



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
24. Februar 2011

...

2 Ni 1/10

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das deutsche Patent 43 45 427**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie des Richters Dipl.-Ing. Prasch, des Richters Merzbach, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

für Recht erkannt:

- I. Das Patent DE 43 45 427 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 43 45 427 (Streitpatent), das durch Teilung aus der Patentanmeldung P 43 05 026.3-53 hervorgegangen ist. Die Stammanmeldung war am 18. Februar 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der japanischen Patentanmeldung vom 20. Februar 1992 mit dem Aktenzeichen JP 04-069320 angemeldet worden.

Das Streitpatent hat die Bezeichnung „Bildanzeigegerät“ und umfasst 8 Ansprüche.

Der erteilte selbständige Patentanspruch 1 lautet:

„Computersystem, aufweisend:  
einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale er-

zeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),

wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden; und

ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).“

Zu den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen 2, 3 und 4 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Der nebengeordnete Patentanspruch 5 lautet:

„Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an dem Computer (1e),

wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzei-

geeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e).“

Zu den auf Patentanspruch 5 rückbezogenen Unteransprüchen 6, 7 und 8 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin die Nichtigkeitsgründe des § 22 (1) PatG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 1 und Nr. 4 PatG, § 81 PatG geltend, da der Gegenstand des Patents nicht neu sei, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und zudem über den Inhalt der Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Dazu beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

- A1** ursprüngliche Anmeldeunterlagen P 43 45 427
- A2** DE 43 05 026 A1 (Offenlegungsschrift zur Stammanmeldung P 43 05 026.3-53)
- A3** automatische Übersetzung der japanischen Prioritätsanmeldung JP 04-069320 in die englische Sprache
- A8** BETZ, F.; HUBER, E.: Fachkenntnisse Elektrotechnik, Fachstufe 2: Nachrichtentechnik, Verlag Handwerk und Technik, Hamburg 1982, Seite 201
- A9** EP 0 456 923 A1
- A10** WO 93 / 06 587 A1 (nachveröffentlicht)
- A11** EPA-Registerauszug zu EP 0 604 536 bzw. WO 93/06587

**A12** Sony DDM Monitor Interface Manual, 3rd Edition, ©1989.12

**A13** MALDEN, A.: Advanced Automation System Common Console Workstation Perspective. In: SID 89 Digest, S. 9 - 14

**A14** JP 04 - 37 787 A (mit Übersetzung)

**A15** Übersetzung der finnischen Patentanmeldung 914435 vom 20. September 1991, als übereinstimmend mit **A10** bezeichnet

**A16** Protokoll der mündlichen Verhandlung in Sachen 2 Ni 31/09

**A17** US 4 689 740

**A18** The I2C-bus and how to use it. Philips, Januar 1992  
(28 Seiten)

**A19** Erklärung von Herrn David Lesh

**A20** SONY DDM-2801C Service Manual © 1989,2

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent mit der Veröffentlichungsnummer DE 43 45 427 B4 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen;

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen der mit Schriftsatz vom 24. Januar 2011 vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 5 bzw. der mit Schriftsatz vom 18. Februar 2011 vorgelegten Hilfsanträge 4a und 6 zu geben, wobei jeweils Anspruch 3 alleine hilfsweise aufrechterhalten werden soll, wenn Anspruch 1 als nicht gewährbar erachtet wird.

Zur Stützung ihrer Argumentation legt sie folgendes Dokument vor:

**B1** Vernehmungsprotokoll von Herrn David Lesh aus einem US-Verfahren

Beide Parteien haben die Beziehung der Akten des parallelen Nichtigkeitsverfahrens 2 Ni 31/09 beantragt und auf den dortigen Sachvortrag verwiesen.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 1 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:  
einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;  
eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),  
wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden; und

ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e),

wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssystemsituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),

wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;

wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen; und

ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).



3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);

einen Speicher (603) zum Speichern von Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,

wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals<sup>1)</sup>

zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),  
wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;  
wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen; und  
ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale<sup>2)</sup> von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

- 1) Das Merkmal „zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.
- 2) Das Merkmal „zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale<sup>3)</sup> zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);

einen Speicher (603) zum Speichern von Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen, wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

3) Das Merkmal „und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 4 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum

Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),  
wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;  
wobei die Anzeigeeinheit einen Mikrocomputer (602) aufweist zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen,  
wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen; und  
ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestäti-

gungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und  
eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);  
einen Mikrocomputer (602) zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen; und  
einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,  
wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 4a lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),

wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält,

die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;

wobei die Anzeigeeinheit einen Mikrocomputer (602) aufweist zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen, wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen;

wobei der Computer (1e) eine erste Schnittstellenschaltung (82) zum Senden der Bilddaten und der Kommunikationssignale sowie zum Empfangen der Empfangsbestätigungssignale aufweist;

wobei die Anzeigeeinheit (1f) eine zweite Schnittstellenschaltung (83) zum Empfangen der Bilddaten und der Kommunikationssignale sowie zum Senden der Empfangsbestätigungssignale aufweist; und

ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, und Bilddaten, welche von einem Computer erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);

einen Mikrocomputer (602) zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen; und

einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,

wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 5 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals<sup>1)</sup>

zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),  
wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;

wobei die Anzeigeeinheit einen Mikrocomputer (602) aufweist zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen, wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen;

und ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale<sup>2)</sup> von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

1) Das Merkmal „zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

2) Das Merkmal „zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich



der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale<sup>3)</sup> zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);

einen Mikrocomputer (602) zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen; und

einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,

wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

3) Das Merkmal „und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 6 lauten:

1. Computersystem, aufweisend:

einen Computer (1e) mit einem Programm zum Betreiben des Computers, welcher Bilddaten und Kommunikationssignale er-

zeugt und welcher Daten von peripheren Einrichtungen (10) empfängt und verarbeitet;

eine Anzeigeeinheit (1f) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer, zum Erzeugen einer Anzeige und zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals<sup>1)</sup> zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e),

wobei die Anzeigeeinheit (1f) einen Speicher (603) mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit (1f) enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden;

wobei die Anzeigeeinheit einen Mikrocomputer (602) aufweist zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen, wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen;

wobei der Computer (1e) eine erste Schnittstellenschaltung (82) zum Senden der Bilddaten und der Kommunikationssignale aufweist;

wobei die Anzeigeeinheit (1f) eine zweite Schnittstellenschaltung (83) zum Empfangen der Bilddaten und der Kommunikationssignale aufweist; und

ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit (1f) und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale<sup>2)</sup> von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e).

1) Das Merkmal „zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

- 2) Das Merkmal „zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer (1e)“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

2. Computersystem gemäß Anspruch 1, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Videoschaltung (20) zum Empfangen der Bilddaten von dem Computer (1e); und

eine durch die Videoschaltung (20) gesteuerte Anzeige (22).

3. Anzeigeeinheit zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer (1e) und zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an den Computer (1e), wobei die Anzeigeeinheit aufweist:

eine Schnittstellenschaltung (83), über welche die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, und Bilddaten, welche von einem Computer erzeugt werden, empfangen werden und Empfangsbestätigungssignale<sup>3)</sup> zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und

eine Schaltung (84) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung (83) und zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung (83) an den Computer (1e);

einen Mikrocomputer (602) zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen; und

einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,

wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben.

- 3) Das Merkmal „und Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden“ stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für schutzfähig, jedenfalls in den Fassungen der Hilfsanträge.

