



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
28. Juni 2006

...

4 Ni 30/04 (EU)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent EP 0 486 988**  
**(DE 691 25 345)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2006 durch ...

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
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 0 486 988 (Streitpatent), das am 18. November 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität der italienischen Patentanmeldung IT 679 11 90 vom 22. November 1990 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 691 25 345 geführt. Es betrifft einen Fernsehsignalempfänger mit Steuerungsmitteln, die ein Verfahren zur Auswahl bestimmter Fernsehsender beziehungsweise Fernsehstationen und die Speicherung der für den Empfang der jeweiligen Fernsehstation erforderlichen Abstimminformationen ausführen und umfasst nach einem abgeschlossenen Einspruchsverfahren noch 6 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

„Fernsehsignalempfänger, **gekennzeichnet durch** Steuerungsmittel, die ein Verfahren zum Auswählen und Speichern von Einstellinformationen ausführen, die sich auf Fernsehsendekanäle in dem Fernsehsignalempfänger bezieht, welches folgende Schritte aufweist:

- Suchen nach einem Fernsehsendekanal mit den Empfänger- und Einstellmitteln des Empfängers,
- Identifizieren der Sendestation auf der Basis eines in dem Kanalsignal vorhandenen Codes, wenn ein Kanal gefunden ist,
- Suchen nach der entsprechenden Programmnummer der Sendestation in einer Tabelle, die in einem Permanentspeicher des Empfängers gespeichert ist, wobei die Tabelle eine nummerierte Liste der Sendekanäle in einer vorher eingerichteten Reihenfolge enthält, wobei die Listennummern den Programmnummern entsprechen,
- Speichern des Einstellinhalts des identifizierten Sendekanalsignals in den Permanentspeicher unter der entsprechenden Programmnummer in einer eingerichteten Reihenfolge entsprechend der bereits eingerichteten Reihenfolge,
- wobei die bereits eingerichtete Reihenfolge eine logische Reihenfolge ist und auf Seiten des Herstellers des Empfängers bestimmt und in den Permanentspeicher gespeichert worden ist und die logische Reihenfolge die Auswahl der gespeicherten Abstimminformationen für den Benutzer erleichtert,
- wobei die Schritte automatisch ausgeführt werden mit einem logischen Programmiersystem, welches einen Mikroprozessor verwendet, und

- wobei die eingerichtete Reihenfolge von dem Benutzer neu bestimmt werden kann.“

Wegen der weiter angegriffenen und auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 486 988 B2 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Streitpatent gehe in seinem Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei im Übrigen mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Hierzu trägt sie vor, im Stand der Technik seien zum Prioritätszeitpunkt bereits Fernsehempfänger mit den Merkmalen des Patentgegenstandes bekannt gewesen. Sie beruft sich auf folgende Druckschriften und Dokumente:

- D1** EP 0 125 453 A2
- D2** EP 0 437 731 A1
- D3** DE 3 034 155 A1
- D4** DE 3 039 640 A1
- D5** DE 3 145 407 C2
- D6** DE 3 208 760 A1
- D7** IT 1 107 168 A
- D8** DE 3 208 360 A1
- D9** Kopie aus „Funkschau“, Jahrgang 1978, S. 886-888: „Mikroprozessor steuert UKW-Empfänger“
- D10** EP 0 438 694 A1
- D11** EP 0 337 609 A2
- D12** EP 0 389 012 A1
- D13** Kopie aus der Zeitschrift „hifi & tv“, Nr. 13, 1. Juli 1985, S. 7-8: „Das Video-Programm-System VPS, Ein neuer Service der Rundfunkanstalten“

- D14** Kopie aus der Zeitschrift „SMPTE Journal“, Vol. 86, November 1977, S. 815-818, B. Marti: „New Ancillary Services Using a Television Channel“
- D15** Kopie aus „Digital Video“, hrsg. von SMPTE, Vol. 2, März 1979, S. 7-11, Y. Guinet: „The ANTIOPE Broadcast Teletext System“
- D16** Kopie aus „Digital Video“, hrsg. von SMPTE, Vol. 3, Juni 1980, S. 135-144, Y. Noirel und A Poignet: “Architecture of the French LSI Set for Antiope Teletext Decoders“
- D17** DE 2 740 329 C2
- D18** DE 3 038 088 C2
- D19** DE 2 559 860 B1

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 486 988 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

### **Entscheidungsgründe**

Die in zulässiger Weise erhobene Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht werden (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a und c EPÜ), ist nicht begründet.

