



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. Mai 2014

5 Ni 50/12 (EP)  
verbunden mit  
5 Ni 69/12 (EP)

...

---

**(Aktenzeichen)**

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**gegen**

...

**betreffend das europäische Patent 0 880 856**  
**(DE 696 34 417)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2014 durch die Richterin Martens als Vorsitzende sowie die Richter Guth, Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Albertshofer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 880 856 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 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 am 2. Oktober 1996 in englischer Sprache beim europäischen Patentamt angemeldeten, die Prioritäten der US-amerikanischen Anmeldungen US 537650 vom 2. Oktober 1995, US 642259 vom 3. Mai 1996 und US 22826 P vom 27. Juli 1996 in Anspruch nehmenden mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 880 856 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 696 34 417.3 geführt wird. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Systems and methods for providing television schedule information“ (Vorrichtungen und Verfahren zur Bereitstellung von Fernsehprogramminformation) und umfasst 28 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 18 nebengeordnet und die Patentansprüche 2 bis 17 auf Patentanspruch 1 und die Patentansprüche 19 bis 28 auf Patentanspruch 18 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind.

Die Patentansprüche 1 und 18 lauten in der erteilten englischsprachigen Fassung nach der Streitpatentschrift EP 0 880 856 B1

„1. A web based interactive television schedule guide accessible by a television user comprising:

a first database accessible through Internet for storing television schedule information;

a first memory for storing the first database;

a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for searching and receiving information on Internet;

a second memory for storing the second database;

a processor remote from the first and second databases capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to search and receive information including television schedule information

from Internet responsive to selections of the television user;  
a user input for receiving the user selections;  
and  
a display for displaying the received information.

18. A method for organising and using television programming information on a web site comprising the steps of:

storing television schedule information in a first database accessible through Internet;  
storing in a second database computer software for searching and receiving information on Internet wherein, the second database is accessible through Internet;  
downloading the computer software to a remote television user;  
using the downloaded computer software for searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet;  
and  
displaying the received information in a display.“

und in deutscher Übersetzung:

- „1. Webbasierter, interaktiver, einem Benutzer eines Fernsehers zugänglicher Fernsehprogrammleitfaden, umfassend:

eine erste, über Internet erreichbare Datenbank zur Speicherung von Fernsehprogramminformationen,  
einen ersten Speicher zur Speicherung der ersten Datenbank,

eine zweite, über Internet erreichbare Datenbank, die dazu dient, dem Benutzer des Fernsehers herunterladbare Computersoftware zum Suchen und Empfangen von Informationen aus dem Internet bereitzustellen;  
einen zweiten Speicher zur Speicherung der zweiten Datenbank,  
einen von der ersten und der zweiten Datenbank entfernten Prozessor, der auf von dem Benutzer des Fernsehers getroffene Auswahlen reagiert und in der Lage ist, auf die erste und die zweite Datenbank zuzugreifen und die herunterladbare Computersoftware zu benutzen, um Informationen einschließlich Fernsehprogramminformationen im Internet zu suchen und zu empfangen,  
ein Benutzereingabegerät zum Entgegennehmen der vom Benutzer getroffenen Auswahlen,  
und  
eine Anzeige zum Anzeigen der empfangenen Informationen.

18. Verfahren zum Anordnen und Benutzen von Fernsehprogramminformationen auf einer Website, umfassend die Schritte:

Speichern von Fernsehprogramminformationen in einer ersten, über Internet erreichbaren Datenbank,  
Speichern von Computersoftware zum Suchen und Empfangen von Informationen aus dem Internet in einer zweiten Datenbank, wobei die zweite Datenbank über Internet erreichbar ist,  
Herunterladen der Computersoftware an einen Benutzer eines entfernten Fernsehers,

Benutzen der heruntergeladenen Computersoftware zum Suchen, Formatieren und Empfangen von Informationen einschließlich Fernsehprogramminformationen aus dem Internet,  
und  
Anzeigen der empfangenen Informationen auf einer Anzeige.“

Hinsichtlich des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 17 und der auf Patentanspruch 18 rückbezogenen Ansprüche 19 bis 28 wird auf die Patentschrift EP 0 880 856 B1 verwiesen.

Beide Klägerinnen greifen das Streitpatent in vollem Umfang an und machen die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Ihrer Ansicht nach offenbaren die Gegenstände des Streitpatents keine Lehre zum technischen Handeln, seien nicht neu, zumindest aber durch den Stand der Technik nahegelegt, wobei zu berücksichtigen sei, dass das Streitpatent die Priorität der Anmeldung vom 2. Oktober 1995 nicht wirksam in Anspruch nehme.

Die Klägerin zu 1), die nach Verkündung des vorliegenden Urteils die Nichtigkeitsklage am 27. Juni 2014 zurückgenommen hat, stützt ihr Vorbringen auf folgende Druckschriften:

- D1(K8)** Artikel aus Boca Raton News, „What’s on Tonite“, datiert vom 29. Mai 1995,
- D2(K9)** Internet-Artikel aus Central Penn Business Journal, datiert vom 15. März 1996,
- D3(K10)** Artikel aus Broadcasting Cable, datiert vom 13. Juni 1994,

- D4(K12)** MILLER, M. D.: A Scenario for the Deployment of Interactive Multimedia Cable Television Systems in the United States in the 1990's, Proceedings of the IEEE, Vol. 82, 4. April 1994
- D5(K13)** EP 0 572 090 A2
- D6(K14)** WO 94/29811 A1
- D7(K15)** US 4 751 578
- D8(K16)** US 5 291 554
- D9(K17)** Artikel aus RFE, S. 100, datiert vom September 1995,
- D10(K18)** Artikel aus Funkschau, datiert vom November 1994.

Sie legt darüber hinaus die folgenden Dokumente vor:

- K1** Auszug aus dem Patent- und Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes zum Streitpatent
- K2** Streitpatentschrift,
- K3a** Prioschrift US 08/537650
- K3b** Prioschrift US 08/642259
- K3c** Prioschrift US 60/22826 P
- K4** Anmeldeschrift zum Streitpatent WO 97/13368 A1
- K5** Klageschrift (Klageerweiterung) aus dem parallelen Verletzungsverfahren
- K6** Merkmalsgliederung der PAs 1 und 18 des Streitpatents in englischer Sprache
- K7** Merkmalsgliederung der PAs 1 und 18 des Streitpatents in deutscher Sprache
- K11** DECEMBER, John: Presenting JAVA, sams net, 1995, (Auszug)
- K19** Wikipedia-Auszug „Netscape Navigator“,
- K20** Internet-Auszug „A history of Internet Explorer“,