Die Klägerin sieht auch die Gegenstände der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 6 als unzulässig erweitert an und meint im übrigen, dass die beschränkten Fassungen des Streitpatents gemäß den Hilfsanträgen nicht schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG seien.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage ist zulässig und auch begründet. Das Streitpatent war für nichtig zu erklären, weil die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung gemäß §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG und der mangelnden Patentfähigkeit gemäß §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG i. V. m. §§ 1 bis 5 PatG bestehen. Die Gegenstände des erteilten Patentanspruchs 5 des Streitpatents und zumindest des jeweiligen Patentanspruchs 3 gemäß der Hilfsanträge 2 bis 6 gehen über den Inhalt der Stammanmeldung P 43 05 026.3-53 in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Die hilfsweise verteidigte Fassung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 1 ist schon allein wegen des Patentanspruchs 3 nicht schutzfähig i. S. v. §§ 1 bis 5 PatG.

## II.

1. Das Streitpatent betrifft Computersysteme, die eine Computereinheit und eine Anzeigeeinheit aufweisen, und insbesondere die Art der Verbindung und Kommunikation zwischen beiden. Alternativ betrifft es Anzeigeeinheiten und deren Ausbildung für die Kommunikation mit einer Computereinheit.

Dabei geht die Beschreibung des Streitpatents davon aus, dass es zum Prioritätszeitpunkt unterschiedlich anzusteuernde Anzeigeeinheiten gab, und dass die auf den Anzeigeeinheiten anzuzeigenden Bilder hinsichtlich ihrer Anzeigeposition und Größe und hinsichtlich der Ablenkfrequenz des Videosignals unterschiedlich sein konnten (Streitpatentschrift Absatz [0002]). Somit ergab sich das grundsätzliche Problem, von einem Computer aus unterschiedliche Anzeigeeinheiten zu betreiben, und diese wiederum in unterschiedlichen Anzeigemodi.

Um in diesen Fällen eine befriedigende Anzeige zu erhalten, geht nach den Angaben der Streitpatentschrift ein bekannter technischer Ansatz dahin, eine Anzeigeeinheit zu schaffen, die in der Lage ist, verschiedene Videosignale zu behandeln. Bei dieser Lösung würden sowohl die Anzeigeposition als auch die Anzeigegröße des Bildes durch die Anzeigeeinheit selbst gesteuert, aber bei Eingabe eines unbekanntes Videosignals in die Anzeigeeinheit würden Einstellungen durch den Benutzer über Schalter an der Anzeigeeinheit notwendig (Streitpatentschrift Absatz [0002], [0004] und [0008]).

Ein anderer Ansatz des Standes der Technik gehe dahin, dass der Anzeigezustand von der Computereinheit aus geschaltet und gesteuert werde. Bei dieser Lösung erzeuge die Computereinheit ein Unterscheidungssignal, das einem Videosignal während einer Austastperiode überlagert werde, und die Anzeigeeinrichtung schalte die Ablenkfrequenz auf der Grundlage des Unterscheidungssignals. Eine solche elektronische Umschaltung erlaube jedoch im bekannten Stand der Technik nur zwei Modi mit der Folge, dass sich darüber hinaus kein befriedigender

Anzeigezustand erreichen lasse (Streitpatentschrift Absätze [0005] bis [0007] und [0009]).

2. Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe gemäß Streitpatent darin,

*„die Komplexität der Verbindung zwischen einer Computereinheit und einer Anzeigeeinheit zu vermindern“*

(siehe Streitpatentschrift Absatz [0010]).

3. Diese Aufgabe soll mit den Gegenständen der erteilten nebengeordneten Ansprüche 1 und 5 und der auf sie rückbezogenen Unteransprüche, hilfsweise mit den Gegenständen der Ansprüche nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 gelöst werden.

Dafür schlägt der erteilte Anspruch 1 ein Computersystem mit folgenden Merkmalen vor, hier wiedergegeben in einer Merkmalsgliederung, die im Einvernehmen mit beiden Parteien Grundlage der mündlichen Verhandlung war:

- a) Computersystem, aufweisend
- b) einen Computer mit einem Programm zum Betreiben des Computers,
  - b1) welcher Bilddaten und Kommunikationssignale erzeugt und
  - b2) welcher Daten von peripheren Einrichtungen empfängt und verarbeitet;
- c) eine Anzeigeeinheit
  - c1) zum Empfangen der Bilddaten und Kommunikationssignale von dem Computer,
  - c2) zum Erzeugen einer Anzeige und
  - c3) zum Erzeugen eines Empfangsbestätigungssignals zum Bestätigen des Empfangs der Kommunikationssignale zur Kommunikation mit dem Computer,

- c4) wobei die Anzeigeeinheit einen Speicher mit Steuerdaten zum Steuern der Anzeige auf der Anzeigeeinheit enthält, die beim Empfang der Kommunikationssignale ausgelesen werden; und
- d) ein bidirektionales Kabel zum Zuführen der Bilddaten und der Kommunikationssignale von dem Computer zu der Anzeigeeinheit und zum Zuführen der Empfangsbestätigungssignale von der Anzeigeeinheit zu dem Computer.

Der erteilte Anspruch 5 schlägt eine Anzeigeeinheit mit folgenden Merkmalen vor, hier wiedergegeben in einer Merkmalsgliederung, die im Einvernehmen mit beiden Parteien Grundlage der mündlichen Verhandlung war:

- e) Anzeigeeinheit
  - e1) zum Empfangen von Kommunikationssignalen von einem Computer und
  - e2) zum Senden von Daten bezüglich der Anzeigeeinheit an dem Computer, wobei die Anzeigeeinheit aufweist:
    - f) eine Schnittstellenschaltung, über welche
      - f1) die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, empfangen werden und
      - f2) Empfangsbestätigungssignale zum Bestätigen des Empfangs des Kommunikationssignals gesendet werden; und
    - g) eine Schaltung
      - g1) zum Empfangen der Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung und
      - g2) zum Steuern der Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen und
      - g3) zum Senden der Daten bezüglich der Anzeigeeinheit über die Schnittstellenschaltung an den Computer.

Hilfsantrag 1 umfasst die erteilten Patentansprüche 1 und 2 (unverändert) sowie den erteilten nebengeordneten Anspruch 5 als neuen Patentanspruch 3. Dabei ist im Merkmal e2) die Formulierung „an dem Computer (1e)“ berichtigt worden zu „an den Computer (1e)“. Folgendes Merkmal tritt neu hinzu:

- h) wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebs-situation der Anzeigeeinheit beschreiben.

Hilfsantrag 2 besteht aus den drei Patentansprüchen nach Hilfsantrag 1. Dabei ist im Patentanspruch 1 nach Merkmal c4) folgendes Merkmal ergänzt:

- c6) wobei die Steuerdaten außerdem aus dem Speicher ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen.

Im Patentanspruch 3 ist vor Merkmal h) folgendes Merkmal hinzugefügt:

- k) einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,

Die drei Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 entsprechen denen des Hilfsantrags 2, wobei zusätzlich ein Disclaimer bezüglich der Empfangsbestätigungssignale eingefügt wurde.



