

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 5 Ni 28/10 (EP)

**Entscheidungsdatum:** 25. April 2012

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 83 Abs. 4 PatG; § 227 Abs. 1 ZPO; § 283 ZPO

---

"Wiedergabeschutzverfahren"

1. Zur Anwendbarkeit von § 83 Abs. 4 PatG n. F. bei neuer Hilfsantragstellung des Patentinhabers im Patentnichtigkeitsverfahren.
2. Zur Frage der Erforderlichkeit einer Vertagung (§§ 227 Abs. 1 ZPO, 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG n F.).
3. Die Einräumung einer (einseitigen) Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO erscheint im Patentnichtigkeitsverfahren nur in besonders gelagerten Fällen geeignet, eine Vertagung entbehrlich zu machen.



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
25. April 2012

...

5 Ni 28/10 (EP)

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 668 695**

**(DE 695 16 326)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 25. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt, Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 668 695 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 14. Februar 1995 angemeldeten europäischen Patents 0 668 695 (Streitpatent), das auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde und die Bezeichnung "Verfahren und Einrichtung zur Einschränkung der Wiedergabe von Daten" trägt. Das Streitpatent nimmt die Priorität der japanischen Patentanmeldung JP 4776294 vom 22. Februar 1994 in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 695 16 326 geführt. Es umfasst 17 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 2 und 4 haben nach der erteilten Fassung des Streitpatents in der Verfahrenssprache Englisch folgenden Wortlaut:

"1. A reproduction protection method comprising

attaching medium protection data, which are specific to a data medium, to main data which represent an original signal, and conveying said medium protection data and main data by said data medium,

supplying said main data and medium protection data via said data medium to a reproduction apparatus, the method being characterised by

generating apparatus protection data which are specific to said reproduction apparatus, within said reproduction apparatus,

determining a protection level by combining the medium protection data and the apparatus protection data, and

controlling said reproduction apparatus to utilize said main data to reproduce said original signal by restricting said reproduction in a predetermined manner with a degree of said restriction being determined in accordance with said protection level, such that said original signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all."

"2. A reproduction apparatus providing reproduction protection, for operating on main data which are conveyed by a data medium and represent an original Signal and on medium protection data which are specific to said data medium and are con-

veyed by said data medium, characterised in that the apparatus comprises

means for generating apparatus protection data which are specific to said reproduction apparatus,

means for defining a protection level based on said medium protection data and apparatus protection data in combination, and

means for executing reproduction of said original signal by utilizing said main data, including means for restricting said reproduction in accordance with said protection level, such that said original signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all"

- "4. A reproduction apparatus providing reproduction protection, for operating on main data which are conveyed by a data medium and represent an original signal and on medium protection data which are specific to said data medium and are conveyed by said data medium, the apparatus comprising

means (10,11) for detecting said medium protection data to obtain a medium protection Signal expressing said medium protection level, characterised in that the apparatus further comprises

means (12) for generating an apparatus protection Signal expressing an apparatus protection level which has been assigned to said reproduction apparatus,

means (13) responsive to said medium protection signal and apparatus protection Signal for determining a final protection level in accordance with a combination of said medium protection level and apparatus protection level, and generating a final protection level Signal expressing said final protection level,

means (15) for utilizing said main data to execute reproduction of said original signal, including means (14) responsive to said final protection level signal for restricting said reproduction in accordance with said final protection level, such that said original Signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all."

Wegen der abhängigen Patentansprüche 3 sowie 5 bis 17 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 668 695 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe zum Einen über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (EP 0 668 695 A2, vgl. **K7**) hinaus (Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ), zum Anderen sei er nicht patentfähig (Art. 138 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 52 - 57 EPÜ), da der Gegenstand des Streitpatents durch den Stand der Technik vorweggenommen sei, jedenfalls aber diesem gegenüber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Klägerin stützt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

- K1** Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts
- K2** Streitpatent EP 0 668 695 B1
- K3** DE 695 16 326 T2
- K4** Merkmalsanalyse von Anspruch 1
- K5** Merkmalsanalyse von Anspruch 2
- K6** Merkmalsanalyse von Anspruch 4

**K7** EP 0 668 695 A2  
**K8** WO 90/13118 A1  
**K9** US 4,930,158  
**K10** EP 0 112 575 B1  
**K11** US 4,799,635  
**K12** US 5,195,135  
**K13** WO 95/12275 A1.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 668 695 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen 1 und 2.