- K21** Schriftsatz der hiesigen Beklagten im parallelen Verletzungsverfahren vom 28. November 2012,
- K22** weiterer Auszug aus DECEMBER, John: Presenting JAVA, sams net, 1995 (vgl. **K11**),
- K23** Internet-Auszug „Java Applet“ ,
- K24** Internet-Auszug „Meet Java“ aus Bussinessweek,
- K25** Internet-Auszug „Java’s Cup Runneth Over“ aus Bussinessweek,
- K26** Internet-Auszug „Technology: on the Net“ aus New York Times,
- K27** Internet-Auszug „Java: Eine Programmiersprache macht Microsoft Konkurrenz“ aus Computerwoche,
- K28** Internet-Auszug „Kiste mit Kabel“ aus Spiegel,
- K29** Urteil des RECHTBANK’s-GRAVENHAGE vom 19. Dezember 2012 zum Streitpatent,
- K29a** deutsche Übersetzung hierzu
- K30** Internet-Auszug „Australian TV Guide“.
- K31** Schriftsatz der hiesigen Beklagten im parallelen Verletzungsverfahren vom 12. Juli 2013
- K32** Auszug aus „Fodor’s NetTravel“, S. 135
- K33** WO 95/32587 A1
- K34** Wikipedia-Auszug „Archie“
- K34a** Internet Business Journal zu „Archie“
- K34b** Auszug Internetseite Universität Princeton zu „Archie“
- K35** WO 94/14284 A1
- K36** Landgericht Mannheim, Az.: 7 O 26/12, Verfügung vom 30. Januar 2012
- K37** Landgericht Mannheim, Az.: 7 O 26/12, Zwischenurteil vom 8. Februar 2013.



Die Klägerin zu 1) überreicht zudem den Aussetzungsbeschluss des Landgerichts Mannheim vom 31. Januar 2014 (Az.: 7 O 26/12) zum das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren.

Die Klägerin zu 2) verweist auf folgende Dokumente zur Stützung ihres Vortrags:

- NK1** Anmeldeschrift zum Streitpatent WO 97/13368 A1,
- NK2** Streitpatentschrift,
- NK3** deutsche Übersetzung der Streitpatentschrift (DE 696 34 417 T2),
- NK4** Auszug aus dem Patent- und Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes zum Streitpatent,
- NK5** Klageschrift aus dem parallelen Verletzungsverfahren,
- NK6** Klageschrift aus dem parallelen Nichtigkeitsverfahren (5 Ni 50/12 (EP)),
- NK7** US 5 353 121 (genannt im Streitpatent),
- NK8** Merkmalsgliederung des PA 18 des Streitpatents in englischer Sprache,
- NK8a** Merkmalsgliederung des PA 18 des Streitpatents in deutscher Sprache,
- NK9** Artikel aus Boca Raton News, datiert vom 29. Mai 1995 (= **D1** aus 5 Ni 50/12 (EP)),
- NK10** Internet-Artikel aus Central Penn Business Journal, datiert vom 15. März 1996 (= **D2** aus 5 Ni 50/12 (EP)),
- NK11** Artikel aus Broadcasting Cable, datiert vom 13. Juni 1994 (= **D3** aus 5 Ni 50/12 (EP)),
- NK12** EP 0 572 090 A2 (= **D5** aus 5 Ni 50/12 (EP))
- NK13** WO 94/29811 A1 (= **D6** aus 5 Ni 50/12 (EP))
- NK14** Artikel aus Central Penn Business Journal, datiert vom 31. März 1995

- NK15** Newsgroup-Artikel in rec.video.satellite.tvro, datiert vom 7. Mai 1995
- NK16** Newsgroup-Artikel in comp.infosystems.announce, datiert vom 24. Dezember 1994
- NK17** Newsgroup-Artikel in bit.listserv.screen-l, datiert vom 10. April 1995
- NK18** US 4 706 121
- NK19** Personal Entertainment Guide, The World's Most Advanced Television Magazine, Users Guide, 1991
- NK20** Wikipedia-Auszug „Website“
- NK21** Internet-Artikel „Website“ aus „ITWissen – das große Online-Lexikon für Informationstechnologie“
- NK22** Wikipedia-Auszug „Database“
- NK23** Wikipedia-Auszug „Datenbank“
- NK23a** Transcript of excerpts from the video „Internet TV“ on Computer Chronicles (Internet-Archiv-Auszug)
- NK24** Urteil des RECHTBANK's-GRAVENHAGE vom 19. Dezember 2012 zum Streitpatent,
- NK24a** deutsche Übersetzung hierzu
- NK25** Anlagenkonvolut (= **K12**, **K15**, **K16**, **K17** und **K18** aus 5 Ni 50/12 (EP)),
- NK26** Internet-Auszug „Das erste Steinchen...“,
- NK26a** Wikipedia-Auszug „NCSA Mosaik“
- NK27** Wikipedia-Auszug „Netscape Navigator“
- NK27a** Newsgroup-Artikel, datiert vom 13. Oktober 1994
- NK28** Internet-Auszug „A history of Internet Explorer“,
- NK29** Ausdruck der Website [www.ebroadcast.com.au/about/](http://www.ebroadcast.com.au/about/),
- NK29a** Wikipedia-Auszug „Australian TV Guide“,
- NK30** Internet-Auszug „A Major Television Company's Server“
- NK30a** Kopie des Bucheinbandes zu **NK30**
- NK30b** Online-Ausdruck Titelseite zu **NK30**
- NK30c** Figur 7.10 zu **NK30**

- NK30d** Newsgroup-Artikel, datiert vom 11. Mai 1994
- NK31** Ausdruck der Website „yearling.org“
- NK32** Wikipedia-Auszug „Usenet“
- NK33** Auszug aus den Prüfungsrichtlinien des EPA
- NK34** Anlagenkonvolut (Replik samt Anlagen aus 5 Ni 50/12 (EP))
- NK35a** Wikipedia-Auszug „Java applet“
- NK35b** The Java Story: History and Background.

Die Klägerinnen beantragen übereinstimmend,

das europäische Patent 0 880 856 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,  
hilfsweise die Klagen mit der Maßgabe abzuweisen, dass die Ansprüche des europäischen Patents 0 880 856 die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 11 vom 14. April 2014 erhalten.

Wegen der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 11 wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in den verteidigten Fassungen für rechtsbeständig. Es sei gegenüber den ursprünglich beim EPA eingereichten Anmeldeunterlagen nicht unzulässig erweitert. Dies gelte auch für die hilfsweise verteidigten Fassungen. Die Patentfähigkeit der nebengeordneten Ansprüche sei gegeben, da der Ausschlussbestand für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche (Art. 52 Abs. 2c EPÜ) nicht vorliege. Die Gegenstände nach Anspruch 1 und 18 der erteilten Fassung, die die Priorität der US-Anmeldung 537,650 vom 2. Oktober 1995 wirksam

beanspruchten, seien gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhten demgegenüber auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gelte jedenfalls in einer der Fassungen nach den Hilfsanträgen.

Die Beklagte stützt sich dabei auf folgende Druckschriften:

Im Verfahren 5 Ni 50/12 (EP):

- B1** US 5, 353, 121 (vorgelegt auch als **B7**)
- B2** Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents,
- B3** Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 18 des Streitpatents,
- B4** Affidavit vom 3. September 2012 von C...
- B5** Übersetzung „Eidesstattliche Erklärung von C...“
- B6** Schriftsatz vom 22. November 2013 der Verletzungsbeklagten an das Landgericht Mannheim.