Die drei Patentansprüche nach Hilfsantrag 4 basieren ebenfalls auf denen des Hilfsantrags 2. In Anspruch 1 wurde vor Merkmal c6) folgendes Merkmal eingefügt:

- c5) wobei die Anzeigeeinheit einen Mikrocomputer aufweist zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen,

Ferner wurde im Anspruch 3 entsprechend vor Merkmal k) ergänzt:

- j) einen Mikrocomputer zur Erzeugung von Steuerdaten aus den Kommunikationssignalen, um durch die Steuerdaten eine vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit einzustellen; und

Hilfsantrag 4a unterscheidet sich von Hilfsantrag 4 durch folgende Einfügungen im Patentanspruch 1 hinter Merkmal c6):

- b3) wobei der Computer eine erste Schnittstellenschaltung (82) zum Senden der Bilddaten und der Kommunikationssignale sowie zum Empfangen der Empfangsbestätigungssignale aufweist;
- c7) wobei die Anzeigeeinheit eine zweite Schnittstellenschaltung zum Empfangen der Bilddaten und der Kommunikationssignale sowie zum Senden der Empfangsbestätigungssignale aufweist; und

Der nebengeordnete Patentanspruch 3 ist in Merkmal f1) entsprechend ergänzt:

- f1\*) die Kommunikationssignale, die von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden, und Bilddaten,

welche von einem Computer erzeugt werden, empfangen werden  
und

Die drei Patentansprüche nach Hilfsantrag 5 entsprechen denen des Hilfsantrags 4, wobei zusätzlich ein Disclaimer bezüglich der Empfangsbestätigungssignale eingefügt wurde – wie beim Hilfsantrag 3.

Hilfsantrag 6 entspricht Hilfsantrag 4a, wobei zusätzlich der aus Hilfsantrag 3 und Hilfsantrag 5 bekannte Disclaimer bezüglich der Empfangsbestätigungssignale eingefügt wurde.

4. Der für die Beurteilung des Gegenstandes des Streitpatents maßgebende Fachmann, der mit der Verbesserung der elektronischen Bildsignal- und Datenkommunikationsverbindung zwischen einer Computereinheit und einer Bildanzeigeeinheit beauftragt wird, ist ein Entwicklungsingenieur der Elektrotechnik bzw. Nachrichtentechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.

### III.

Das Streitpatent war in seiner erteilten Fassung gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4, PatG für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand mit der Formulierung „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ in Patentanspruch 5, Merkmale e2) und g3), über den Inhalt der Stammanmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

1. Den in den Merkmalen e2) und g3) des Patentanspruchs 5 verwendete Ausdruck „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ legt der Fachmann dahingehend aus, dass dieser beliebige Informationen über die Anzeigeeinheit und deren Arbeitsweise umfasst.

**1.1** Das Streitpatent selbst enthält keine Definition für den Ausdruck „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“. Der Ausdruck wird nur in den Ansprüchen 4, 5 und 8 verwendet; in der Beschreibung des Streitpatents findet er sich an keiner Stelle. Aus den genannten Ansprüchen ergibt sich lediglich, dass solche Daten gemeint sind, die von der Anzeigeeinheit an die Computereinheit gesendet werden können.

**1.2** Aus der Sicht des Fachmanns umfasst der Ausdruck „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ von seinem Wortlaut her jegliche Daten, die Informationen über die Anzeigeeinheit und deren Arbeitsweise geben, und die von der Anzeigeeinheit an eine Computereinheit gesendet werden können. Beispielsweise die im Streitpatent genannten Informationen zum momentanen Betriebszustand der Anzeigeeinheit oder das Empfangsbestätigungssignal, das den Empfang eines Steuersignals anzeigt, fallen darunter. Ebenso umfasst wäre aber auch ein aus dem maßgeblichen Stand der Technik bekannter Identifikationscode der Anzeigeeinheit, wie er sich etwa aus Anlage **A9** Spalte 1 Zeile 23 – 36, oder aus Anlage **A10** Seite 2 Absatz 2 ergibt; dort ist jeweils eine Anzeigeeinheit beschrieben, die einen (unveränderlichen) Code zur Identifizierung ihres Gerätetyps aussendet.

**2.** Eine engere Auslegung des Ausdrucks „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ als allein diejenigen Daten, die im Streitpatent konkret angeführt sind, ist nicht geboten.

**2.1** Von den im Streitpatent dargestellten Ausführungsbeispielen können nur das zweite und dritte Ausführungsbeispiel (Figuren 7 / 8, Absätze [0057] - [0070]) sowie ggf. dort in Bezug genommene andere Beschreibungsteile Grundlage für eine sachgerechte Auslegung sein.

**2.1.1** In der Beschreibung des Streitpatents sind fünf unabhängige, nur im Hinblick auf die Ausgangs-Anordnung übereinstimmende Ausführungsbeispiele offenbart, welche sich in ursprünglich fünf nebengeordneten Patentansprüchen wiederfinden (siehe Stammanmeldung – Anlage **A2**) und welche sich hinsichtlich der Signalübertragung zwischen Computereinheit und Bildanzeigeeinheit unterscheiden.

Das „erste Ausführungsbeispiel“ ist in den Figuren 1 bis 5 des Streitpatents erläutert. Es betrifft die Übermittlung von Steueranweisungen zum Einstellen eines Anzeigebildes von einer Computereinheit an eine Anzeigeeinheit, wobei die Steueranweisungen vom Benutzer mit einer üblichen Eingabeeinheit (Tastatur, Maus, Eingabestift) erzeugt werden. Die Übertragung zur Anzeigeeinheit erfolgt durch Überlagerung eines Video- oder Synchronisierungssignals während der vertikalen Rücksprungperiode. Hierfür wird eine geeignete elektronische Schaltung jeweils in der Computereinheit und in der Anzeigeeinheit angegeben.

Eine Alternative des „ersten Ausführungsbeispiels“ ist anhand der Figur 6 beschrieben. Zur Verarbeitung der übermittelten Steueranweisungen wird hier in der Anzeigeeinheit anstelle einer komplexen Steuerschaltung ein Mikrocomputer eingesetzt. Diesem kann auch ein nicht-flüchtiger Speicher zugeordnet sein, in dem empfangene Einstelldaten dauerhaft abgelegt und ggf. bei einem späteren erneuten Einschalten der Anzeigeeinheit abgerufen werden können.

Das „zweite Ausführungsbeispiel“ gemäß Figur 7 schlägt für die Übertragung der Steueranweisungen statt der Video- oder Synchronisierungssignal-Überlagerung eine übliche digitale Schnittstelle wie RS-232C, GP-IB oder SCSI vor. Das habe auch den Vorteil, dass eine bidirektionale Kommunikation durchgeführt werden könne.

Diese Idee wird im „dritten Ausführungsbeispiel“ (Figur 8) noch dahingehend erweitert, dass die digitale Schnittstelle zusätzlich für die Übertragung der Bilddaten eingesetzt werden soll, so dass eine Erzeugung und Übertragung der analogen Video- und Synchronisationssignale von der Computereinheit aus nicht länger erforderlich ist.

Das „vierte Ausführungsbeispiel“ (Figur 9) geht hingegen wieder von der bekannten Video- und Synchronisationssignalübertragung aus. Zur Übermittlung der Steueranweisungen von der Computereinheit an die Anzeigeeinheit wird hier eine

Modulationsschaltung vorgeschlagen, welche die zu übertragenden digitalen Einstelldaten der Wechselspannungs-Energieversorgung überlagert.

Das „fünfte Ausführungsbeispiel“ gemäß Figur 10 will – im Unterschied zu den ersten vier Ausführungsbeispielen – jede Belastung der Computereinheit vermeiden und schlägt dazu vor, die Eingabeeinheit für die Steueranweisungen direkt an die Anzeigeeinheit anzuschließen.

Eine diesen fünf Ausführungsbeispielen zugrundeliegende allgemeine technische Lehre zur Ausgestaltung der Kommunikation zwischen Computereinheit und Anzeigeeinheit vermag der Fachmann dem Streitpatent nicht zu entnehmen.