Die Klägerin beantragt, die in der mündlichen Verhandlung erstmals gestellten Hilfsanträge als verspätet zurückzuweisen. Hierzu führt sie aus, sie könne sich auf die neue Anspruchsstellung nicht einstellen, da Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 mit dem zunächst gestellten Hilfsantrag 1 gemäß der Fassung im Schriftsatz vom 19. April 2011 keine Gemeinsamkeiten mehr aufweise. Es seien dort zwei Merkmale gestrichen und nicht etwa nur Ergänzungen und Klarstellungen vorgenommen worden. Zusätzlich seien neue Merkmalsgruppen hinzugefügt worden. Die Klägerin rügt darüber hinaus, dass die mit Schriftsatz vom 19. April 2012 gestellten Hilfsanträge 1 bis 3 bereits nach Ablauf der hierfür im Hinweis des Senats vom 9. März 2012 gesetzten Frist eingegangen seien.

Patentanspruch 1 in der (zuletzt) verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Hilfsantrag 1 vom 19. April 2012 in Fettdruck):

"1. A reproduction apparatus providing reproduction protection, for operating on digital main data which are conveyed by a data medium and represent an original Signal and on digital medium protection data which are specific to said data medium and are conveyed by said data medium, **wherin video data frames of said main data are conveyed by respective packs, each preceded by a protection data pack specifying whether or not the frame is to be displayed**, the apparatus comprising:

means (10, 11) for detecting said medium protection data to obtain a medium protection Signal expressing said medium protection level; characterized in that the apparatus further comprises:

means (12) for generating an apparatus protection Signal expressing an apparatus protection level has been assigned to said reproduction apparatus;

means (13) responsive to said medium protection Signal and apparatus protection signal for determining a final protection level in accordance with a combination of said medium protection level and apparatus protection level, and generating a final protection level signal expressing said final protection level;

means (15) for utilizing said main data to execute reproduction of said original Signal, including

means (14) responsive to said final protection level signal for restricting said reproduction in accordance with said final protection level, such that said original signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all."

In der Fassung des (zuletzt) verteidigten Hilfsantrags 2 lautet Patentanspruch 1 wie folgt (Änderungen gegenüber Hilfsantrag 1 vom 19. April 2012 in Fettdruck):

"1. A reproduction apparatus providing reproduction protection, for operating on digital main data which are conveyed by a data medium and represent an original Signal and on digital medium protection data which are specific to said data medium and are conveyed by said data medium, **wherein video data frames of said main data are conveyed by respective packs, each preceded by a protection data pack comprising of a 3-bit portion which specifies the medium protection level and a 1-bit frame flag specifying whether or not the frame is to be displayed**, the apparatus comprising:

means (10, 11) for detecting said medium protection data to obtain a medium protection Signal expressing said medium protection level; characterized in that the apparatus further comprises:

means (12) for generating an apparatus protection Signal expressing an apparatus protection level has been assigned to said reproduction apparatus;

means (13) responsive to said medium protection Signal and apparatus protection signal for determining a final protection level in accordance with a combination of said medium protection level and apparatus protection level, and generating a final protection level signal expressing said final protection level;

means (15) for utilizing said main data to execute reproduction of said original Signal, including

means (14) responsive to said final protection level signal for restricting said reproduction in accordance with said final pro-

tection level, such that said original signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all."

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents zumindest in den hilfsweise verteidigten Fassungen für patentfähig. Sie weist den diesbezüglichen Verspätungseinwand der Klägerin als unbegründet zurück. Eine inhaltliche Stellungnahme zu Patentanspruch 1 in den zuletzt verteidigten Fassungen sei der Klägerin zumutbar, da die aufgenommenen Merkmalskombinationen direkt der Beschreibung entnommen seien. Die von der Beklagten hierzu genannten Offenbarungsstellen in der Patentschrift bzw. der Offenlegungsschrift seien bereits Gegenstand der Erörterung in ihrem Schriftsatz vom 30. März 2012 gewesen. Die von der Klägerin herangezogenen Druckschriften nähmen den Patentgegenstand weder neuheitsschädlich vorweg noch legten sie ihn dem Fachmann nahe. Der Gegenstand der mit dem Streitpatent unter Schutz gestellten Erfindung gehe auch nicht über den Inhalt der ursprünglich vorgelegten Anmeldungsunterlagen hinaus.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf den Hinweis des Senats vom 9. März 2012 Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der die in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. den Art. 52-57, Art. 138 Abs. 1 Buchstaben a und c EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit sowie der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist zulässig und hinsichtlich beider Nichtigkeitsgründe begründet.