Im Verfahren 5 Ni 69/12 (EP)

- B1** Entscheidung des EPA vom 27. Juni 2008 zum Streitpatent,
- B2** Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 18 des Streitpatents,
- B3** Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents,
- B4** Anmeldeschrift zum Streitpatent (WO 97/13368 A1), vgl. **NK1**
- B5** Priorschrift US 08/537,650 (vgl. auch **K3a**)
- B6** Affidavit vom 3. September 2012 von C...
- B7** Übersetzung „Eidesstattliche Erklärung von C...“.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen Bezug genommen. Der Senat hat den Parteien zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 13. März 2014 übersandt.

### **Entscheidungsgründe**

Das vorliegende Urteil ist wegen der Rücknahme der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin zu 1) nach Verkündung und noch vor Rechtskraft soweit es die Klage dieser Klägerin betrifft wirkungslos geworden, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1, Halbsatz 2 ZPO).

Die zulässigen Klagen erweisen sich in der Sache als begründet.

Das Streitpatent hat in der erteilten Fassung keinen Bestand, da seine Gegenstände über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 138 Abs. 1b EPÜ). Auch der weitere Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit liegt vor, da die Gegenstände des Streitpatents in der erteilten Fassung sich für den Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen (Art. 138 Abs. 1a i. V. m. 56 EPÜ).

Mit den Hilfsanträgen 1 bis 11 kann das Streitpatent schon mangels Zulässigkeit dieser Fassungen nicht verteidigt werden.

## I.

1. Das Streitpatent betrifft ein System und ein Verfahren, um es einem Fernsehzuschauer zu ermöglichen, Fernsehprogramm-Information, welche in einer entfernten Datenbank, einem Computer-Netzwerk oder einem Online-Service wie einem Netzwerk-Server im Internet vorliegt, zu suchen, auszuwählen und zu empfangen sowie mit dem Programmführer zu interagieren (vgl. [0001]).

Das Streitpatent geht davon aus, dass die Zahl der einem Fernsehzuschauer zur Verfügung stehenden Fernsehkanäle stetig anwächst und dementsprechend Fernsehprogrammführer entwickelt wurden, welche direkt auf dem Bildschirm des Fernsehzuschauers angezeigt werden (vgl. [0002]). Ein solches System beschreibe die Patentschrift US 5 353 121 (vgl. ebenda).

Die Entwicklung der vorgenannten Fernsehprogrammführer hätte zu neuen Herausforderungen geführt. Eine bestehe darin, den Zuschauer mit zusätzlicher Information zu dem jeweiligen Programm im Fernsehprogrammführer zu versorgen (vgl. [0004]). Weiter sei es wünschenswert, eine Interaktionsfähigkeit des Nutzers mit dem Fernsehsystem zu gewährleisten; so sei es wünschenswert, ein Verfahren bereitzustellen, um einen Austausch von Information zwischen Zuschauer und Produzent bzw. Werbenden während des Fernsehens zu schaffen (vgl. [0005]).

Gelöst sieht das Streitpatent die vorgenannten Anforderungen durch die Gegenstände seiner Patentansprüche (vgl. [0006]). Die Information des Fernsehprogrammführers kann streitpatentgemäß auf einer Vielzahl von Anzeigeeinrichtungen dargestellt werden wie etwa Fernschirmen, Computer-Monitoren usw. (vgl. [0007]). Demgemäß kann die Information des Fernseh-Programmführers streitpatentgemäß auch in verschiedenen Gerätschaften gespeichert sein, genannt sind Computer (PCs), Fernsehgeräte, aber auch entfernte Server und Websites (vgl. ebenda). Mittels einer Fernbedienung kann der Nutzer in dem Fernseh-Programmführer navigieren bzw. mit ihm interagieren (vgl. ebenda).

Der erteilte Patentanspruch 1 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

- M1 Netzbasierter interaktiver einem Fernsehnutzer zugänglicher Fernsehprogrammführer, umfassend  
*A web based interactive television schedule guide accessible by a television user comprising:*
- M2 eine erste Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann, zum Speichern von Fernsehprogramm-Information;  
*a first database accessible through Internet for storing television schedule information;*
- M3 ein erster Speicher zum Speichern der ersten Datenbank;  
*a first memory for storing the first database;*
- M4 eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann, um dem Fernsehnutzer herunterladbare Computersoftware bereit zu stellen, mittels derer Information im Internet gesucht und empfangen werden kann;  
*a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for searching and receiving information on Internet;*
- M5 ein zweiter Speicher zum Speichern der zweiten Datenbank;  
*a second memory for storing the second database;*
- M6 einen von der ersten und der zweiten Datenbank entfernt angeordneten Prozessor der geeignet ist, auf die erste und zweite Datenbank zuzugreifen und die herunterladbare Computersoftware zu nutzen, um in Antwort auf Auswahlen des Fernsehnutzers Information, einschließlich Fernsehprogramm-Information, aus dem Internet zu suchen und zu empfangen;  
*a processor remote from the first and second database capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to search and receive*

*information including television schedule information from Internet responsive to selections of the television user;*

M7 eine Nutzer-Eingabevorrichtung zum Empfangen der Auswahlen des Nutzers; und

*a user input for receiving the user selections; and*

M8 eine Anzeigevorrichtung zum Anzeigen der empfangenen Information.

*a display for displaying the received information.*

Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 18 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

M18.1 Verfahren zum Anordnen und Nutzen von Fernsehprogramm-Information auf einer Website, umfassend die Schritte:

*A method for organising and using television programming information on a web site comprising the steps of:*

M18.2 Speichern von Fernsehprogramm-Information in einer ersten Datenbank, welche über Internet erreichbar ist;

*storing television schedule information in a first database accessible through Internet;*

M18.3 Speichern von Computersoftware zum Suchen und Empfangen von Information aus dem Internet in einer zweiten Datenbank, wobei die zweite Datenbank über Internet erreichbar ist;

*storing in a second database computer software for searching and receiving information on Internet wherein, the second database is accessible through Internet;*

M18.4 Herunterladen der Computersoftware zu dem Nutzer eines entfernt liegenden Fernsehgeräts;

*downloading the computer software to a remote television user;*



M18.5 Nutzen der heruntergeladenen Computersoftware zum Suchen, Formatieren und Empfangen von Information, einschließlich Fernsehprogramm-Information aus dem Internet; und

*using the downloaded computer software for searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet; and*

M18.6 Anzeigen der empfangenen Information auf einer Anzeigevorrichtung.

*displaying the received information in a display.*

Das Streitpatent wendet sich seinem sachlichen Inhalt nach an einen Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik mit universitärer Ausbildung, der mit der Implementierung von Hard- und Softwarekomponenten für die Generierung, Übertragung und Anzeige von Fernsehprogramm-Information befasst ist.

Dieser Fachmann versteht die Begrifflichkeit des Streitpatents wie folgt:

„Netzbasierend“ bedeutet, auf dem Wirk-Zusammenschluss mehrerer Komponenten (eben einem Netz) aufbauend. Speziell umfasste Netze sind Computer-Netzwerke, insbesondere das Internet bzw. World Wide Web (vgl. PS, [0001]).