**2.1.2** Das erste, vierte und fünfte Ausführungsbeispiel des Streitpatents lassen sich zur Auslegung des Ausdrucks „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ nicht heranziehen. Denn sie beschreiben jeweils eine unidirektionale Signalübertragung von dem Computer zur Anzeigeeinheit hin, die umgekehrte Übertragungsrichtung von der Anzeigeeinheit zum Computer ist dort nicht vorgesehen. Weil dort irgendwelche „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ nicht zum Computer hin übertragen werden könnten, lässt sich auch keine sie betreffende Lehre finden.

Eine Übermittlung von der Anzeigeeinheit an den Computer ist lediglich im zweiten und im dritten Ausführungsbeispiel des Streitpatents beschrieben, sowie in zusammenfassenden Beschreibungsteilen kurz erwähnt.

**2.2** Aus den wenigen Fundstellen im zweiten und im dritten Ausführungsbeispiel erkennt der Fachmann als mögliche „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ eine Empfangsbestätigung für das Steuersignal und Informationen zum momentanen Betriebszustand der Anzeigeeinheit:

### 2.2.1 Absatz [0063]:

„In dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kann, da das Steuersignal mittels der Allzweckschnittstelle übertragen und empfangen wird, eine zweiseitige Kommunikation zwischen der Anzeigeeinheit 1d und der Computereinheit 1c gemacht werden. Demgemäß kann die Computereinheit erkennen, ob die Anzeigeeinheit 1d das Steuersignal exakt empfangen hat oder nicht, wie der Steuerzustand der Anzeigeeinheit 1d zur momentanen Zeit ist oder ob die Anzeigeeinheit 1d exakt betrieben wird oder nicht.“

Dabei versteht der hier zuständige Fachmann das „Erkennen, ob die Anzeigeeinheit das Steuersignal exakt empfangen hat oder nicht“, als den Erhalt einer Empfangsbestätigung für das Steuersignal, gesendet von der Anzeigeeinheit. Den „Steuerzustand der Anzeigeeinheit zur momentanen Zeit“ und „ob die Anzeigeeinheit exakt betrieben wird oder nicht“ interpretiert er im Sinne einer Statusmeldung des momentanen Betriebszustands der Anzeigeeinheit.

### 2.2.2 Absatz [0070] Zeile 9 bis 17:

„Selbst in dem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung können, da die Schnittstellen zwischen der Computereinheit 1e und der Anzeigeeinheit 1f die Fähigkeit zur zweiseitigen Kommunikation haben, nicht nur die Bilddaten und das Steuersignal von der Computereinheit 1e übertragen werden, sondern auch ein Signal zur Empfangsbestätigung und ein Berichtsignal zur Betriebssituation können von der Anzeigeeinheit 1f übertragen werden.“

Dies wird der Fachmann gleichfalls als Übertragung einer Empfangsbestätigung und Statusmeldung des momentanen Betriebszustands verstehen.

**2.2.3 Absatz [0078], Unterpunkt 2:**

„(2) Der Anwender kann den notwendigen Anzeigezustand exakt erhalten.“

sowie Absatz [0086]:

„... und wobei Information bezüglich einer Betriebssituation der Anzeigeeinheit 1d in der Lage ist, durch die Schnittstelle von der Anzeigeeinheit 1d an die Computereinheit übertragen zu werden.“

Hier ist für den Fachmann ebenfalls nicht mehr als eine „Betriebsstatusmeldung“ erkennbar, so wie sie zuvor aus den anderen beiden Fundstellen hervorging. Eine darüber hinausgehende Offenbarung ist „unmittelbar und eindeutig“ (vgl. BGH GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument) nicht zu entnehmen.

**2.3** Weil der Ausdruck „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ in der Beschreibung der Streitpatentschrift selbst nicht näher definiert ist und die genannten Fundstellen konkret auf bestimmte Ausführungsbeispiele bezogen sind, ohne eine allgemeine technische Lehre zu geben, ist die Beschreibung des Streitpatents jedoch nicht geeignet, den sachlich weiter gefassten Wortlaut des Ausdrucks – und damit die Merkmale e2) und g3) des Patents – auf die konkreten Beispiele einzuschränken.

Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird, wenn sich – wie hier – die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele des Patents ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen beziehen, ein weiter zu verstehender Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen eingeschränkt. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig (BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport; vgl. BGH GRUR 2004, 47 – Blasenfreie Gummibahn I).

**3.** Der in diesem Sinne verstandene Ausdruck „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ umfasst Sachverhalte, die ursprünglich nicht offenbart waren. In den zugrundezulegenden Anmeldeunterlagen tatsächlich offenbart sind lediglich eine Empfangsbestätigung für das Steuersignal und Informationen zum momentanen Betriebszustand der Anzeigeeinheit. Ein unveränderlicher Code zur Identifizierung der Anzeigeeinheit ist weder ausdrücklich noch mittelbar offenbart.

**3.1** Das Streitpatent ist durch Teilung aus der Anmeldung P 05 026.3 hervorgegangen. Der Senat bezieht sich zum Nachweis der ursprünglichen Offenbarung im folgenden auf deren Offenlegungsschrift DE 43 05 026 A1 (Anlage **A2** – im folgenden: **A2**), da zwischen den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen und der Druckschrift **A2** kein Unterschied festgestellt wurde.

**3.2** Der Wortlaut „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ findet sich an keiner Stelle der **A2**. Als mögliche Erläuterungen finden sich lediglich dieselben Textstellen in identischer Formulierung wie im Streitpatent (s. o. **2.2.1** bis **2.2.3**). Ein Code zur Identifizierung der Anzeigeeinheit ist ebensowenig wie im Streitpatent beschrieben oder angedeutet.

**3.2.1** Der Inhalt der **A2** ist mit dem Inhalt der Streitpatentschrift auf weiten Strecken identisch. Unterschiede bestehen bei der Angabe der Aufgabenstellung und des von der Prüfungsstelle für relevant erachteten Standes der Technik (Streitpatent: Absätze [0010] bis [0013] / **A2** Spalte 2 Zeile 28 bis Spalte 4 Zeile 13), außerdem wurde der Text der ursprünglichen Patentansprüche (**A2**: Spalte 13 Zeile 28 bis Spalte 16 Zeile 39) als Beschreibung in die Streitpatentschrift aufgenommen (Absätze [0079] bis [0093]).

**3.2.2** Die in die Streitpatentschrift nicht übernommenen Textpassagen (**A2** Spalte 2 Zeile 28 bis Spalte 4 Zeile 13) liefern keinen zusätzliche Hinweis auf „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“, insbesondere wird auch hier nirgendwo ein Code zur Identifizierung der Anzeigeeinheit beschrieben.



**3.2.3** Die aus dem Streitpatent zitierten Textpassagen stimmen wörtlich mit dem entsprechenden Passagen der **A2** überein:

Streitpatent Absatz [0063] entspricht **A2** Spalte 10 Zeile 10 – 19;

Streitpatent Absatz [0070] Zeile 9 bis 17 entspricht **A2** Spalte 11 Zeile 16 – 24;

Streitpatent Absatz [0078], Unterpunkt 2 entspricht **A2** Spalte 13 Zeile 2 – 3;0

und der zitierte Teil aus Streitpatent Absatz [0086] entspricht einem Teil des ursprünglichen Unteranspruchs 7.

Sonach ist aus der ursprünglichen Offenbarung hinsichtlich der „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ nicht mehr zu entnehmen als aus dem Streitpatent (s. o. **2.2**).