I.

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent, umfassend 17 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1, 2 und 4 einander nebengeordnet sind, bezieht sich auf ein Datenwiedergabeschutzverfahren und eine Datenwiedergabeeinrichtung zum Implementieren eines solchen Schutzverfahrens, durch welches die Wiedergabe eines durch digitale Daten repräsentierten Signals, wie z. B. ein aufgezeichnetes digitales Videosignal selektiv eingeschränkt werden kann (vgl. **K2**, [0001]).

Das Streitpatent geht von verschiedenen Arten von Wiedergabeschutzverfahren aus, wie sie bspw. bei Kabelfernsehen- und Satellitenfernsehen-Übertragung verwendet werden, bei denen Copyright- bzw. Urheberrecht-Codes in die Video- und Ton-Daten eingefügt werden, um dadurch die Daten für deren Wiedergabe in Abschnitte einzuteilen, die frei wiedergegeben werden können, bzw. für die eine Gebühr bezahlt werden muss (vgl. Absatz [0003]). Im Weiteren wird Bezug auf die Möglichkeit genommen, in einem Abspiel-DAT-Signal eine Haupt-ID-(Identifikation)-Zahl zu implementieren, die einen Kopie-Sperrcode enthält, der sicherstellt, dass ein Benutzer nur eine einzige Kopie eines vorher aufgezeichneten digitalen Tonbandes herstellen kann (vgl. Absatz [[0004]).

Im Hinblick auf die Realisierung weiterer "Alles-oder-Nichts-Verfahren" verweist die Patentschrift noch auf die Druckschrift WO 90/13118 A, nach der eine Information über die Bescheinigung oder Bewertung des Videos ausgewertet werde, die auf einem Etikett des Videos angebracht ist (vgl. Absatz [0007]).

Ein Videoschutzsystem zur Verwendung in einem digitalen Videokassettenabspielgerät, welches auf Basis der Detektion eines Kopieschutzbits arbeite offenbare die Druckschrift EP 0 580 367 A1 (vgl. Absatz [0008]).

Letztlich wird noch die GB 2 209 417 A genannt, die ein System zur automatischen Zensur von für Kinder ungeeigneten Videoprogrammen offenbare. Dabei werde ein mit dem Programm übertragener Code ausgewertet und abhängig vom Auswertergebnis das Fernsehgerät zu einer anderen Quelle wie z. B. einer Radiostation umgeschaltet (vgl. Absatz [0009]).

Ausgehend vom vorstehenden Stand der Technik hat es sich die Patentinhaberin zur Aufgabe gemacht, ein Wiedergabeschutzverfahren und eine Wiedergabeschutzeinrichtung zu schaffen, die anhand einer einen Grad einer Einschränkung spezifizierenden Information eine selektive Einschränkung der Wiedergabe eines ursprünglichen Signals ermöglichen (vgl. Absatz [0010]).

Zur Lösung dieser Aufgabe wird nach dem erteilten Patentanspruch 1 (Hauptantrag) ein Verfahren vorgeschlagen, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt (englische Fassung kursiv, Änderungen gegenüber urspr. Fassung fett):

1. Wiedergabeschutzverfahren, umfassend:

*A reproduction protection method comprising*

- 1.1 Verbinden von Medienschutzdaten, die für ein Datenmedium spezifisch sind, mit Hauptdaten, die ein ursprüngliches Signal repräsentieren, und Übermitteln der Medienschutzdaten und Hauptdaten durch das Datenmedium;

*attaching medium protection data, which are specific to a data medium, to main data which represent an original signal, and conveying said medium protection data and main data by said data medium,*

1.2 Liefern der Hauptdaten und Medienschutzdaten über das Datenmedium an eine Wiedergabeeinrichtung; **wobei das Verfahren gekennzeichnet ist durch:**

*supplying said main data and medium protection data via said data medium to a reproduction apparatus, **the method being characterised by***

1.3 Erzeugen von Einrichtungsschutzdaten, die für die Wiedergabeeinrichtung spezifisch sind, innerhalb der Wiedergabeeinrichtung;

*generating apparatus protection data which are specific to said reproduction apparatus, within said reproduction apparatus,*

1.4 Bestimmen eines Schutzniveaus durch Kombinieren der Medienschutzdaten und der Einrichtungsschutzdaten; und

*determining a protection level by combining the medium protection data and the apparatus protection data, and*