„Interaktiv“ ist ein Dienst, wenn der Nutzer den Ablauf des Dienstes durch Ab- bzw. Eingabe von Information beeinflussen kann. Im vorliegenden Falle ist zur Eingabe dieser Information eine Nutzer-Eingabevorrichtung zum Empfangen der Auswahlen des Nutzers vorgesehen.

Das „Internet“ ist ein weltweites Netzwerk, bestehend aus vielen zusammengeschalteten Rechnernetzwerken unterschiedlicher administrativer Verwaltung, durch das Daten ausgetauscht werden. Es ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten wie E-Mail, Dateiübertragung (file-transfer) und insbesondere dem World Wide Web (www), einem über das Internet abrufbaren System von elektronischen

Hypertext-Dokumenten, den sogenannten Websites. Als „Website“ wird hierbei auch ein virtueller Platz im World Wide Web verstanden, an dem sich meist mehrere Webseiten (Dateien) und andere Ressourcen (z. B. ebenfalls Dateien unterschiedlichster Formate) befinden. Diese sind üblicherweise durch eine einheitliche Navigation (durch Hypertext-Verfahren) zusammengefasst und verknüpft.

„Über Internet zugegriffen“ wird jedenfalls dann auf einen Dienst, wenn man sich zum Zugriff eines Internetdienstes bedient (z. B. E-Mail, Dateiübertragung (file-transfer) und World Wide Web).

Als „Herunterladen (Download)“ bezeichnet der Fachmann in der elektronischen Datenverarbeitung das Empfangen von Daten auf dem eigenen Computer (dem Client), die über ein Netzwerk, meistens das Internet, von einem anderen Computer (dem Server) gesendet werden.

„Fernsehprogramm-Information“ im Sinne des Streitpatents umfasst alle Information, welche dem Nutzer in Zusammenhang mit einem Fernsehprogramm zur Verfügung gestellt wird. Im engeren Sinne sind hiermit beschreibende Daten gemeint (wie Anfangszeit einer Sendung, Endzeit einer Sendung, Titel der Sendung), umfasst sind aber auch mit einem Programm im weiteren Sinne verknüpfte Daten, wie z. B. beteiligte Schauspieler etc. (vgl. SP, [0010]).

Ein „Fernsehprogrammführer“ im Sinne des Streitpatents umfasst dem Wortlaut des Anspruchs 1 zufolge sämtliche in den nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs erläuterten Komponenten (also zwei Datenbasen mit jeweils einem Speicher, einen hiervon entfernt liegenden Prozessor, eine Nutzereingabevorrichtung sowie eine Anzeige). Bei dem Fernsehprogrammführer im Sinne des Streitpatents handelt es sich mithin um ein verteiltes System aus verschiedenen Geräten. Daher ist zwischen dem Fernsehprogrammführer selbst und der von dem Fernsehprogrammführer erzeugten Ansicht für den Benutzer (vgl. hierzu beispielsweise Fig. 2 des Streitpatents) zu differenzieren.

Die Bedeutung des „Suchen und Empfangen von Information“ weicht nach Überzeugung des Senats in der streitpatentgemäßen Verwendung nicht von dem allgemein üblichen fachmännischen Verständnis dieser Begrifflichkeiten ab. Insbesondere kann das Suchen nach Information auch darin bestehen, dass ein Nutzer mittels eines Browsers nach (Fernsehprogramm-)Information, welche beispielsweise auf Websites liegt, sucht und diese herunterlädt. Damit stellt eine Browser-Software eine „Computersoftware zum Suchen und Empfangen von Information aus dem Internet“ dar. Soweit die Beklagte dies abweichend beurteilt (vgl. insbesondere Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014, Abschnitt A., I., 2.; Seite 2), können die dort wie auch in der mündlichen Verhandlung gegebenen Ausführungen der Beklagten an dem eindeutigen Wortlaut des Anspruchs nichts ändern. Diese gehen insbesondere insoweit fehl, als die Beklagte auf Textstellen Bezug nimmt (etwa Abschnitt [0021], Zeilen 13 – 17 des Streitpatents), die sich gerade nicht auf ein „Suchen“ beziehen (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014, Seite 4, Rn. 5). Die Ansicht ein Webbrowser als universelle Software sei nicht spezifisch auf die Suche nach Fernsehprogramminformationen ausgelegt (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014, Rn. 16, Seite 8), geht im vorliegenden Zusammenhang insoweit an der Sache vorbei, als eine (allgemeiner ausgelegte) Software, welche eben unter anderem auch für die Suche nach Fernsehprogramminformationen geeignet ist, die anspruchsgemäßen Anforderungen erfüllt. Auch die streitpatentgemäße Software behandelt gerade nicht nur Fernsehprogramminformationen (vgl. Streitpatent, [0017], erster Satz). Damit teilt der Senat die Auffassung des Gerichtshofs Den Haag im Urteil vom 19. Dezember 2012 im parallelen niederländischen Verfahren (vgl. Dokumente **K29/K29a**). Dort wird dezidiert ausgeführt: „Nach Auffassung des Gerichtshofs ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass ein (Web)browser dem Teilmerkmal ‚software for searching and receiving information on internet‘ der Patentansprüche 1 und 18 des Patents genügt.“ (vgl. dort Ziffer 4.9 im Gegensatz zu Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014, Abschnitt A., I., 17.; Seite 8). Wenn der Gerichtshof Den Haag bei der im Urteil nachfolgenden Betrachtung der erfinderischen Tätigkeit (vgl. dort Ziffern 4.10 – 4.14) Bedenken äußert, ob das Merkmal eines „interaktiven Fernsehprogrammführers“

erfüllt ist, ändert dies am Vorgesagten nichts und betrifft den Patentanspruch 18 nicht, der keinen „interaktiven Fernsehprogrammführer“ beansprucht.

Mit „Formatieren von Information“ meint das Streitpatent ein Anordnen bzw. Umwandeln der empfangenen Information in ein darstellbares Format (vgl. PS, [0008], [0036]).

Eine „Datenbank (database)“ stellt die Fachbezeichnung für eine geordnete (logische) Ansammlung von Daten dar, auf die mittels einer Verwaltungssoftware (dem Datenbankmanagementsystem) gezielt (lesend und schreibend) zugegriffen werden kann. Ein „Speicher zum Speichern einer Datenbank“ ist die physikalische Entität, welche die (logische) Datenbank realisiert. Das Streitpatent selbst unterscheidet dezidiert zwischen Dateien (files) und Datenbanken (databases) (vgl. nur Streitpatent, [0059], Z. 19 – 20: „Servers 350 represent file servers having files, databases or the like.“), was eine (von der Beklagten reklamierte) weiter gehende Auslegung des Begriffes „Datenbank (database)“ verbietet.

Das Streitpatent fordert von der anspruchsgemäßen „Anzeigevorrichtung“ lediglich, dass sie in der Lage ist, aus dem Internet empfangene Information, einschließlich Fernsehprogramm-Information, darzustellen.

2. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent unzulässig erweitert (Artikel 138 Abs. 1c EPÜ), denn eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt (vgl. Merkmal M4 des erteilten Patentanspruch 1 bzw. die Merkmale M18.3 und M18.4 des erteilten Patentanspruch 18), ist ursprünglich genauso wenig offenbart wie eine herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann (vgl. Merkmale M4 und M6 des erteilten Patentanspruch 1 bzw. Merkmale M18.3 bis M18.5 des erteilten Patentanspruch 18).

