, dass das zweite Kommunikationsendgerät (20) empfangsbereit gemacht wird, womit Ort und Zeit der Kommunikationsanfrage (202) ermittelt und übertragen werden.

1.3' Die Vermittlungseinheit weist ein Mittel (40) zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte (10, 20) und

1.4' ein Mittel (50) zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen von der Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) an die Vermittlungseinheit (30) auf.

1.5.1 Das Verbindungsmittel registriert mit dem Mittel (40) zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und mit dem Mittel (50) zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen der Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203), dass die notwendigen Bedingungen für die Datenübertragung erfüllt sind,

1.5.2 so dass der Nutzdatensatz (90) vom Datenaustauschknoten (31) zu dem mindestens einen zweiten Kommunikationsendgerät (20) übertragbar ist.

76 b) Einige Merkmale bedürfen der Erörterung.

77 aa) Wie die Berufung im Ansatz zutreffend darlegt, weist das Streitpatent der Vermittlungseinheit im Sinne von Merkmal 1.2, dem Datenaustauschknoten im Sinne von Merkmal 1.2.2 und dem Verbindungsmittel im Sinne von Merkmal 1.5 jeweils unterschiedliche Funktionen zu.

78 Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich daraus jedoch nicht, dass diese Funktionen von drei unterschiedlichen Geräten erfüllt werden müssen.

79 (1) Nach Merkmal 1.5 ist das Verbindungsmittel der Vermittlungseinheit zugeordnet.

80 Dies setzt eine funktionelle und räumliche Nähe dieser beiden Komponenten voraus und lässt die Möglichkeit offen, beide Funktionen durch ein einheitliches Gerät zu verwirklichen.

81 (2) Nach Merkmal 1.2.1 ist die Vermittlungseinheit datentechnisch mit dem Datenaustauschknoten gekoppelt.

82 Dies beschreibt eine funktionelle Verknüpfung und lässt offen, ob die beiden genannten Funktionen durch ein Gerät oder durch mehrere Geräte verwirklicht werden.

83 (3) Dieses Verständnis steht in Einklang mit den Ausführungen in der Beschreibung, wonach die Mittel (40, 50) zur Berechnung der räumlichen und zeitlichen Distanz, die Vermittlungseinheit (30) und das Verbindungsmittel (60) als Software und/oder Hardware realisiert sein können und dafür übliche Rechner und/oder Prozessoren eingesetzt werden können (Abs. 52).

84 Für den Datenaustauschknoten enthält die Beschreibung zwar keinen ausdrücklichen Hinweis mit vergleichbarem Inhalt. Sie lässt aber auch nicht erkennen, dass für diese Komponente etwas anderes gelten soll.

85 (4) Aus der Funktion des Datenaustauschknotens ergeben sich keine weitergehenden Anforderungen.

86 Die Zwischenschaltung eines Datenaustauschknotens verwirklicht nach der Beschreibung eine noch weitere Trennung oder Entkopplung der Datenübertragung (Abs. 59). Diese Funktion erfordert nicht zwingend die Realisierung in einem separaten Gerät.

87 Aus der Gegenüberstellung zwischen diesem Ausführungsbeispiel und dem zuvor geschilderten Beispiel, bei dem der Nutzdatsatz über die Vermittlungseinheit übertragen wird (Abs. 46), ergibt sich allerdings, dass der beim zweiten Beispiel zusätzlich vorgesehene Datenaustauschknoten funktionell von der

Vermittlungseinheit getrennt sein muss. Auch diese funktionelle Trennung erfordert aber nicht zwingend eine Aufteilung auf zwei unterschiedliche Geräte. Sie kann auch durch zwei Programme verwirklicht werden, die unabhängig voneinander auf demselben Rechner ausgeführt werden.

88 bb) Die in Merkmal 1.2.3 vorgesehene Nutzdatenadresse (91) ermöglicht es ausweislich der Beschreibung, den Nutzdatensatz (90) vom Datenaustauschknoten (31) herunterzuladen (Abs. 58).

89 Nähere Anforderungen an Inhalt und Struktur dieser Adressangabe sind in Patentanspruch 1 nicht spezifiziert. Auch die Beschreibung enthält hierzu keine Angaben.

90 cc) Aus der in Merkmal 1.2.4 enthaltenen Vorgabe, dass die zweite Kommunikationsanfrage "anschließend" versendet wird, ergibt sich lediglich, dass das System in der Lage sein muss, eine Kommunikationsanfrage des Empfängergeräts zu verarbeiten, wenn diese nach der Kommunikationsanfrage des die Nutzdaten sendenden Geräts übermittelt wird.