**3.3** Dem gegenüber verweist die Patentinhaberin auf ihren Sachvortrag im parallelen Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 31/09, wo sie die Auffassung vertreten hat, die Begriffe „Berichtssignal zur Betriebssituation“, „Steuerzustand der Anzeigeeinheit“ und „Anzeigezustand“ seien dahingehend funktional zu verstehen, dass ein auf der konkreten Anzeigeeinheit optimal anzuzeigendes Bild erreicht werde, ohne dass der Anwender sich um die Einstellung der Anzeigeeinheit kümmern müsse. Dies könne (auch) dadurch erreicht werden, dass die Anzeigeeinheit identifiziert und dadurch Rückschlüsse auf ihre Fähigkeiten gezogen würden. Daher dürfte nach ihrer Auffassung ein Identifizierungscode einer Anzeigeeinheit, aus dem auf deren Fähigkeiten geschlossen werden könne, ursprünglich mit offenbart sein.

Dieser Auslegung ist der Senat nicht gefolgt. Denn wenn man die genannten Begriffe „funktional“ verstehen würde, hätte es für den Durchschnittsfachmann jedenfalls weitergehender Überlegungen bedurft, um die Übersendung eines Identifizierungscode als implizit mit offenbart zu erkennen. Dafür hätte er, ausgehend von den in den ursprünglichen Unterlagen beschriebenen Daten, die den momentanen Betriebszustand darstellen, zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass statt dieser Daten auch eine Information über den Anzeigegerätetyp für den erfindungsgemäßen Zweck ausreichen könnte. Denn diese Information ist eine unveränderliche, gerätespezifische Information; dagegen haben die Betriebsstatusdaten als „mo-

mentane Werte“, die sich ständig verändern, einen ganz anderen Informationscharakter. Das wäre eine über die Ursprungsoffenbarung hinausgehende, weiterführende Überlegung gewesen. Offenbart ist aber nur, was sich „unmittelbar und eindeutig“ der Offenbarung entnehmen lässt (vgl. BGH GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument).

Wenn die Patentinhaberin im übrigen vorträgt, die zweifelsfrei ursprünglich offenbaren (s. o. **2.2.1**) Daten betreffend das „Erkennen, ob die Anzeigeeinheit das Steuersignal exakt empfangen hat oder nicht“, den „Steuerzustand der Anzeigeeinheit zur momentanen Zeit“ und „ob die Anzeigeeinheit exakt betrieben wird oder nicht“ seien typische „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“, und daraus folgt, dass der Ausdruck zulässig sein müsste übersieht sie, dass der Ausdruck als Verallgemeinerung auch Sachverhalte umfasst, die ursprünglich gerade nicht offenbart waren und deren Einbeziehung sich eben nicht ohne weiteres aus der ursprünglichen Offenbarung ergab (zu Verallgemeinerungen vgl. auch Busse, PatG, 8. Auflage (2008), § 34 Rdn. 312 und 78).

**4.** Inwieweit – wie von der Klägerin vorgetragen – auch noch andere Erweiterungen vorlägen, kann dahingestellt bleiben. Bereits die genannte Erweiterung begründet die Nichtigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung. Mit dem nebengeordneten erteilten Patentanspruch 5 fallen nicht nur die diesem untergeordneten erteilten Patentansprüche 6 bis 8, sondern auch der erteilte selbständige Anspruch 1 zusammen mit den diesem untergeordneten Patentansprüchen 2 bis 4. Denn vorliegend hat die Patentinhaberin das Streitpatent nicht nur in der erteilten Fassung verteidigt, sondern auch in solchen Fassungen, die sie im Rahmen der Hilfsanträge 1 bis 6 zur Entscheidung gestellt hat. Mit diesen Hilfsanträgen hat sie klargestellt, in welchen beschränkten Fassungen das Streitpatent nach ihrem Willen bestehen bleiben sollte, sofern das Streitpatent in seiner erteilten Fassung auch nur teilweise für nichtig zu erklären war (vgl. BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II). Für ein stillschweigendes Begehren der Patentinhaberin, das Streitpatent möge bei Nichtigkeit des erteilten Patentanspruchs 5 im Um-

fang des erteilten Patentanspruchs 1 und der auf ihn rückbezogenen Unteransprüche aufrechterhalten werden, ergeben sich keine Anhaltspunkte.

#### IV.

Die Patentinhaberin kann ihr Patent auch nicht in der Fassung nach Hilfsantrag 1 erfolgreich verteidigen. Denn dem Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 1 steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gemäß § 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entgegen.

1. Der Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 5 und das zusätzliche Merkmal h): „wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben“. Dieses zusätzliche Merkmal beschränkt den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 5 in dem Umfang, wie dieser nach den Feststellungen oben unter **III.** über das ursprünglich Offenbarte hinausgeht.

Zwar hat die Klägerin geltend gemacht, das offenbarte „Berichtssignal zur Betriebssituation“ (s. o. **III. 2.2.2**) umfasse weniger als die nunmehr beanspruchten „Daten ... [die] eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben“, Merkmal h) stelle deshalb immer noch eine Erweiterung dar. Dem vermochte sich der Senat aber nicht anzuschließen, weil auch der Unteranspruch 7 der Stammanmeldung (**A2** Spalte 15 Zeile 16 / 17: „Information bezüglich einer Betriebssituation der Anzeigeeinheit“) als Grundlage für die Offenbarung herangezogen werden kann (s. o. **III. 2.2.3** i. V. m. **3.2.3**) und „Information“ im Kontext des Streitpatents als „Daten“ zu verstehen ist.

2. Die im Patentanspruch 3 des Hilfsantrags 1 verwendeten Begriffe „Kommunikationssignale“ und „Empfangsbestätigungssignal“ bedürfen der Auslegung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allein die angegebenen Bezugszeichen

1e, 83 und 84 den Patentanspruch nicht auf ein Ausführungsbeispiel einschränken (vgl. BGH GRUR 2006, 316 – Koksofenür).

**2.1** Der Patentanspruch 3 ist auf eine Anzeigeeinheit gerichtet, welche eine Schnittstellenschaltung aufweisen soll. Über diese sollen „Kommunikationssignale“ vom Computer empfangen und ein „Empfangsbestätigungssignal“ zum Bestätigen des Empfangs eines Kommunikationssignals an diesen gesendet werden (Merkmale f), f1), f2)); der Fachmann versteht hier, dass es sich um eine bidirektionale (weil empfangende und sendende) digitale Schnittstellenschaltung handelt. Darüber hinaus soll noch eine Schaltung vorgesehen sein, die einerseits die Anzeigeeinheit gemäß den empfangenen Kommunikationssignalen steuert (Merkmale g), g1), g2)), und die andererseits Daten über die Betriebssituation der Anzeigeeinheit an den Computer zurücksendet (Merkmale g), g3), h)). Die Zweckbestimmung der Anzeigeeinheit gemäß den Merkmalen e1) und e2) ergibt sich daraus automatisch; diese stellen keine eigenständig zu beachtenden Merkmale dar.

**2.2** Der Fachmann wird den in den Merkmalen e1), f1), f2), g1) und g2) verwendeten Begriff „Kommunikationssignale“ als digitale Daten zum Einstellen der Anzeigeeinheit im Sinne des in den Absätzen [0061] bis [0063] und [0068] bis [0070] des Streitpatents beschriebenen „Steuersignals“; verstehen diese Einstelldaten werden von einem Computerprogramm aus an die Anzeigeeinheit gesendet, was aber im gegebenen Zusammenhang keine irgendwie geartete Besonderheit darstellt.