Das Streitpatent betrifft einen Fernsehsignalempfänger mit Steuerungsmitteln, die ein Verfahren zum Auswählen und Speichern von Einstellinformationen ausführen.

Der Gegenstand des Streitpatents soll dem Nutzer insbesondere bei der Erst-Inbetriebnahme des Fernsehempfängers die Auswahl der beim Sendersuchlauf gespeicherten Sendestationen erleichtern und es im Bedarfsfalle ermöglichen, die herstellerseitig eingerichtete Reihenfolge nach eigenen Vorstellungen neu zu bestimmen.

Zur Erreichung dieses Ziels schlägt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 den folgenden Gegenstand vor (Gliederungszeichen hinzugefügt, wie von der Klägerin vorgeschlagen):

- a) 1. Fernsehsignalempfänger, gekennzeichnet durch:
- b) Steuerungsmittel, die ein Verfahren zum Auswählen und Speichern von Einstellinformationen ausführen, die sich auf Fernsehsendekanäle in dem Fernsehsignalempfänger beziehen, welches folgende Schritte aufweist:
- c) - Suchen nach einem Fernsehsendekanal mit den Empfänger- und Einstellmitteln des Empfängers,
- d) - Identifizieren der Sendestation auf der Basis eines in dem Kanalsignal vorhandenen Codes, wenn ein Kanal gefunden ist,
- e) - Suchen nach der entsprechenden Programmnummer der Sendestation in einer Tabelle, die in einem Permanent Speicher des Empfängers gespeichert ist, wobei die Tabelle eine nummerierte Liste der Sendekanäle in einer vorher eingerichteten Reihenfolge enthält, wobei die Listennummern den Programmnummern entsprechen,
- f) - Speichern des Einstellinhalts des identifizierten Sendekanalsignals in den Permanent Speicher unter der entsprechenden Programmnummer in einer eingerichteten Reihenfolge entsprechend der bereits eingerichteten Reihenfolge,

- g) - wobei die bereits eingerichtete Reihenfolge eine logische Reihenfolge ist und auf Seiten des Herstellers des Empfängers bestimmt und in den Permanentenspeicher gespeichert worden ist und die logische Reihenfolge die Auswahl der gespeicherten Abstimminformationen für den Benutzer erleichtert,
- h) - wobei die besagten Schritte automatisch ausgeführt werden mit einem logischen Programmiersystem, welches einen Mikroprozessor verwendet, und
- i) - wobei die eingerichtete Reihenfolge von dem Benutzer neu bestimmt werden kann.

1. Der Senat konnte nicht feststellen, dass der beanspruchte Fernsehsignalempfänger nach Art. 52, 54, 56 und 57 EPÜ nicht patentfähig ist.

2. Die Klägerin konnte den Senat nicht davon überzeugen, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Zuständiger Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Fernsehsignalempfängern und deren Abstimmmittel verfügt.

Gemäß Merkmal e) des Patentanspruches 1 wird ein Permanentenspeicher (nichtflüchtiger Speicher) beansprucht, in dem eine Tabelle gespeichert ist. Merkmal f) fordert zudem, dass in denselben Permanentenspeicher Einstellinformationseinhalte gespeichert werden.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die mit Patentanspruch 1 beanspruchte Speicherung der Tabelle und der Einstell- bzw. Abstimminformationseinhalte in ein- und demselben nichtflüchtigen Speicher den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sei. Die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen würden lediglich eine Speicherung der Tabelle in einem internen nichtflüchtigen Speicher R sowie eine Speicherung des Einstellinformationsein-

haltes in einem externen nichtflüchtigen Speicher 19 offenbaren. Der Speicher R sei außerdem ein Nurlesespeicher (ROM), der Speicher 19 vorzugsweise ein Schreib-/Lesespeicher. Es handele sich daher um zwei unterschiedliche Speichertypen, die über einen bidirektionalen Bus miteinander verbunden sind. Zwei Speicher unterschiedlichen Typs könnten jedoch nicht als ein und derselbe Speicher betrachtet werden.

