



Pressemitteilung vom 10. August 2021

NINTENDO Co., Ltd. und BARDEHLE PAGENBERG verteidigen – zum zweiten Mal – vollen Schutzzumfang eines Patents für die Wii-Remote

Bereits zuvor war Nintendos Patent EP 1 854 518 erfolgreich gegen Bigben Interactive GmbH geltend gemacht worden. In einem vor dem Europäischen Patentamt (EPA) angestrebten Einspruchsverfahren gegen das Patent waren die Ansprüche in erster Instanz beschränkt worden, doch im Berufungsverfahren war der Einspruch vollumfänglich zurückgewiesen worden. Bei einer anschließenden Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Patents gab es eine bemerkenswerte Parallelität der Ereignisse: Das Bundespatentgericht verlangte dieselbe Anspruchseinschränkung wie die Einspruchsabteilung des EPA, doch in der Berufung (X ZR 71/19) setzte der Bundesgerichtshof die Ansprüche in erteilter Fassung wieder in Kraft.

Das Patent bezieht sich auf ergonomische Aspekte in Kombination mit Sensortechnologie einschließlich einer Kamera und eines Beschleunigungssensors; das sind typische Merkmale der Wii-Remote, des Haupt-Controllers für die beliebte Wii-Konsole von Nintendo, die 2006 erschien. Bereits 2010 machte Nintendo das Patent gegen Bigben Interactive GmbH geltend, die deutsche Tochter eines Herstellers von Videospiele und Gaming-Zubehör mit Sitz in Frankreich (mittlerweile „Nacon“), und zwar wegen des Vertriebs eines Controllers, der mit der Wii-Konsole kompatibel war. Das Landgericht Mannheim entschied auf Patentverletzung und verurteilte Bigben 2011 unter anderem zu Unterlassung ([Nintendo gewinnt vor dem Landgericht Mannheim \(Englisch\)](#) | [BARDEHLE PAGENBERG](#)); dieses Urteil wurde 2017 (6 U 87/11) vom Berufungsgericht in Karlsruhe bestätigt.

Bigben und weitere Drittanbieter von Controllern für die Wii-Konsole von Nintendo versuchten in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA, das Patent zu vernichten. 2012 entschied die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung wegen „Zwischenverallgemeinerung“ unzulässig erweitert war. Der Controller für die Wii-Konsole umfasst eine Infrarotkamera, die Abbildungen von Infrarot-LEDs in der Sensorleiste der Konsole erfasst. Die LEDs werden in den von der Kamera erfassten Abbildungen als Hochintensitätsanteile erfasst, welche von der Wii-Konsole zur Berechnung der Ausrichtung des Controllers in Bezug auf die Sensorleiste verwendet werden. Die Patentansprüche in erteilter Fassung erfordern, dass der Controller die Position der Hochintensitätsanteile in den Abbildungen ermittelt, doch die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass sie vorgeben müssen, dass auch die Fläche

BARDEHLE PAGENBERG

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152
ISO 9001 certified

In cooperation with:



YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapore



(die Größe) der Hochintensitätsanteile ermittelt wird. In einer Entscheidung aus 2016 (T 1386/12) fand die Beschwerdekammer hingegen keine funktionale oder strukturelle Beziehung zwischen der Ermittlung der Position und der Fläche und entschied, dass der Gegenstand der Ansprüche in erteilter Fassung nicht unzulässig erweitert sei.

Bigben unternahm mit Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Patents vor dem Bundespatentgericht einen zweiten Versuch, das Patent nichtig erklären zu lassen. Wie schon die Einspruchsabteilung stellte das Bundespatentgericht 2019 fest, dass der Gegenstand der Ansprüche ohne das Merkmal der Flächenermittlung entgegen Artikel 123(2) EPÜ unzulässig erweitert sei. Doch im Berufungsverfahren folgte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 3. August 2021 (X ZR 71/19) der Beschwerdekammer des EPA und setzte die Ansprüche im ursprünglich erteilten Umfang wieder in Kraft.

Der Bundesgerichtshof stellte außerdem fest, dass in Anbetracht der Höhe des Schadenersatzes, den Nintendo in einem vor dem Landgericht Mannheim anhängigen Verfahren von Bigben fordert, der Streitwert – auf dessen Grundlage die Gerichtskosten und erstattungsfähige Anwaltskosten festgelegt werden – heraufzusetzen ist, anstatt vom Streitwert des Verletzungsverfahrens auszugehen. In Deutschland werden nicht nur Patentverletzung und Rechtsbestand in separaten Gerichtsverfahren festgestellt; sofern es nicht zu einer außergerichtlichen Einigung kommt, wird nach Feststellung der schuldhaften Verletzung auch die Höhe des Schadenersatzes in einem weiteren Verfahren festgestellt. Der vorliegende Fall ist insofern eine Seltenheit, als dass das Schadenersatzverfahren bereits anhängig war, bevor eine Entscheidung hinsichtlich des Rechtsbestands erging.

Der Vertrieb von Controllern für die Wii-Konsole durch Bigben um das Jahr 2010 setzte eine Reihe von Gerichtsverfahren zwischen den Parteien in Deutschland und anderen Ländern in Gang, in denen Nintendo auf Verletzung von Patenten, Gebrauchsmustern und Designs betreffend Zubehör für die Wii-Konsole klagte. Einige dieser Verfahren sind heute noch anhängig, so zum Beispiel Design-Verletzungsfälle, siehe auch [BARDEHLE PAGENBERG](#) [siegreich in Verfahren wegen Designverletzung: Bundesgerichtshof gibt Nintendo im Streit mit Bigben Recht.](#)

Vertreter von NINTENDO Co., Ltd.: BARDEHLE PAGENBERG (München):

[Dr. Christof Karl](#) (Rechtsanwalt, Patentanwalt)

[Dr. Patrick Heckeler](#) (Patentanwalt)



Vertreter von Bigben Interactive GmbH: Uexküll & Stolberg (Hamburg):

Dr. Johannes Ahme (Patentanwalt)

Martin Jacob (Patentanwalt)

FPS Fritze Wicke Seelig (Hamburg):

Christian Hertz-Eichenrode (Rechtsanwalt)

Dr. Frank Hegmann (Rechtsanwalt)

Bundesgerichtshof, X. Senat

Dr. Klaus Bacher (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof)

Dr. Hermann Deichfuß (Richter am Bundesgerichtshof)

Ulrike Picker (Richterin am Bundesgerichtshof)

Dr. Patricia Rombach (Richterin am Bundesgerichtshof)

Dr. Hartmut Rensen (Richter am Bundesgerichtshof)

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf Twitter: <https://twitter.com/bardehleIP>



Pressekontakt:

Gabriela Tröger

Marketing & PR

Prinzregentenplatz 7

81675 München

T +49.(0)89.928 05-0

F +49.(0)89.928 05-444

gabriela.troeger@bardehle.de

www.bardehle.com