



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
17. Mai 2006

4 Ni 14/04 (EU)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 0 455 798
(DE 590 09 987)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 455 798 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 11 für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 455 798 (Streitpatent), das am 29. November 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Patents 39 39 484 vom 29. November 1989 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 590 09 987 geführt. Es betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignales und eine Vorrichtung zur Durchführung eines solchen Verfahrens und umfasst 26 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 1 bis 11 angegriffen sind. Anspruch 1 lautet wie folgt:

Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignales, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden Pilotsignalen erzeugt wird, dass das Steuersignal einem hochfrequenten Trägersignal aufmoduliert wird, das modulierte Trägersignal übertragen wird, das übertragene Trägersignal demoduliert wird, die Pilotsignale des übertragenen Steuersignales auf das Vorliegen von Überblendbedingungen geprüft werden, beim Vorliegen von Überblendbedingungen ein dem Pilotsignal nacheilendes Werbetonsignal des Steuersignals über das zugeführte Unterhaltungstonsignal geblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, und beim Vorliegen einer Rückblendbedingung das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückblendbedingungen in einem dem Werbetonsignal voreilenden oder nacheilenden Pilotsignal des Steuersignals enthalten sind.

Wegen der weiter angegriffenen und auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 455 798 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig und gehe zudem über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus. Sie ist der Ansicht, die Rückblendbedingungen in einem dem Werbetonsignal voreilenden Pilotsignal des Steuersignals seien in den ursprünglichen Unterlagen des Streitpatents nicht offenbart und dem Fachmann sei zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen, die Rückblendung entweder durch das Ende des Werbetonsignals oder durch ein spezielles Rückblendesignal zu bewirken. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften und Dokumente:

NK4 DE-GM 1 988 049

NK5 US 3 714 575

NK7 Auszug aus Limann, O./Pelka, H.: „Funktechnik ohne Ballast“, 16. Aufl. Franzisverlag München, 1984, Titelblatt, S. 2, S. 458-466

NK8 Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patentamtes vom 30. Januar 1996, Az.: P 39 39 484.0-35

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 455 798 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 1 bis 11 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Hauptantrag):

Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignals, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden Pilotsignalen erzeugt wird, dass das Steuersignal einem hochfrequenten Trägersignal aufmoduliert wird, das modulierte Trägersignal übertragen wird, das übertragene Trägersignal demoduliert wird, die Pilotsignale des übertragenen Steuersignales auf das Vorliegen von Überblendbedingungen geprüft werden, beim Vorliegen von Überblendbedingungen ein dem Pilotsignal nacheilendes Werbetonsignal des Steuersignals über das zugeführte Unterhaltungstonsignal geblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, und beim Vorliegen einer Rückblendbedingung das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-

blendbedingungen in einem dem Werbetonsignal nacheilenden Pilotsignal des Steuersignals **oder in einem dem Werbetonsignal voreilenden Pilotsignal in Form einer Längeninformation** enthalten sind,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Hilfsantrag 1):

Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignals, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden Pilotsignalen erzeugt wird, dass das Steuersignal einem hochfrequenten Trägersignal aufmoduliert wird, das modulierte Trägersignal übertragen wird, das übertragene Trägersignal demoduliert wird, die Pilotsignale des übertragenen Steuersignales auf das Vorliegen von Überblendbedingungen geprüft werden, beim Vorliegen von Überblendbedingungen ein dem Pilotsignal nacheilendes Werbetonsignal des Steuersignals über das zugeführte Unterhaltungstonsignal geblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, und beim Vorliegen einer Rückblendbedingung das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückblendbedingungen in einem dem Werbetonsignal nacheilenden Pilotsignal des Steuersignals enthalten sind,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Hilfsantrag 2):

Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignals, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden Pilotsignalen erzeugt wird, dass das Steuersignal einem hochfrequenten

ten Trägersignal aufmoduliert wird, das modulierte Trägersignal **zu mehreren Adressaten** übertragen wird, das übertragene Trägersignal demoduliert wird, die Pilotsignale des übertragenen Steuersignales auf das Vorliegen von Überblendbedingungen geprüft werden, beim Vorliegen von Überblendbedingungen ein dem Pilot-signal nachteilendes Werbetonsignal des Steuersignals über das zugeführte Unterhaltungstonsignal geblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, und beim Vorliegen einer Rückblendbedingung das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass **die Pilotsignale Informationen enthalten, die eine Wiedergabe nachteilender Werbesendungen nur bei ausgewählten Adressaten ermöglicht und** die Rückblendbedingungen in einem dem Werbetonsignal nachteilenden Pilotsignal des Steuersignals enthalten sind,