Außerdem ist die Klägerin der Ansicht, dass die Druckschrift D10 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme, weil der Gegenstand der Druckschrift D10 nicht nur die Merkmale a) bis h) aufweise, sondern die eingerichtete Reihenfolge auch gemäß Merkmal i) von dem Benutzer neu bestimmt werden könne.

Darüber hinaus weise der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber den Gegenständen der Druckschriften D1, D5, D11 bzw. D12 keine erfinderische Tätigkeit auf.

Der Senat ist nicht davon überzeugt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Klägerin ist zwar darin zuzustimmen, dass als Ausführungsbeispiel in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen explizit zwei getrennte Speicher beschrieben sind. Der Fachmann erkennt jedoch aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dass ein wesentlicher Aspekt der Erfindung bereits in der Speicherung der beiden Informationen an sich liegt, unabhängig von der konkreten Ausbildung der entsprechenden Speichermedien. Er versteht außerdem den beanspruchten nichtflüchtigen Speicher als Speicherraum, der die für die Speicherung der Einstellinformationen erforderliche Anzahl von Speicherzellen aufweist. Dem widerspricht auch nicht, dass im Ausführungsbeispiel der eine Speicher R als Nurlesespeicher und der andere Speicher 19 vorzugsweise als Schreib-/Lesespeicher ausgebildet ist, weil Lese- bzw. Schreibeigenschaften eines Speichers über eine logische Speichersteuerung beliebig zuteilbar sind. Da ein als Speicherraum verstandener Speicher selbstverständlich auch in mehrere körperlich getrennte einzelne Speicher aufteilbar ist, können einzelne Speicher, wie in dem Ausführungsbeispiel der Patents mit dem Speicher (memory) 19 gezeigt, mit einer logischen Steuerschal-



tung (control circuit) 17 auch über einen bidirektionalen Bus B verbunden sein (Abs. 0020 u. 0021 i. V. m. Fig. 1 der Streitpatentschrift).

Die restlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 und die Merkmale der Unteransprüche 2 bis 6 sind unbestritten zulässig.

3. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 in der erteilten Fassung ist neu, da in keiner der vorgenannten Druckschriften D1 - D19 ein Fernsehsignalempfänger mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 beschrieben ist, wie es sich aus der nachstehenden Erörterung zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

In der nach dem Prioritätsdatum der Streitpatentschrift veröffentlichten Druckschrift D10 ist ein Fernsehsignalempfänger mit Steuermitteln beschrieben, die ein Verfahren zum Auswählen und Speichern von Einstellinformationen bzw. Abstimminformationen ausführen, wobei sich Einstellinformationen auf Fernsehsendekanäle in dem Fernsehsignalempfänger beziehen (vgl. Zusammenfassung).

Die eingerichtete Reihenfolge der Abstimminformationseinhalte  $f_x$  von identifizierten Kanalsendesignalen  $K_x$  in dem nichtflüchtigen Speicher ist jedoch entgegen der Auffassung des Klägers von dem Benutzer nicht neu bestimmbar. Die eine Änderung der gespeicherten Reihenfolge betreffenden Angaben in der Beschreibung (Sp. 9 Z. 42-52 und Anspruch 8) beziehen sich ausschließlich auf nichtkennungssignalindividuelle Speicher  $M_y$  in die Abstimminformationen von Fernsehsendersignalen eingespeichert werden können, die speicherplatzindividuelle Fernsehsendekanäle ohne Kennungssignal oder Fernsehsendekanäle mit einem Kennungssignal (Kode, Identifikation), deren Kennungssignal im Empfänger nicht gespeichert ist, betreffen (Sp. 7 le. Abs. u. Sp. 8 Z. 4-38). Der Gegenstand der Druckschrift D10 unterscheidet sich damit vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 zumindest durch das Merkmal i).

4. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Beim Gegenstand der D1 ist jeder Taste des Fernsehempfängers ein bestimmtes Programm fest zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt dadurch, dass die Empfangsfrequenz des jeweiligen Programms in einem der jeweiligen (Programm) Taste zugeordneten Speicher (bspw. 16 oder 116 oder 216) abgelegt ist (Anspruch 1 i. V. m. Fig. 3). In der geforderten Zuordnung von genau einer Taste zu genau einem Speicher erkennt der Fachmann zwar eine Tabelle, in der D1 wird aber nicht explizit beschrieben, auf welche Art und Weise die Zuordnung der Tasten zu den jeweiligen einzelnen Speichern realisiert ist. Der Fachmann geht jedoch davon aus, dass die Tasten mit der jeweiligen Programmkennung und nicht mit Nummern gekennzeichnet sind, da jede Taste einem bestimmten Programm fest zugeordnet sein soll. Damit ist der Tabelle weder eine nummerierte Liste noch eine zu einer Fernsehstation korrespondierende Programmnummer zu entnehmen.

Da die D1 außerdem keinen frei programmierbaren Rechner (z. B. Mikroprozessor) offenbart, entnimmt der Fachmann der D1 lediglich eine festverdrahtete digitale Schaltung gemäß Fig. 2. Die Zuordnung der einzelnen Tasten zu dem jeweiligen Speicher ist daher beim Gegenstand der D1 zwangsläufig festverdrahtet und nicht als Tabelle in einem nichtflüchtigen Speicher des Empfängers gespeichert.

Damit sind der Druckschrift D1 offensichtlich die Merkmale e) bis i) ebenfalls nicht zu entnehmen.

Druckschrift D5 offenbart in Anspruch 2 einen Fernsehsignalempfänger („Fernsehempfangs-Tuner“) mit Steuermitteln („Mikrocomputer“), die ein Verfahren zur Auswahl und Speicherung von Abstimminformationen ausführen. Die Informationen beziehen sich auf Fernsehsendekanäle in dem Fernsehsignalempfänger, wobei mit den Empfangs- und Abstimmmitteln des Empfängers nach einem Fernsehsendekanal gesucht wird. Wenn ein Kanal gefunden ist, wird die Sendestation auf der Basis eines in dem Kanalsignal vorhandenen Codes („Zusatzinformation“) identifiziert.

Beim Gegenstand der Druckschrift D5 werden die empfangenen Senderfrequenzen bzw. Kanäle zusammen mit ihrem Kode (Programmquellenkatalog) und der Empfangsfeldstärke in einer Tabelle I zwischengespeichert (Sp. 6 le. Abs.). Aus der zwischengespeicherten Tabelle I generiert der Mikrocomputer eine Tabelle II, die für jede einzelne Programmquelle den Empfangskanal mit der besten Empfangsfeldstärke enthält. Anschließend weist der Mikrocomputer 40 jeder Empfangsfrequenz in der Tabelle II oder alternativ jeder Programmquelle eine Nummer des Stationstastenspeichers gemäß Tabelle III zu (Sp. 7 Z. 15-38). Die Tabellen II und III werden in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert (Sp. 7 Z. 47-49). Bei Tabelle II erfolgt die Zuordnung der Stationstasten zu der jeweiligen Programmquelle (Kode) offensichtlich nach der Empfangsfeldstärke, bei Tabelle III ist für den Fachmann nicht erkennbar, nach welchen Kriterien der Mikrocomputer die Zuordnung der Stationstasten 1-9 zu den Programmquellen (Kode) vornimmt. Da die Tabellen I bis III jedoch erst während eines Suchlaufs vom Mikrocomputer erstellt werden (Sp. 7) und nicht bereits auf Seiten des Herstellers, kann die Druckschrift D5 kein Vorbild geben für die folgenden weiteren streitpatentgemäßen Verfahrensschritte gemäß den Merkmalen e), f) und i) und teilweise g):

- g) - wobei die bereits eingerichtete Reihenfolge eine logische Reihenfolge ist und auf Seiten des Herstellers des Empfängers bestimmt und in den Permanentspeicher gespeichert worden ist,

Bei der Prüfung des Patentgegenstandes auf erfinderische Tätigkeit ist die Druckschrift D10 nicht zu berücksichtigen, da sie erst nach dem Prioritätsdatum des Streitpatentes veröffentlicht wurde.