**2.2.1** Der Begriff „Kommunikationssignale“ kommt in der gesamten Beschreibung des Streitpatents nicht vor, ebensowenig in den ursprünglichen Patentansprüchen (siehe Anlage **A2**).

**2.2.2** Aus dem erteilten Patentanspruch 5 lässt sich lediglich entnehmen, dass die „Kommunikationssignale“ von einem Programm im Computer erzeugt werden, in der Schnittstellenschaltung der Anzeigeeinheit empfangen werden, und zum Steuern der Anzeigeeinheit dienen sollen; für ihren Empfang ist ein Empfangsbe-

stätigungssignal vorgesehen. Der erteilte Anspruch 1 – Merkmal b1) – kann noch den Hinweis liefern, dass zu übermittelnde Bilddaten von den Kommunikationssignalen zu unterscheiden sind.

Die Anforderung „zum Steuern der Anzeigeeinheit“ (Merkmal g2)) führt den Fachmann auf die Absätze [0060] – [0062] und [0067] / [0068] der Streitpatentschrift hin, wonach in Reaktion auf eine „Steueranweisung“ des Anwenders zum Einstellen des Anzeigebildes ein entsprechendes „Steuersignal“ über die Schnittstellenschaltung an die Anzeigeeinheit gesendet wird. Gemäß Absatz [0063] bzw. [0070] soll der Empfang des „Steuersignals“ anschließend bestätigt werden können (vgl. Merkmal f2)). Die Übertragung selbst soll über eine übliche Datenschnittstelle erfolgen (Absatz [0061]: wie z. B. RS-232C, GP-IB, SCSI; Absatz [0068]: z. B. SCSI), d. h. es werden digitale Daten keine analogen Signale übertragen. Sonach handelt es sich bei den beanspruchten „Kommunikationssignalen“ im Sinne des beschriebenen „Steuersignals“ um digitale Daten zum Einstellen der Anzeigeeinheit.

Ausgehend von diesen Feststellungen wird der Fachmann die Anforderung nach Merkmal f1), dass die Kommunikationssignale „von einem Programm zum Betreiben des Computers erzeugt werden“, als allgemeinen Hinweis dahin verstehen, dass die Erzeugung des Steuersignals auf eine Steueranweisung des Anwenders hin durch ein Computerbetriebsprogramm erfolgt. Da die Steueranweisung mit einer computerüblichen Eingabeeinheit 10 (Tastatur, Maus, Stift – siehe Absatz [0025]) eingegeben wird und diese Eingabe von einem Computerbetriebsprogramm erkannt und umgesetzt werden muss, entspricht dieser Aspekt von Merkmal f1) dem Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt und wird vom Fachmann insoweit als übliche Vorgehensweise angesehen.

**2.3** Den in Merkmal f2) enthaltenen Ausdruck „Empfangsbestätigungssignal“ versteht der Fachmann als Rückmeldung über den korrekten Empfang von Daten (hier: der Kommunikationssignale), welche zwar im vorliegenden Kontext durch

das Vorsehen einer bidirektionalen Schnittstelle erst möglich wird, ihm aber für sich betrachtet geläufig ist.

Für den Begriff selbst finden sich in der ursprünglichen Offenbarung nur die beiden bereits zuvor (s. o. **III. 2.2.1 / 2.2.2** i. V. m. **3.2.3**) wiedergegebenen Fundstellen.

Genau genommen stellt die ursprüngliche Anmeldung an diesen beiden Stellen als besonderen Gedanken heraus, statt der im ersten Ausführungsbeispiel beschriebenen, nur für eine Senderichtung vorgesehenen Überlagerung eines analogen Videosignals eine digitale Standardschnittstelle einzusetzen, die dann auch eine beidseitige Datenübertragung erlaubt. Daraus resultiere dann u. a. der Vorteil, dass der korrekte Empfang des Steuersignals (d. h. der Einstelldaten für die Anzeige) bestätigt werden könne.

Hier ist zu berücksichtigen, dass dem Durchschnittsfachmann zum Prioritätszeitpunkt bidirektionale Datenschnittstellen und die Vorteile einer Rückmeldung, insbesondere einer Empfangsbestätigung seit Jahrzehnten vertraut waren. Er wird die ursprüngliche Offenbarung deshalb dahingehend verstehen, dass der beschriebene Einsatz bidirektionaler Schnittstellen den zusätzlichen Effekt hat, dass eine Rückmeldung für den korrekten Empfang möglich wird. Dies stellt sich ihm aber als ein untergeordneter Nebeneffekt der offenbarten Erfindung dar, nicht dagegen als deren eigentlicher Schwerpunkt.

**3.** Gegenüber dem so auszulegenden Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1 ist als nächstkommend die vorveröffentlichte Druckschrift EP 0 456 923 A1 (Anlage **A9**) anzusehen. Sie beschreibt ein Bildanzeigesystem mit einem Computer (80 - 86, 90 - 94 mit 96, siehe Figur 1) und einer Anzeigeeinheit (88 mit 97, 9). Beide Geräte sind über drei Videoleitungen und eine bidirektionale Datenschnittstelle 95 (serial link 3, computerseitig angeschlossen an first line driver 4 und first receiver 17, anzeigeseitig angeschlossen an second receiver 5 und second line driver 16,

siehe Figur 1 / 2 und Spalte 3 Zeile 38 - 43, Spalte 4 Zeile 51 - 54) miteinander verbunden.

Die Anzeigeeinheit empfängt einerseits vom Computer Video- und Synchronisationssignale, tauscht aber außerdem Daten mit diesem aus (Spalte 3 Zeile 20 - 29) – Merkmale e), e1) e2). Dazu ist eine bidirektionale Schnittstellenschaltung (5 + 6 als Empfänger, 15 + 16 als Sender) vorgesehen – Merkmale f), f1) und grundsätzlich auch f2) (näheres dazu siehe unten: **3.3**). Eine Steuerschaltung (7, 14, 9 - 13) empfängt im command decoder 7 Kommunikationssignale von der Schnittstellenschaltung und steuert damit über den nicht-flüchtigen Speicher NVM 9 und die display I/O - Schaltung 12 die Anzeigeeinheit (Spalte 4 Zeile 20 - 31) – Merkmale g), g1), g2). Die response logic 14 sendet „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ zurück an den Computer – Merkmal g3).

Dabei bedürfen drei Aspekte einer näheren Betrachtung:

**3.1** Gemäß Spalte 4 Zeile 27 - 31 kann die Anzeige von einem Computerprogramm aus zwischen verschiedenen Anzeigemodi umgeschaltet werden, indem geeignete im „program NVM“ 11 gespeicherte SteuerCodes (Spalte 4 Zeile 20 - 23) abgerufen werden. Das Computerprogramm läuft in dem Computer, welcher somit (in Form der Steuercode-Abrufe) Daten zum Einstellen der Anzeigeeinheit an diese sendet, also „Kommunikationssignale“ im Sinne des Streitpatents (vgl. oben IV. **2.2**).

**3.2** Gemäß Spalte 4 Zeile 31 - 39 kann das „program NVM“ 11 die display I/O - Schaltung 12 anweisen, Abtastwerte von Treibersignalgrößen an bestimmten Punkten der Anzeigentreiberschaltung 13 zu erfassen, beispielsweise zur automatischen Diagnose des Betriebszustands. Diese Diagnosedaten können gemäß Spalte 4 Zeile 40 - 46 von dem computerseitigen Adapter 96 ausgelesen werden. D. h. die Anzeigeeinheit sendet in einem solchen Fall „Daten bezüglich der Anzeigeeinheit“ an den Computer, welche eine Betriebssituation der Anzeigeeinheit beschreiben – Merkmale e), e2), g), g3), h).