1.5 Steuern der Wiedergabeeinrichtung, um die Hauptdaten zu nutzen, um das ursprüngliche Signal wiederzugeben, **indem die Wiedergabe in einer vorbestimmten Art und Weise eingeschränkt wird**, wobei der Grad der Einschränkung gemäß dem Schutzniveau bestimmt ist; **so dass das ursprüngliche Signal in seiner Gesamtheit, teilweise oder überhaupt nicht wiedergegeben wird;**

*controlling said reproduction apparatus to utilize said main data to reproduce said original signal **by restricting said reproduction in a predetermined manner with a degree of said restriction being determined** in accordance with said protection level, **such that said original signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all.***

2. Als maßgebenden Fachmann für die Beurteilung des Patentgegenstandes und der Schutzfähigkeit des Streitpatents sieht der Senat einen Diplomingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit fachlicher Ausrichtung auf die Rundfunk- und Fernsehtechnik, der über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Verschlüsselung von Video- und Fernsehsignalen verfügt.

3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns legt der Senat die in der verteidigten Anspruchsfassung enthaltenen Begriffe wie folgt aus.

#### Signal (Signal)

Unter dem Begriff Signal versteht der Fachmann im Lichte des Streitpatents ein Fernsehsignal, welches Bild- und Tonsignale enthält. Ein Bildsignal ist in der Regel dadurch charakterisiert, dass es sich zeitlich ändernde Bildinhalte enthält. Ein Tonsignal ist dadurch charakterisiert, dass es sich zeitlich ändernde Toninhalte enthält.

Den Passus "dass das ursprüngliche Signal in seiner Gesamtheit, teilweise oder überhaupt nicht wiedergegeben wird" (*that said original Signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all*) legt der Senat dahingehend aus, dass sich die damit vorgegebenen Einschränkungen einmal auf die zeitliche Wiedergabe und/oder auf die inhaltliche Wiedergabe der Bild- und Tonsignale auswirken.

Wiedergabeeinrichtung (*reproduction apparatus*)

Unter einer Wiedergabeeinrichtung im nachrichtentechnischen Sinne wird gemein hin jedwede Einrichtung verstanden, die elektrische Signale in hörbare und/oder sehbare Signale umwandelt.

Datenmedium (*data medium*)

Unter dem Begriff Datenmedium (*data medium*) werden, wie in der Patentschrift in Absatz [0002] erläutert, in einem sehr allgemeinen Sinn sowohl Rundfunksysteme, also Datenübertragungssysteme zur Verbreitung von Video- und Audiodaten an sich, als auch Aufzeichnungsmedien wie z. B. Aufzeichnungsplatten oder -bänder etc. verstanden.

Schutzniveau (*protection level*)

Das Schutzniveau gibt den Grad einer Einschränkung einer Wiedergabe von Video- oder Tonsignalen an. Je höher das Schutzniveau, umso größer sind die Beschränkungen bei der Wiedergabe der Hauptdaten.

Hauptdaten (*main data*)

Nach dem Verständnis des Streitpatents werden mit dem Begriff Hauptdaten diejenigen Daten bezeichnet, welche letztendlich die Video- und Tonsignale, im Speziellen Videobilder und/oder oder Audioinhalte repräsentieren, die, um die nach der Lehre des Streitpatents gewünschte Schutzwirkung zu erzielen, mit den Medienschutzdaten in entsprechender Zuordnung mit dem Datenmedium zur Verfügung gestellt werden.

Medienschutzdaten (*medium protection data*)

Schutzdaten im Allgemeinen sind Daten, die den Nutzdaten (nach der Terminologie des Streitpatents Hauptdaten) zugeordnet sind und die dazu dienen, den Zugriff auf die zugeordneten Nutzdaten generell oder auch nur auf Teilbereiche der Nutzdaten zu beschränken und ggfls. auch festzulegen, ob neben dem Zugriff auf die Nutzdaten auch eine Weiterverarbeitung der Nutzdaten zugelassen ist.

Die Schutzdaten können gemäß der allgemeinen Wortbedeutung sowohl als analoge Daten, bspw. in Form einer Kennfrequenz oder unterschiedlichen Amplitudenwerten, als auch als digitale Daten, bspw. in Form von Codewörtern vorliegen.

Der in der Streitpatentschrift verwendete Begriff Medienschutzdaten ergibt sich aus der unmittelbaren Spezifizierung von Schutzdaten auf das dort definierte Datenmedium. Die Medienschutzdaten enthalten die Informationen, anhand derer die Wiedergabe der Hauptdaten selektiv eingeschränkt wird und repräsentieren damit ein Schutzniveau. Die Medienschutzdaten können dabei den Hauptdaten in Form eines Headers (Kopfinformation) vorangestellt oder als Information inhärent durch die Positionen gebildet werden, an denen sich jeweilige Medienschutzdaten innerhalb eines Stroms komprimierter codierter Hauptdaten befinden.