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Hilfsantrag 3):

Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignals, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden Pilot-signalen erzeugt wird, dass das Steuersignal einem hochfrequenten Trägersignal aufmoduliert wird, das modulierte Trägersignal **zu mehreren Adressaten** übertragen wird, das übertragene Trägersignal demoduliert wird, die Pilotsignale des übertragenen Steuersignales auf das Vorliegen von Überblendbedingungen geprüft werden, beim Vorliegen von Überblendbedingungen ein dem Pilot-signal nachteilendes Werbetonsignal des Steuersignals über das zugeführte Unterhaltungstonsignal geblendet und das resultierende Signal wiedergegeben wird, und beim Vorliegen einer Rückblendbedingung das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das

resultierende Signal wiedergegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass **die Pilotsignale Informationen enthalten, die eine Wiedergabe nachteilender Werbesendungen nur bei ausgewählten Adressaten ermöglicht, sowie über die Nicht-Abschaltbarkeit oder Abschaltbarkeit und/oder die Nicht-Regelbarkeit oder Regelbarkeit der Lautstärke der nachfolgenden Werbesendung, und** die Rückblendbedingungen in einem dem Werbetonsignal nachteilenden Pilotsignal des Steuersignals enthalten sind.

Sie ist der Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei nicht unzulässig erweitert, wie sich aus dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ergebe. Im Übrigen beruhe das Streitpatent auf erfinderischer Tätigkeit.

Entscheidungsgründe

Die in zulässiger Weise erhobene Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht wird (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ), ist begründet.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen unterbrochenen Unterhaltungstonsignales, bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen und den Werbetonsignalen voreilenden sowie nachteilenden Pilotsignalen erzeugt wird. Der Gegenstand des Streitpatents soll ein sicheres Einblenden eines Unterhaltungstonsignales und eine höhere Anzahl von Werbetoneinblendungen ermöglichen. Als Fachmann ist ein Diplomingenieur FH für Nachrichtentechnik anzusehen.

Zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und 2:

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß der ersten ODER-Alternative des Hauptantrags und der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind identisch. Diese Gegenstände umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 2 und dieser umfasst den Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 3. Nachdem letzterer - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 3 zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sind auch die Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht rechtsbeständig.

Zum Hilfsantrag 3:

Aus der Druckschrift NK5 ist dem Fachmann ein Verfahren zum Verbreiten eines von Werbetonsignalen (speech messages) unterbrochenen Unterhaltungstonsignals (background music) bekannt (Sp. 1 Z. 12-21), bei dem ein Steuersignal mit Werbetonsignalen (message signals) und mit den Werbetonsignalen voreilenden (occur in time) Pilotsignalen (coded tone signals) erzeugt wird (Sp. 2 Z. 58-61 u. Sp. 3 Z. 6-15 i. V. m. Fig. 1). Das Steuersignal wird einem hochfrequenten Trägersignal (carrier) aufmoduliert und das modulierte Trägersignal wird zu mehreren Adressaten (Receiver 20, 20', 20'', 20''', 20''''') übertragen (Sp. 3 Z. 16-18 u. Z. 45-55 i. V. m. Fig. 1), in denen das übertragene Trägersignal demoduliert wird (Fig. 2: Discriminator 24). In jedem der Adressaten bzw. Empfänger werden die Pilotsignale des übertragenen Steuersignals auf eine Übereinstimmung der Frequenz der Pilotsignale (coded tone signals) mit einer jedem Empfänger (20', 20'', 20''', 20''''') zugeordneten Resonanzfrequenz eines LC-Kreises 53, d. h. auf das Vorliegen von Überblendbedingungen, geprüft (Sp. 5 Z. 40-47 i. V. m. Fig. 3). Eine Übereinstimmung der Frequenz des Pilotsignals (coded tone signal) mit der Resonanzfrequenz des LC-Kreises 53 wird dabei als Überblendbedingung gewertet: Nur bei Vorliegen dieser Überblendbedingung im Empfänger wird mittels eines Schaltkreises 36 und eines Relais 77 ein Filter 31 zugeschaltet, das eine Überblendung eines dem Pilotsignal (coded tone signal) nachteilenden Werbetonsignals

(speech message bzw message signal) des Steuersignals über das ebenfalls im Steuersignal vorhandene Unterhaltungstonsignal (programm signal, background signal) sowie eine Wiedergabe des resultierenden Signals bewirkt (Sp. 7 Z. 58 bis Sp. 8 Z. 22, Sp. 9 Z. 20-61 i. V. m. Fig. 2, 3).