91 Damit ist nicht ausgeschlossen, dass eine Kommunikationsanfrage des empfangenden Geräts auch dann verarbeitet wird, wenn sie vor der Kommunikationsanfrage des sendenden Geräts erfolgt. Ebenfalls nicht zwingend ausgeschlossen ist eine Übertragung von Nutzdaten in beide Richtungen.

92 c) Der damit verteidigte Gegenstand ist durch NK8b nahegelegt.

93 aa) Zutreffend hat das Patentgericht den in NK8b beschriebenen Bump-Server sowohl als Vermittlungseinheit im Sinne von Merkmal 1.2 angesehen als auch als Datenaustauschknoten im Sinne von Merkmal 1.2.1.

94 Dabei kann zugunsten der Berufung unterstellt werden, dass beide Funktionen des Bump-Servers auf demselben Gerät ausgeführt werden. Wie oben dargelegt wurde, wird Merkmal 1.2.1 auch durch eine solche Ausgestaltung verwirklicht.

95 Ob NK8b eindeutig zu entnehmen ist, dass die beiden Funktionen durch unabhängig voneinander ausgeführte Programme ausgeführt werden, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Eine solche Ausgestaltung liegt jedenfalls nahe, weil bei dem in NK8b geschilderten Verfahren beide Geräte zur gleichen Zeit Daten auf den Server laden und anschließend die von der Gegenstelle übermittelten Daten herunterladen.

96 bb) Zu Recht hat das Patentgericht auch Merkmal 1.2.2 als nahegelegt angesehen.

97 cc) Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die in NK8b beschriebene Vorgehensweise geeignet ist, einen Übertragungsvorgang auch dann auszulösen, wenn die zweite Anfrage kurz nach der ersten erfolgt.

98 Die Angabe in NK8b, ein Übermittlungsvorgang werde ausgelöst, wenn zwei Endgeräte am gleichen Ort und zur gleichen Zeit bewegt werden, mag ihrem Wortlaut nach das Tolerieren eines gewissen Zeitversatzes ausschließen. Zumindest bei dem in NK8b beschriebenen Auslösen durch gleichzeitiges Winken mit zwei Endgeräten ist aber nicht auszuschließen, dass die beiden Winkbewegungen mit kurzem zeitlichen Abstand ausgelöst werden. Der Umstand, dass auch in dieser Situation ein Datenaustausch möglich ist, belegt, dass das System in der Lage ist, zwei kurz nacheinander übermittelte Kommunikationsanfragen zu verarbeiten. Dass es auch in der Lage ist, einen solchen Austausch zu ermöglichen, wenn das zweite Endgerät (kurz) vor dem ersten seine Kommunikationsanfrage sendet und beide Endgeräte jeweils die Übertragung eines von ihnen stammenden Nutzdatsatzes an das jeweils andere mit ihren Kommunikationsanfragen initiieren, steht der Offenbarung der Merkmale 1.2.3 und 1.2.4 aus den oben dargelegten Gründen nicht entgegen.

99 3. Zu Recht hat das Patentgericht den mit Hilfsantrag II (erstinstanzlich: Hilfsantrag 1) verteidigten Gegenstand ebenfalls als nicht patentfähig angesehen.

100 a) Nach Hilfsantrag II soll die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 um folgendes Merkmal ergänzt werden:

1.7 Vor der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201, 202, 203) ist ein zu sendender Nutzdatensatz (90) auswählbar, insbesondere aus einer vordefinierten Menge von Nutzdatensätzen (90) automatisch anhand spezifischer Merkmale der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201, 202, 203), insbesondere der Kodierung des Anfragedatensatzes (70).

101 b) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, genügt es zur Verwirklichung dieses Merkmals, wenn vor der Kommunikationsanfrage ein zu sendender Nutzdatensatz ausgewählt werden kann. Die mit dem "insbesondere" eingeleiteten zusätzlichen Teilmerkmale sind demgegenüber fakultativ.

102 c) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die zwingend vorgegebene Ausgestaltung in NK8b offenbart wird.

103 Wie bereits oben dargelegt wurde, führt NK8b aus, dass der Benutzer die zu übermittelnden Daten im Voraus auswählen kann.

104 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Richterin am Bundesgerichtshof
Dr. Marx ist in Urlaub und kann
deshalb nicht unterschreiben.

Bacher

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Crummenerl ist in Urlaub
und kann deshalb nicht unter-
schreiben.

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2022 - 4 Ni 5/22 (EP) -