Zur Beurteilung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen und zu prüfen, ob die erteilten Patentansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns als zur Erfindung gehörend erkennen ließ (BGH GRUR 2010, 509, Rdn. 25 – Hubgliedertor I; BGH GRUR 2005, 1023, 1024 – Einkaufswagen II). Der hierfür maßgebliche Inhalt der ursprünglichen Offenbarung ist dabei nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, vielmehr ist anhand der Gesamtheit aller ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln, was als zur angemeldeten Erfindung gehörend anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 2010, 910, Rdn. 46 - Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.). Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, gehört aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.).

Die Beklagte beruft sich zunächst auf die allgemeine Lehre der Anmeldung (vgl. **K4**: S. 1, Z. 8-14; S. 2, Z. 36 – S. 3, Z. 4; S. 7, Z. 33 – 38 und S. 8, Z. 15 ff.), wonach der suchende Zugriff auf Information bzw. Daten in entfernten Datenbanken eine wesentliche Lehre der ursprünglichen Anmeldung darstellt. Dem ist zuzustimmen, jedoch offenbaren diese Textstellen keine (zweite) Datenbank, die herunterladbare Computersoftware bereitstellen würde oder herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden könnte. Vielmehr handelt es sich um weit gefasste Informationen, die in den nachfolgenden Ausführungen der Anmeldeschrift für den Fachmann konkretisiert werden.

Die ursprünglich eingereichte Anmeldung (vgl. **K4** bzw. **NK1**) beschreibt weiter, dass ein Computerprogramm zum Empfangen, Organisieren und Anzeigen von Daten für den Fernsehprogrammführer auch über das Internet übertragen bzw. von einem Satelliten heruntergeladen werden kann (S. 10, Z. 1 – 12). Sie führt folgend aus, dass die Fernsehprogrammführer-Daten aus einer Datenbank über das Internet bereitgestellt werden können und ein Softwareprogramm, welches sich (im Endgerät) auf der Festplatte befindet, die empfangenen Daten nutzt, um die Darstellung des Fernsehprogrammführers zu erzeugen (S. 10, Z. 24 – 35). Auch in diesem Zusammenhang wird eine Datenbank als Quellort der Software bzw. eine Software, welche zum Suchen von Information geeignet ist, nicht erwähnt.

Soweit die Beklagte auf Stellen der Anmeldeschrift verweist, mit denen ihrer Meinung nach Software offenbart wird, welche zum Suchen von Informationen geeignet ist (vgl. S. 19, Z. 7 – 9 und S. 29, Z. 1 – 10), kann diesen Stellen zwar die Existenz und Verwendung einer solchen Software entnommen werden, in keiner Weise wird jedoch beschrieben, dass diese Software heruntergeladen wird; auch eine Datenbank als Quellort ist nicht erwähnt.

Schließlich verweist die Beklagte auf die in den Figuren 10 und 11 der Anmeldeschrift gezeigten Ausführungsbeispiele (zusammen mit deren textueller Beschreibung auf den Seiten 25, 28 und 29). Hierbei zeigt das Ausführungsbeispiel der Figur 10 ein Computernetzwerk mit einer Vielzahl von Servern und Datenbanken; eine suchende Software, welche in einer Datenbank abgelegt wäre, offenbart dieses Ausführungsbeispiel in keiner Weise. In Zusammenhang mit dem in Figur 11 gezeigten System (das von dem der Figur 10 verschieden ist) wird in der Anmeldeschrift ausgeführt, dass auch kommerzielle Anbieter bzw. Fernsehprogramm-Anbieter über mit dem Internet verbundene Datenbanken verfügen könnten (S. 28, Z. 34 – 37). Der Computer-Fernseher (PCTV) dieses Ausführungsbeispiels kann einen Speicher und einen Prozessor mit geeigneter Software enthalten, um Information von Datenbanken im Internet zu suchen und zu empfangen (vgl. S. 29, Z. 1 - 4). Wie die Software in den Speicher bzw. zu dem Prozessor gelangt, bleibt hierbei offen. Die Such- und Empfangsfunktion kann des Weiteren gemäß der ur-

sprünglichen Anmeldung auch durch Dritte (im Internet) ausgeführt werden (vgl. S. 29, Z. 4 - 5). In diesem Zusammenhang wird ausgeführt, der Computer-Fernseher könne auf eine Applikation oder ein Applet zugreifen, welches die geeignete Software enthalte, um den Fernsehprogrammführer auf einer Anzeigevorrichtung zu betreiben (to run the television schedule guide); eine Software um Information zu suchen ist hier nicht adressiert (vgl. S. 29, Z. 6 – 10). Die Funktion „searching and retrieving information from databases on the Internet“ wird vielmehr bereitgestellt durch das Internet, die Datenbank 308 oder den Provider 306 bzw. den Broadcaster 312 und eben nicht von der Applikation bzw. dem Applet.

Der von der Beklagten zur Stützung ihres Vortrages herangezogene ursprünglich angemeldete Patentanspruch 51 trägt im vorliegenden Zusammenhang nichts Zusätzliches bei. Das dort genannte Computerprogramm dient allein der Organisation von Fernsehprogrammdateien in ein bestimmtes Format, also keiner Suche. Zudem verschweigt sich der Patentanspruch 51 zum Quellort des Programms.

Die Beklagte verkennt gemäß ihrem Vortrag in der mündlichen Verhandlung zwar nicht, dass mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder eine erste Datenbank mit Daten und eine zweite Datenbank mit herunterladbarer Software noch eine von einer zweiten Datenbank herunterladbare „suchende“ Software unmittelbar offenbart wird. Soweit sie eine solche Software allerdings als implizit offenbart ansieht, überlässt sie es dem Fachmann, aus verteilten Informationen der ursprünglichen Unterlagen die notwendigen Schlüsse zu ziehen, um das Vorhandensein einer „herunterladbaren Computersoftware zum Suchen von Informationen“ zu folgern (vgl. auch den Schriftsatz der Beklagten vom 14. April 2014, dort die Randnummern 36, 38, 45 und 46; in letzterer insbesondere: „Umgekehrt wird der Fachmann erkennen, dass diejenigen Beschreibungsstellen der Stammanmeldung, in denen ausdrücklich die Suchfunktion der Software beschrieben wird, in Bezug auf die „Quelle“ bzw. die Herkunft der Software ohne Weiteres mit der Beschreibungsstelle auf S. 10 zu kombinieren sind...“). Mit dieser vom Fachmann „zu kombinierenden Offenbarung“ wird die Grenze des „unmittelbar und eindeutig“ Offenbarten jedoch weit überschritten. Letzteres gilt gerade vor dem Hintergrund, dass die von

der Beklagten im vorliegenden Zusammenhang herangezogene Textstelle auf Seite 10 (Zeilen 1 – 4) der ursprünglichen Unterlagen nicht eine allgemeine Computersoftware offenbart, sondern eine spezielle Software, deren Fähigkeiten abschließend aufgezählt werden („...software needed for receiving, organizing and displaying data for the television schedule guide.“). Eine suchende Funktion ist in dieser Aufstellung gerade nicht genannt und der Fachmann hatte keine Veranlassung diese abschließende Aufzählung von sich aus zu erweitern.