Als Rückblendbedingung dient beim Gegenstand der NK5 das Ende des Werbebetonsignals. Liegt beispielsweise an der Leitung 39 länger als 3 Sekunden kein Werbebetonsignal mehr an, so fällt das Relais 77 wieder in seinen Ruhezustand zurück. Dadurch wird das Unterhaltungstonsignal wieder eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben (Sp. 9 Z. 57 bis Sp. 10 Z. 2 i. V. m. Fig. 3).

Der Fachmann kennt aufgrund seines Fachwissens, belegt beispielsweise durch die Druckschrift NK7, auch Rückblendbedingungen, die in einem Pilotsignal enthalten sind. So beschreibt die Druckschrift NK7 ein Verfahren zum Verbreiten eines von Verkehrsfunkdurchsagen unterbrochenen Unterhaltungstonsignal, bei dem ein Pilotsignal mit einer Durchsagekennung DK erzeugt wird, die während der Dauer der Durchsage zusätzlich ausgesandt wird (S. 460 le. Abs. bis S. 461 erster Abs.). Die Durchsagekennung DK wird der als Hilfsträger vorliegenden Senderkennung SK aufmoduliert und ist deshalb offensichtlich ein Pilotsignal (S. 463: Tabelle). Solange die Durchsagekennung DK vorliegt, wird die Verkehrsfunknachricht eingeblendet. Bei Wegfall der Durchsagekennung DK wird wieder das Unterhaltungstonsignal eingeblendet und das resultierende Signal wiedergegeben. Die Rückblendbedingung liegt somit als Wegfall der Durchsagekennung DK vor und ist damit in dem der Verkehrsfunkdurchsage nachteilenden Pilotsignal enthalten.

Mit einer in dem Pilotsignal enthaltenen Rückblendbedingung kann offensichtlich das Unterhaltungstonsignal unmittelbar nach dem Ende des Werbebetonsignals wieder auf das Unterhaltungstonsignal zurückgeblendet werden, ohne die beim Gegenstand der NK5 erforderliche Entladezeit bzw Zeitkonstante des Kondensators 76 von beispielsweise 3 Sekunden abwarten zu müssen. Der stets nach Verbesserungen strebende Fachmann ist daher veranlasst, auch beim Gegenstand der NK5 die Rückblendbedingung in einem dem Werbebetonsignal nachteilenden Pilotsignal des Steuersignals vorzusehen.

Beim Gegenstand der NK5 enthalten die Pilotsignale (coded tone signals) codierte Signale unterschiedlicher Frequenz (Informationen), die eine Wiedergabe nacheinander Werbesendungen nur bei ausgewählten Adressaten ermöglicht (Sp. 3 le. Z. bis Sp. 4 Z. 5). Bei Vorliegen eines Pilotsignales mit einer Frequenz, die mit der Resonanzfrequenz des Resonanzkreises 53 übereinstimmt, wird zwangsläufig die nachfolgende Werbesendung (Werbetonsignal) eingeblendet (Sp. 7 Z. 58 bis Sp. 8 Z. 22, Sp. 9 Z. 20-38 u. Sp. 9 Z. 40-61 i. V. m. Fig. 2, 3). Durch die dem Resonanzkreis eines bestimmten Empfängers (20, 20', 20'', 20''', 20''''') zugeordnete Frequenz des Pilotsignals (coded tone signal) enthält das Pilotsignal eine Information über die Nicht-Abschaltbarkeit des nachfolgenden Werbetonsignals.

Damit ist der Fachmann bereits beim Gegenstand der ersten ODER-Alternative des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 angelangt.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die zweite ODER-Alternative des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

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

gez.

Unterschriften