**3.3** Empfangsbestätigungssignale waren dem Fachmann im Umfeld der Datenübertragung über digitale Schnittstellen vertraut. Signalleitungen zur Bestätigung des Empfangs von Datenbits oder -worten mittels eines Bestätigungssignals finden sich in vielen Schnittstellenbeschreibungen, wie ein Blick in die Dokumentation beispielsweise der (vorbekannt, vgl. Streitpatent Absatz [0061]) GP-IB- oder SCSI-Schnittstelle zeigt.

Im Streitpatent sind mit „Signal“ allerdings eher Datenworte (Datencodes) gemeint. Eine solche Empfangsbestätigung nicht auf Signal-, sondern auf Datenebene ist ebenfalls bereits Gegenstand der Druckschrift **A9**. Denn dort ist aus Spalte 5 Zeile 9 – 15 zu entnehmen, dass der computerseitige Adapter 96 für den Empfang von Antworten von der anzeigegerät-seitigen „device logic 97“ konfiguriert werden kann. Im „Handshaking Mode“ wartet das Anzeigegerät danach auf einen „acknowledgement code“, d. h. einen Empfangsbestätigungscodes, vom computerseitigen Adapter 96.

Hier ist zwar der Patentinhaberin zuzustimmen, dass dies wegen der entgegengesetzten Richtung nicht mit Merkmal f2) übereinstimmt. Jedoch ist die Schnittstelle 3 zwischen Computer und Anzeigeeinheit in Druckschrift **A9** ausdrücklich als „bidirektionale“ Schnittstelle beschrieben mit Sender 4, Empfänger 5 in Richtung zum Anzeigegerät, und mit einem gleichartigen Sender 16 und Empfänger 17 in Richtung zum Computer; es lag daher für den Fachmann nahe, den Ablauf der Datenübermittlung in beiden Richtungen gleichartig auszugestalten und somit die für eine der beiden Richtungen beschriebenen Empfangsbestätigungscodes auch in der anderen Richtung einzusetzen.

**3.3.1** Demgegenüber hat die Patentinhaberin eingewendet, der Fachmann habe keinen Anlass gehabt, die technische Lehre der **A9** zu verändern. Da die Steuer-codes zum Ansteuern der Anzeige im NVM in der Anzeigeeinheit gespeichert seien, bestehe kein Risiko durch Fehlübermittlung falscher Steuer-codes. Dem ist der Senat nicht gefolgt. Denn aus **A9** Spalte 4 Zeile 20 ff. lässt sich entnehmen, dass im „program NVM“ 11 eine Mehrzahl von Steuer-codes gespeichert ist, so



dass auch eine entsprechende Mehrzahl von unterschiedlichen Aufrufen für diese verschiedenen SteuerCodes notwendig ist; dabei besteht das Risiko der Fehlübermittlung eines bestimmten Aufrufs.

4. Somit ergeben sich sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1 direkt aus Druckschrift **A9**, mit Ausnahme des Empfangsbestätigungssignals nach Merkmal f2); ein solches wird in **A9** nur für die Gegenrichtung, d.h. vom Computer zur Anzeigeeinheit, beschrieben. Ein entsprechendes Empfangsbestätigungssignal auch in der beanspruchten Richtung, d. h. von der Anzeigeeinheit zum Computer, vorzusehen, lag für den Fachmann aber nahe und kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

5. Ob einem der Gegenstände des Hilfsantrags 1 aus anderen Gründen der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG entgegensteht, kann offenbleiben, weil zumindest der Gegenstand des Patentanspruchs 3 gemäß § 22 Abs. 1, 21 Abs 1 Nr. 1 PatG nicht schutzfähig ist und mit ihm der ganze Hilfsantrag 1 fällt.

## V.

Auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 kann die Patentinhaberin das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen. Denn der Gegenstand von dessen Patentanspruch 3 geht über den Inhalt der Stammanmeldung P 43 05 026.3-53 in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Der mit Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung des Streitpatents steht daher der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG entgegen.

1. Der Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 umfasst alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 5. Neu hinzu treten die Merkmale

- k) einen Speicher (603) zum Speichern der Steuerdaten zur Ausführung einer vorbestimmten Einstellung der Anzeigeeinheit, welche aus dem Speicher (603) ausgelesen werden, wenn die Anzeigeeinheit das nächste Mal eingeschaltet wird, um die vorbestimmte Einstellung der Anzeigeeinheit auszuführen,
- h) wobei die Daten bezüglich der Anzeigeeinheit eine Betriebs-situation der Anzeigeeinheit beschreiben.

2. Das Merkmal h) beschränkt – wie im Hilfsantrag 1 – den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 5 in dem Umfang, wie dieser nach den Feststellungen oben unter **III.** über das ursprünglich Offenbarte hinausgeht (s. o. **IV. 1.**).

3. Der Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 2 richtet sich auf eine Kombination der nur im zweiten und im dritten Ausführungsbeispiel vorgesehenen bidirektionalen Datenübertragung zwischen Computer- und Anzeigeeinheit mit solchen Merkmalen, die nur für die Alternative zum ersten Ausführungsbeispiel und damit für eine Lösung mit unidirektionaler Datenübertragung gelehrt werden.

Das Merkmal k) ist, für sich betrachtet, im Streitpatent ebenso wie in den Anmeldeunterlagen offenbart. Es ist jedoch Teil der technischen Lehre für die zweite Alternative des ersten Ausführungsbeispiels, siehe **A2**, Figur 6 und Spalte 8 Zeile 27 - Spalte 9 Zeile 14. Dort ist beschrieben, dass ein dem Videosignal (B') überlagertes Steuersignal Sc zurückgewonnen und von einem Mikrocomputer in Steuerdaten zum Einstellen der Anzeigeeinheit umgesetzt wird. Diese Steuerdaten werden ferner in ein EEPROM (603) geschrieben, so dass sie beim nächsten Einschalten der Anzeigeeinheit dort ausgelesen werden können, um eine entsprechende Einstellung durchzuführen.

Wie bereits unter **III. 2.1.2** festgestellt, haben das erste, vierte und fünfte Ausführungsbeispiel die Gemeinsamkeit, dass sie eine unidirektionale Datenübertragung nur von der Computereinheit zur Anzeigeeinheit vorsehen und nicht in umgekehrter Richtung. Eine bidirektionale Schnittstelle für die Datenübersendung von der

Computereinheit zur Anzeigeeinheit und in umgekehrter Richtung weisen nur das zweite und das dritte Ausführungsbeispiel auf. Nur auf diese Ausführungsbeispiele kann sich daher der erteilte Patentanspruch 5 und damit auch der ihn fortbildende Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 2 beziehen; denn ihre gemeinsamen Merkmale e), e1) und e2) („Anzeigeeinheit zum Empfangen ... und zum Senden von Daten ...“) enthalten die Lehre einer bidirektionalen Datenübertragung zwischen der Computer- und der Anzeigeeinheit. Eine solche bidirektionale Datenübertragung lässt sich mit der zweiten Alternative zum ersten Ausführungsbeispiel in **A2** Figur 6 nicht realisieren, weil dort die Anzeigeeinheit nicht zum Senden von Daten an die Computereinheit eingerichtet ist.

4. Für den Fachmann war beim Studium der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennbar, dass eine solche Merkmalskombination zur Erfindung gehören und möglicherweise unter Schutz gestellt werden sollte.