Die Beklagte argumentiert weiter, der Fachmann würde alleine aus der ursprünglichen Offenbarung einer herunterladbaren Software (s. o.) die Existenz einer Datenbank, in der diese Software abgelegt wäre, schließen, jedenfalls in Ansehung der ursprünglichen Offenbarung von aus einer Datenbank herunterladbaren (Fernsehprogramm-)Daten. Der Fachmann hatte jedoch keine Veranlassung, eine – als solche, auch nicht direkt offenbarte – Datenbank als möglichen Quellort einer herunterladbaren Software anzunehmen, denn – wie oben ausgeführt – unterscheidet das Streitpatent zwischen Datenbanken und Dateien. Die für ein Programm, das typischerweise eine Datei darstellt, dem Fachmann geläufige Ablageform ist zum Prioritätszeitpunkt jedoch die der Datei, die dann als Ganzes heruntergeladen wird (vgl. nur den Filetransfer per E-Mail gemäß der Druckschrift **D1**). Andererseits ist für den Fachmann die Datenbank als logische Entität zur Ablage kleiner Datenportionen, die oft aktualisiert werden müssen und kleinteilig zugreifbar sein sollen, wie dies eben für Fernsehprogrammdateien zutrifft, das Mittel der Wahl.

Soweit die Beklagte weiter vorträgt, aus der Beschreibung der Datenverbindung 22 (Seite 10, 1. Absatz der ursprünglichen Anmeldeunterlagen) folge, dass sowohl die Daten als auch die Software aus einer Datenbank im Internet übertragen werden, da die Daten aus der Datenbank stammen, so übersieht sie, dass die dortige Aufzählung (Z. 8 – 12) unterscheidet zwischen einem Herunterladen von einem Satelliten, einer Übertragung durch das Internet oder einer Übertragung über die Kabelverbindung 22, letztere also gerade nicht im Kontext eines Herunterladens aus dem Internet steht.



Nach der Rechtsprechung des BGH können zwar bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden (vgl. etwa BGH - Kommunikationskanal). Danach ist ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH - Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vom BGH vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet, dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 – Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte). Ein solcher Fall liegt jedoch ersichtlich nicht vor. Auch die von der Beklagten herangezogene Rechtsprechung des BGH in Form der BGH-Entscheidungen „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ (Beschluss vom 11. September 2013 – X ZB 8/12) und „Tintenstrahldrucker“ (Beschluss vom 6. August 2013 – X ZB 2/12) ist im vorliegenden Sachzusammenhang nicht einschlägig. Die Aufnahme einer „Suchfunktion“ in den Katalog der Eigenschaften der in Rede stehenden Software stellt nämlich keine Verallgemeinerung dar, sie setzt vielmehr ein spezifisches Merkmal neben die ursprünglich offenbarten Eigenschaften der Software. Diese nunmehr beanspruchte Software hat einen von der ursprünglich offenbarten herunterladbaren Software abweichenden Funktionsumfang und eine weitere Fähigkeit, sie ist also eine „andere Software“. Ihre Beanspruchung führt somit letztlich zur Beanspruchung eines Aliud (vgl. auch BGH GRUR 2011, 1003-1007 - Integrationselement).

3. Die Gegenstände des Streitpatents waren dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt darüber hinaus nahe gelegt.

3.1 Die Beklagte geht davon aus, dass zum Prioritätszeitpunkt herunterladbare Internetbrowser bekannt waren (vgl. Eingabe der Beklagten vom 14. April 2014, Rn. 86, Seite 30, vgl. auch Entgegenhaltungen **NK26** bis **NK28** sowie **NK29** bis **NK31**). Dass diese nach Ansicht der Beklagten „in keiner Weise auf die Suche und den Empfang von Fernsehprogramminformation im Rahmen eines Fernsehprogrammführersystems ausgerichtet“ wären (vgl. Eingabe der Beklagten vom 14. April 2014, Rn. 87), kann dahinstehen, denn diese Aussage ist lediglich auf die Art der zu suchenden Information bezogen, kann somit als nicht-technisches Merkmal nichts zu der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beitragen. Anders als die Beklagte dies sieht (vgl. Eingabe der Beklagten vom 14. April 2014, Rn. 89) führt gerade die Nutzung eines Webbrowsers zur Suche und Betrachtung einer - zum Prioritätszeitpunkt - bekannten (vgl. ebenda, auch **NK30c** oder **NK31**) – Fernsehprogramm-Webseite zur mit den erteilten Patentansprüchen 1 und 18 beanspruchten Lehre. Programmiert ein Fernsehprogrammanbieter eine solche Fernsehprogramm-Website und benutzt der Nutzer eines Fernsehgerätes eine solche Fernsehprogramm-Website bestimmungsgemäß und lädt hierfür einen Browser aus dem Internet auf seinen PC und verwendet anschließend diesen PC (mit seinem Prozessor, welcher den Zugriff auf das Internet steuert, der Tastatur als Nutzer-Eingabevorrichtung und dem PC-Bildschirm als Anzeigevorrichtung), um die Fernsehprogramm-Website mittels der Browser-Software zu suchen und mit ihrer Nutzung gezielt bestimmte Fernsehprogrammdateien herunterzuladen, sind hiermit alle Merkmale der erteilten Patentansprüche 1 und 18 verwirklicht. Denn in einem – zum Prioritätszeitpunkt unstrittig bekannten (s. o.) – durch eine Website mit Fernsehprogramminformationen verkörpertem Fernsehprogrammführer kann der Benutzer mit dem Browser Fernsehprogramminformation suchen (z. B. durch Navigieren von einem Hyperlink zum nächsten). In diesem Kontext übernimmt der Browser, mit dem der Benutzer nach den Fernsehprogramminformationen sucht, eine Hilfsfunktion im Rahmen des „Fernsehprogrammführersystems“ (bestehend aus der Website und dem Browser), d. h. das Suchen nach spezifischen Fernseh-

programminformationen. Dies gilt insbesondere, da eine „aktive selbständige Suchfunktion“ der Software – anders als die Beklagte meint – nicht anspruchsgemäß zu fordern ist.

Der vorgenannte Gedankengang bildet auch die Basis der oben genannten Entscheidung des Gerichtshofs Den Haag vom 19. Dezember 2012.

**3.2** Aber auch die Druckschrift **D1** legt dem Fachmann, dessen Fachwissen mit der Druckschrift **D5** belegt ist, die Gegenstände des Streitpatents zum Prioritätszeitpunkt nahe.

Der Zeitungsartikel **D1** („Internet's ‚What's on Tonite!‘ tells you just that and more“; Anlage **K8**) wurde am 29. Mai 1995 veröffentlicht, er stellt somit gegenüber dem Streitpatent geltenden Stand der Technik dar.