Aus der Druckschrift D11 ist dem Fachmann ein RDS-Rundfunkempfänger mit Steuermitteln bekannt, die ein Verfahren zur Auswahl von Abstimminformationen ausführen. Die Informationen beziehen sich auf Rundfunkkanäle in dem RDS-Rundfunkempfänger, wobei mit den Empfangs- und Abstimmmitteln des Empfängers nach einem mit einer Drucktaste gewählten Rundfunksendekanal gesucht wird. Wenn ein Kanal gefunden ist, wird die Sendestation auf der Basis eines in

dem Kanalsignal vorhandenen Codes identifiziert (Zusammenfassung i. V. m. Fig. 1). Der Rundfunkempfänger weist bspw. 8 Drucktasten auf, denen jeweils ein sender-spezifischer PI-Kode zugeordnet ist, wobei die Drucktasten mit Nummern bezeichnet sind, die offensichtlich Programmnummern sind. Die Taste Nr. 1 entspricht der Programmnummer 1 und ist der Rundfunksendestation „Radio 1“ zugeordnet u. s. w. (Sp. 1 le. Z. - Sp. 2 erste Z.). Die Korrespondenz von je einer Drucktaste zu je einem gespeicherten PI-Kode (Sp. 2 Abs. 2) repräsentiert eine Tabelle. Damit erfolgt beim Gegenstand der D11 nach dem Betätigen einer Drucktaste auch ein Suchen nach der zum jeweiligen PI-Kode korrespondierenden Programmnummer der Sendestation in einer Tabelle, die in einem Permanentspeicher des Empfängers gespeichert ist, wobei die Tabelle eine nummerierte Liste der Sendekanäle in einer vorher eingerichteten Reihenfolge enthält und wobei die Listennummern den Programmnummern entsprechen.

Die Druckschrift D11 offenbart jedoch lediglich eine Speicherung von PI-Kodes und keine Speicherung von Abstimminformationseinhalten bzw. Einstellinformationseinhalten, d. h. die Frequenzen bzw. Kanäle der den PI-Kodes entsprechenden Rundfunksender. Damit sind aus der Druckschrift D11 die Merkmale f), g), h) und i) des Gegenstandes des angegriffenen Patentanspruchs 1 nicht bekannt.

Die Druckschrift D12 (vgl. Zusammenfassung) offenbart dem Fachmann einen Fernsehsignalempfänger mit Steuermitteln, die ein Verfahren zur Auswahl und Speicherung von Abstimminformationen ausführen. Die Informationen beziehen sich dabei auf Fernsehsendekanäle in dem Fernsehsignalempfänger, wobei mit den Empfangs- und Abstimmmitteln des Empfängers nach einem Fernsehsendekanal gesucht wird, dessen Empfangspegel einen vorgegebenen Schwellwert übersteigt (Sp. 6 Abs. 3 i. V. m. Fig. 3). Trifft dies bei empfangenen Fernsehsendekanälen zu, so werden die Abstimminformationseinhalte der jeweiligen Senderkanäle in einer frequenzabhängigen Reihenfolge gespeichert (Sp. 6 Abs. 3 i. V. m. Fig. 3).

Die Schritte zum Speichern werden mit einem Mikroprozessor automatisch ausgeführt (Sp. 5 Z. 1-3), wobei insbesondere die vom Mikroprozessor vorgenommene, frequenzabhängige Reihenfolge von dem Benutzer neu bestimmt werden kann (Anspruch 2).

Die streitpatentgemäßen Merkmale d), e), f) und g) sind in der Druckschrift D12 nicht beschrieben.

Die restlichen Druckschriften liegen weiter ab und sind von der Klägerin auch nicht mehr aufgegriffen worden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich für den Fachmann somit nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik, weil für den Fachmann dem bekannten Stand der Technik insbesondere kein Vorbild für die folgenden Merkmale des Streitpatents entnehmbar ist:

- f) - Speichern des Einstellinhalts des identifizierten Sendekanalsignals in den Permanentspeicher unter der entsprechenden Programmnummer in einer eingerichteten Reihenfolge entsprechend der bereits eingerichteten Reihenfolge,
- g) teilweise- wobei die bereits eingerichtete Reihenfolge eine logische Reihenfolge ist und auf Seiten des Herstellers des Empfängers bestimmt und in den Permanentspeicher gespeichert worden ist.

Auch aus dem Fachwissen heraus ist keine Veranlassung ersichtlich, die vorgenannten Merkmale beim Gegenstand des Streitpatents in Erwägung zu ziehen.

5. Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 bestandsfähig, da sie vorteilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 betreffen.

6. 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