Die beanspruchte Merkmalskombination ist der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen, deren Inhalt der **A2** entspricht, nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen. In den Patentansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen in der **A2** wird sie weder ausdrücklich vorgeschlagen noch sonst irgendwie behandelt. Vielmehr beschreibt die ursprüngliche Offenbarung die fünf Ausführungsbeispiele als voneinander unabhängig. Das entnimmt der Fachmann beispielsweise den Formulierungen „in alternativer Weise“ an mehreren Stellen der Beschreibungseinleitung (**A2** Spalte 2 und 3), sowie den Hinweisen auf die „unterschiedliche“ Computereinheit (**A2** Spalte 9 Zeile 34/35, Spalte 10 Zeile 22 – 24 u. a.), und den für jedes Ausführungsbeispiel vorgesehenen eigenen Zeichnungen.

Hinzu kommt, dass sich das unverändert mit dem Merkmal f2) beanspruchte Empfangsbestätigungssignal wie auch das Rücksenden des momentanen Betriebsstatus nach den Merkmalen g3) und h) des Patentanspruchs mit der Ausführungsform gemäß Figur 6, welche als einzige den Speicher nach Merkmal k) umfasst, nicht realisieren lässt. Vielmehr müsste der Fachmann entsprechende Änderungen der Schaltung vornehmen, etwa eine zusätzliche digitale Schnittstelle ein-

bauen (die dann aber wiederum die vorhandene Überlagerung des Videosignals obsolet machte).

5. Insbesondere bei Trennanmeldungen wie bei der vorliegenden muss „Versuchen, die Grenzen der Ursprungsoffenbarung zu überschreiten ... durch eine besonders aufmerksame Prüfung auf Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, ... entgegengetreten werden“ (BGH BIPMZ 2003, 66 „Sammelhefter (I)“, II. 3c γ, letzter Satz). Dabei ist entscheidend, ob neu Beanspruchtes „von vornherein als zur Erfindung gehörend“ offenbart worden ist. Dritte dürfen nicht mit einem Patent überrascht werden, mit dessen Inhalt sie nicht zu rechnen brauchten (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 34 Rdnr. 325). Es kommt nicht darauf an, ob die mit dem Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 2 beanspruchte Merkmalskombination technisch sinnvoll oder auch nur möglich sein könnte. Für die Frage der unzulässigen Erweiterung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG ist allein entscheidend, ob der fachkundige Leser der ursprünglichen Unterlagen damit rechnen musste, dass ein Patentanspruch auf diese Kombination gerichtet werden sollte. Das ist nach Überzeugung des Senats hier nicht der Fall.

6.1 Die Patentinhaberin hält dem entgegen, dass es keinen Rechtssatz gäbe, der die Kombination von Beispielen verbiete. Es sei legitim, abtrennbare Teile eines Ausführungsbeispiels auf andere Ausführungsbeispiele zu übertragen. Dazu beruft sich die Beklagte auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in BGH GRUR 2010, 599 – Formteil und BGH GRUR 1990, 432 – Spleißkammer. Der Senat folgt der Patentinhaberin insoweit, als dass es durchaus i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zulässig sein kann, im Nichtigkeitsverfahren ein Streitpatent mit einer Kombination von Merkmalen aus verschiedenen Ausführungsbeispielen zu verteidigen. Entscheidend ist aber, ob der Fachmann diese neue Merkmalskombination bereits der Ursprungsoffenbarung als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte. Von diesem Grundsatz gehen auch die von der Patentinhaberin in Bezug genommenen Entscheidungen aus.

**6.2** Die Patentinhaberin hat ferner vorgetragen, der Fachmann verstehe die im Streitpatent angegebenen fünf Ausführungsbeispiele als aufeinander aufbauend. Dabei sei das Beispiel 1 die Basisversion, und insbesondere die Beispiele 2 und 3 seien Varianten für die Art der Datenübertragung; nichts deute darauf hin, dass die Erfinder dort vom Beispiel 1 hätten Abstand nehmen wollen.

Der Senat ist dieser Interpretation der Lehre des Streitpatents nicht gefolgt. Wie bereits dargelegt (s. o. **5.**), braucht nicht erörtert zu werden, ob eine Kombination des Speichers (603) mit einer bidirektionalen Datenübertragung und mit Empfangsbestätigungssignalen möglich oder technisch sinnvoll wäre. Entscheidend ist vielmehr, dass der Fachmann mit einem Patentanspruch auf eine solche Kombination nicht rechnen musste, weil die fünf Ausführungsbeispiele als unabhängig voneinander beschrieben sind, und weil eine allen Ausführungsbeispielen gemeinsam zugrundeliegende technische Lehre nicht erkennbar ist (s. o. **III. 2.1.1**). Offenbart ist nur das, was sich „unmittelbar und eindeutig“ der Offenbarung entnehmen lässt (s. o. BGH – Fälschungssicheres Dokument).

**6.3** Auch die Auseinandersetzung der Patentinhaberin mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in BGH GRUR 2009, 936 – Heizer hilft hier nicht weiter. Die Patentinhaberin hält den dortigen Tatbestand, den der Bundesgerichtshof als nicht zulässiges „Aliud“ beurteilt hatte, für unterschiedlich gegenüber dem vorliegenden Fall. Diese Frage braucht nicht weiter erörtert zu werden, da sie nicht entscheidungserheblich ist.

## VI.

Die Fassungen nach den Hilfsanträgen 3, 4, 4a, 5 und 6 sind nicht anders als Hilfsantrag 2 zu beurteilen. Ihnen steht gleichfalls der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG entgegen.

Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 lediglich durch einen Disclaimer bezüglich der Empfangsbestätigungssignale. Eine eventuelle Erweiterung durch den Begriff „Empfangsbestätigungssignal“ war aber für die Ablehnung des Hilfsantrags 2 nicht entscheidungserheblich, so dass sich durch den Disclaimer nichts ändert: in der Fassung nach Hilfsantrag 3 besteht die unzulässige Erweiterung durch die Kombination unterschiedlicher Ausführungsbeispiele, wie zu Hilfsantrag 2 ausgeführt, unverändert fort.

Hilfsantrag 4 wie auch Hilfsantrag 4a unterscheiden sich von Hilfsantrag 2 durch zusätzliche Merkmale in den Ansprüchen 1 und 3. Das vermag jedoch nichts daran zu ändern, dass bereits das mit Hilfsantrag 2 eingeführte Merkmal k) eine unzulässige Erweiterung darstellt, wie dort begründet. Diese Erweiterung besteht fort, so dass die Hilfsanträge 4 und 4a allein deswegen schon keinen Bestand haben können.

Dies trifft genauso für die Hilfsanträge 5 und 6 zu, die sich von Hilfsantrag 4 bzw. 4a nur durch den aus Hilfsantrag 3 bekannten Disclaimer bezüglich der Empfangsbestätigungssignale unterscheiden. Hier gilt das zu Hilfsantrag 3 Ausgeführte gleichermaßen, so dass die Hilfsanträge 5 und 6 nicht anders als die Hilfsanträge 4 und 4a beurteilt werden können.

## VII.

Die Patentinhaberin hat zusätzlich hilfsweise beantragt, dass jeweils Anspruch 3 der Hilfsanträge alleine aufrechterhalten werden solle, wenn Anspruch 1 als nicht gewährbar erachtet werde. Da sich die Ablehnung sämtlicher Hilfsanträge allein auf deren Anspruch 3 stützt, kommt dieser zusätzliche Antrag nicht zum Tragen.

**VIII.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Sredl

Prasch

Merzbach

Baumgardt

Thum-Rung

prö  
prö