Der Zeitungsartikel **D1** beschreibt zum Einen den Service „What's on Tonite!“ welcher, nach einmaliger Anmeldung des Nutzers per E-Mail, täglich Programmlisten mit programmbezogenen Informationen (genannt sind: Titel, Zeiten, Kanäle, Beschreibungen...) per E-Mail verteilt. Zusätzlich weist der Artikel auf ein Programm des Studenten Marasch hin, mit dessen Hilfe die vom genannten Service täglich gelieferten Daten nach persönlichen Präferenzen gefiltert und geordnet werden können. Die per E-Mail bezogenen Daten des Services werden hierfür auf dem Computer gesichert und nachfolgend das Marasch-Programm aktiviert. Weiter verweist der Artikel darauf, dass das genannte Programm von jedem im Internet frei ausprobiert werden könne, ansonsten sei Marasch per E-Mail erreichbar.

Der Artikel **D1** beschreibt somit einen

- M1 netzbasierten interaktiven (nach persönlichen Präferenzen gefilterten und geordneten) einem Fernsehnutzer zugänglichen Fernsehprogrammführer, umfassend
- M2<sub>tw.</sub> eine erste *Datensammlung Datenbank*, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann (jedenfalls insoweit, als eine Anforderung bzw. Registrierung per E-Mail erfolgen kann; auch insoweit, als die vom Service per E-Mail gelieferten Daten auf dem E-Mail-Server des Kunden zum Abruf bereitgestellt werden), zum Speichern von Fernsehprogramm-Information;
- M3<sub>tw.</sub> ein erster Speicher zum Speichern der ersten *Datensammlung Datenbank* (diesen liest der Fachmann als offensichtlich funktionsnotwendig mit);
- M4<sub>tw.</sub> eine zweite *Datensammlung Datenbank*, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann (jedenfalls wieder insoweit, als eine Anforderung des Programms wohl jedenfalls per E-Mail erfolgen kann: „Marasch may be reached by e-mail at...“), um dem Fernsehnutzer herunterladbare Computersoftware bereit zu stellen, ~~mittels derer Information im Internet gesucht und empfangen werden kann~~ (der Artikel beschreibt nur eine Anwendung des Marasch-Programmes auf Daten, welche sich bereits auf dem Client befinden);
- M5<sub>tw.</sub> ein zweiter Speicher zum Speichern der zweiten *Datensammlung Datenbank* (diesen liest der Fachmann als offensichtlich funktionsnotwendig mit);

- M6<sub>tlw.</sub> einen von der ersten und der zweiten *Datensammlung Datenbank* entfernt angeordneten Prozessor, der geeignet ist, ~~auf die erste und zweite Datenbank zuzugreifen und~~ die herunterladbare Computersoftware zu nutzen, um in Antwort auf Auswahlen des Fernsehnutzers Information, einschließlich Fernsehprogramm-Information, ~~aus dem Internet zu suchen und zu empfangen;~~
- M7 eine Nutzer-Eingabevorrichtung zum Empfangen der Auswahlen des Nutzers (diese liest der Fachmann als offensichtlich funktionsnotwendig mit, da beschrieben wird, dass der Nutzer die Anzeige der empfangenen Daten personalisieren kann); und
- M8 eine Anzeigevorrichtung zum Anzeigen der empfangenen Information (in offensichtlicher Weise der Computerbildschirm).

Die Druckschrift **D5** (EP 0 572 090 A2, vgl. **K13**) betrifft eine verbesserte TV-Schnittstelle, die eine Fernsehprogramminformations-Datenbank nutzt (Sp. 1, Z. 3 - 5). Sie wurde am 1. Dezember 1993 veröffentlicht, stellt somit gegenüber dem Streitpatent geltenden Stand der Technik dar.

Als Aufgabe stellt sich die Druckschrift **D5**, eine Nutzerschnittstelle bereitzustellen, welche auf heruntergeladene Fernsehprogramminformationen zugreifen kann, die wiederum kontinuierlich über eine Luftschnittstelle, Kabel, Satellit oder andere schnelle Datenpfade bereitgestellt und aktualisiert werden können (Sp. 1, Z. 46 - 51). Weiter können diese Fernsehprogramminformationen automatisch mit Vorlieben des Nutzers korreliert werden und mit dem Ergebnis dieser Korrelation eine (neue) Fernsehprogramminformations-Datenbank gebildet werden (Sp. 1, Z. 51 – 54 und Sp. 2, Z. 3 – 18).

Die „Grundidee“ der **D5** besteht darin, dass eine erste Datenbank von allgemeinen Fernsehprogramminformationen in einen Speicher heruntergeladen wird (vgl. Sp. 5, Z. 11 – 15 und Sp. 7, Z. 34 – 37). Diese allgemeinen Fernsehprogramminformationen werden nun mit den Nutzerpräferenzen korreliert, z. B. durch aktive Auswahl durch den Nutzer mittels Fernbedienung (Bildung einer zweiten Datenbank; vgl. Sp. 5, Z. 15 – 20; Sp. 5, Z. 35 – Sp. 6, Z. 23) und/oder eine Textsuche in den Daten, welche ein Prozessor durchführt (Bildung einer dritten Datenbank; Sp. 6, Z. 47 – Sp. 7, Z. 43).

Die Druckschrift **D5** weist den Fachmann darauf hin, dass der Prozessor und die (drei) Datenbanken verteilt angeordnet sein können, ihre relative Architektur also für den intendierten Zweck irrelevant ist (Sp. 7, Z. 44 – 49).

Bezüglich der **D5** moniert die Beklagte insbesondere, sie zeige keine Speicherung von Programminformationen in einer über das Internet erreichbaren Datenbank (Rn. 102). Dagegen sprechen in der **D5** jedoch die Textstellen Sp. 1, Z. 46 ff. und Sp. 5, Z. 11 – 15.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Druckschrift **D1** alle Merkmale des geltenden Patentanspruch 1 zeigt, mit Ausnahme folgender:

- a) Es sind nicht ausdrücklich Datenbanken bzw. eine Website genannt, sondern nur (allgemeiner) Datensammlungen.
- b) Die Software ist nicht unmittelbar herunterladbar.
- c) Die Software wirkt auf Daten im Computer vor Ort nicht auf Daten im Internet.
- d) Der Prozessor greift demgemäß nicht auf die erste und zweite Datenbank im Internet zu.

Die Druckschrift **D5** lehrt den Fachmann in einschlägigem Zusammenhang eines durchsuchbaren, personalisierten Fernsehprogrammführers Folgendes:

- Eine erste Datenbank von allgemeinen Fernsehprogramminformationen kann in einen Speicher heruntergeladen werden; hierfür ist jedweder schnelle Datenpfad (fast data channel) geeignet (zu a)).
- Diese allgemeinen Fernsehprogramminformationen sind mit den Nutzerpräferenzen korrelierbar, z. B. durch aktive Auswahl durch den Nutzer mittels Fernbedienung (Bildung einer zweiten spezielleren Datenbank) und/oder eine Textsuche in den Daten, welche ein Prozessor durchführt (Bildung einer spezielleren dritten Datenbank).
- Der Prozessor und die (drei) Datenbanken können räumlich verteilt angeordnet sein (zu c) und d)).

Nachdem zum Prioritätszeitpunkt im vorliegenden Zusammenhang interaktiven Fernsehens dem Fachmann bekannt war, Software, welche auf einem Rechner-Prozessor genutzt werden soll, aus dem Internet herunterzuladen (vgl. oben bspw. Browsersoftware oder auch die Druckschriften **D8 (K16)**, dort Sp. 5, Z. 24 - 27) und **D9 (K17)**, dort zweite Spalte, dritter Absatz)), hatte der Fachmann Anlass, beim Nacharbeiten der Lehre der Druckschrift **D1** die o. g. Differenzmerkmale zu verwirklichen, da diese die Funktionalität der jeweils beschriebenen Fernsehprogrammführer grundsätzlich nicht beeinflussen, sondern lediglich spezielle Aspekte der technischen Realisierung betreffen, welche der Fachmann unter Praktikabilitäts Gesichtspunkten im Einzelfall auswählen wird, ohne hierfür erfinderisch tätig sein zu müssen.

Auf die Druckschrift **D1** stützt sich auch das Verletzungsgericht zur Begründung der Aussetzung des Verletzungsverfahrens wegen voraussichtlich fehlenden Rechtsbestands des Streitpatents (Beschluss des LG Mannheim vom 31. Januar 2014 (7 O 26/12), vgl. dort Seiten 13 und 14).

4. Mit den Hilfsanträgen 1 bis 11 kann das Streitpatent nicht zulässigerweise verteidigt werden.

#### 4.1 Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 ergänzt die Merkmale 4 und 6 des erteilten Patentanspruchs 1 wie folgt (Unterschiede zur erteilten Fassung unterstrichen):

M4.1 a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for receiving, organizing and displaying data for the television schedule guide, including searching and receiving information on Internet;

M6.1 a processor remote from the first and second database capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to receive, organize and display data for the television schedule guide, including searching and receiving information including television schedule information from Internet responsive to selections of the television user;

und die Merkmale 18.3 und 18.5 des erteilten Patentanspruchs 18 wie folgt:

M18.3 storing in a second database computer software for receiving, organizing and displaying data for the television schedule guide, including searching and receiving information on Internet wherein, the second database is accessible through Internet;



M18.5 using the downloaded computer software ~~for~~ to receive, organize and display data for the television schedule guide, including searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet; and

Damit beanspruchen auch die Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 1 jeweils eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt. Diese ist – wie zur erteilten Fassung ausgeführt – ursprünglich genauso wenig offenbart wie die auch mit den Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 1 jeweils beanspruchte herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann.

#### 4.2 Hilfsantrag 2

Der Hilfsantrag 2 ergänzt die Merkmale 4 und 6 des erteilten Patentanspruchs 1 wie folgt:

M4 a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user ~~for~~ wherein said software is included in an applet and is appropriate to run the television schedule guide on a display including searching and receiving information retrieved by said software on Internet;

M6 a processor remote from the first and second database capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to run the television schedule guide on a display including searching and receiving information including television schedule infor-

mation retrieved by said software from Internet responsive to selections of the television user;

und die Merkmale 18.3 und 18.5 des erteilten Patentanspruchs 18 wie folgt:

M18.3 storing in a second database computer software ~~for~~ wherein said software is included in an applet and is appropriate to run the television schedule guide on a display including searching and receiving information retrieved by said software on Internet wherein, the second database is accessible through Internet;

M18.5 using the downloaded computer software ~~for~~ to run the television schedule guide on a display including searching, formatting, and receiving information including television schedule information retrieved by said software from Internet; and

Damit beanspruchen auch die Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 2 jeweils eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt. Diese ist – wie zur erteilten Fassung ausgeführt – ursprünglich genauso wenig offenbart wie die auch mit den Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 2 jeweils beanspruchte herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann.

### 4.3 Hilfsantrag 3

Der Hilfsantrag 3 ergänzt die Merkmale 2, 4 und 6 des erteilten Patentanspruchs 1 wie folgt:

- M2 a first database accessible through Internet for storing television schedule information, wherein the television schedule information includes program title, date, channel, time and duration;
  
- M4 a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for searching and receiving information on Internet and for automatically tuning to and automatically recording a selected program title;
  
- M6 a processor remote from the first and second database capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to search and receive information including television schedule information from Internet and to automatically tune to or to automatically record a selected program title responsive to selections of the television user;

und die Merkmale 18.2, 18.3 und 18.5 des erteilten Patentanspruchs 18 wie folgt:

- M18.2 storing television schedule information in a first database accessible through Internet, wherein the television schedule information includes program title, date, channel, time and duration;

M18.3 storing in a second database computer software for searching and receiving information on Internet and for automatically tuning to and automatically recording a selected program title wherein, the second database is accessible through Internet;

M18.5 using the downloaded computer software for searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet and to automatically tune to or to automatically record a selected program title;  
and

Damit beanspruchen auch die Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 3 jeweils eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt. Diese ist – wie zur erteilten Fassung ausgeführt – ursprünglich genauso wenig offenbart wie die auch mit den Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 3 jeweils beanspruchte herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann.

#### 4.4 Hilfsantrag 4

Der Hilfsantrag 4 ergänzt die Merkmale 2, 4 und 6 des erteilten Patentanspruchs 1 wie folgt:

M2 a first database accessible through Internet for storing television schedule information, wherein the television schedule information includes program title, date, channel, time and duration;

- M4 a second database accessible through Internet for providing downloadable computer software to the television user for searching and receiving information on Internet and for automatically tuning to and automatically recording a selected program title;
- M6 a processor located in a cable system remote from the first and second database capable of accessing the first and second databases and using the downloadable computer software to search and receive information including television schedule information from Internet and to automatically tune to or to automatically record a selected program title responsive to selections of the television user, wherein access to the databases is provided via the Internet using a cable modem;

und die Merkmale 18.2, 18.3 und 18.5 des erteilten Patentanspruchs 18 wie folgt:

- M18.2 storing television schedule information in a first database accessible through Internet, wherein the television schedule information includes program title, date, channel, time and duration;
- M18.3 storing in a second database computer software for searching and receiving information on Internet and for automatically tuning to and automatically recording a selected program title wherein, the second database is accessible through Internet;

M18.5 using the downloaded computer software for searching, formatting, and receiving information including television schedule information from Internet and to automatically tune to or to automatically record a selected program title, wherein access to the databases is provided via the Internet using a cable modem;

Damit beanspruchen auch die Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 4 jeweils eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt. Diese ist – wie zur erteilten Fassung ausgeführt – ursprünglich genauso wenig offenbart wie die auch mit den Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung des Hilfsantrags 4 jeweils beanspruchte herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann.

#### **4.5 Hilfsanträge 5 bis 11**

Die Hilfsanträge 5 bis 11 bauen auf den Hilfsanträgen 1 bis 4 auf. Auch ihre unabhängigen Patentansprüche beanspruchen jeweils eine zweite Datenbank, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann und die herunterladbare Computersoftware bereitstellt. Diese ist – wie zur erteilten Fassung ausgeführt – ursprünglich genauso wenig offenbart wie die auch jeweils beanspruchte herunterladbare Software, mittels derer Information im Internet gesucht werden kann.

## **II.**

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Martens

Guth

Gottstein

Musiol

Albertshofer

Pü