#### Medienschutzsignal (*medium protection Signal*)

Das Medienschutzsignal wird aus den Medienschutzdaten generiert und bestimmt letztendlich, welche Bereiche der Hauptdaten in Abhängigkeit von einem bestimmten Schutzniveau wiedergegeben werden. Im Falle einer Wiedergabe von Videodaten als Hauptdaten können sich die Werte für ein Medienschutzniveau von Bild zu Bild oder von Rahmen zu Rahmen des Videosignals ändern. Das daraus resultierende Medienschutzsignal steuert dann die Wiedergabeeinrichtung so, dass nur bestimmte Videosequenzen oder Teile daraus wiedergegeben werden.

#### Einrichtungsschutzdaten (*apparatus protection data*)

Einrichtungsschutzdaten im Sinne des Streitpatents sind Schutzdaten, die für die Wiedergabeeinrichtung spezifisch sind und von der Wiedergabeeinrichtung selbst vorgehalten werden. Dabei kann es sich um durch den Hersteller oder den Händler der Wiedergabeeinrichtung bereits implementierte Daten, aber auch um Daten handeln, die durch das Gerät oder am Gerät generiert werden.

Einrichtungsschutzsignal (*apparatus protection Signal*)

Aus den Einrichtungsschutzdaten wird das Einrichtungsschutzsignal generiert, welches zusammen mit dem Medienschutzsignal die Wiedergabe der Hauptdaten, nach dem Verständnis des Streitpatents Video- und/oder Tondaten, steuert.

II.

Zum Hauptantrag:

1. Die Klägerin ist der Ansicht, dass der erteilte Patentanspruch 1 gegenüber seiner ursprünglichen Fassung (vgl. Patentanspruch 1 in **K7**) dadurch unzulässig erweitert worden sei, dass er in der erteilten Fassung die zusätzlichen Angaben enthalte "indem die Wiedergabe in einer vorbestimmten Art und Weise eingeschränkt wird" ("*by restricting said reproduction in a predetermined manner with a degree of said restriction being determined*") und "dass das ursprüngliche Signal in seiner Gesamtheit, teilweise oder überhaupt nicht wiedergegeben wird" ("*such that said original Signal is reproduced in its entirety, partially, or not at all*").

Diese Angaben würden bedeuten, dass das Originalsignal, nach der Terminologie des Streitpatents die Hauptdaten, nicht zu 100 %, sondern zeitlich bzw. quantitativ beschränkt wiedergegeben würde. Aus der ursprünglichen Gesamtoffenbarung sei jedoch ersichtlich, dass sich der Gegenstand des Streitpatents darauf beziehe, dass das originale Signal qualitativ beschränkt bzw. überhaupt nicht wiedergegeben werde.

Diesen Ausführungen der Klägerin kann sich der Senat nicht anschließen, denn eine zeitliche bzw. quantitative Beschränkung des Videosignals, also der Hauptdaten, ist bspw. in den ursprünglichen Unterlagen im Hinblick auf die Fig. 8 in Spalte 15, Zeilen 28 bis 31 offenbart, wo es im Einzelnen heißt: "*It should be noted that reproduction limitation control can be executed by a combination of control acting along the time axis and control acting in a spatial domain (i.e. within individual frames)*" (→ "Es sei bemerkt, dass eine Steuerung der Wiedergabebeschränkung

durch eine Kombination einer entlang der Zeitachse wirkenden Steuerung und einer in einer Raumdomäne wirkenden Steuerung (d. h. innerhalb individueller Rahmen) ausgeführt werden kann").

Die zeitliche Beschränkung dürfte sich zudem auch aus der Tatsache ergeben, dass nach der ursprünglichen Anmeldung Sequenzen von Rahmen eines Videosignals, mithin eine zeitliche Abfolge von Rahmen verwendet werden (vgl. Spalte 3, Zeilen 43 bis 46) bzw. Videoszenen teilweise oder ganz gelöscht werden können (vgl. Spalte 8, Zeilen 10 bis 14).

Qualitative Beschränkungsmaßnahmen sind unter anderem der Spalte 11, Zeilen 9 bis 15 entnehmbar, wo ein Verwackeln (*blurring*) der Bilder oder Einfügung eines Mosaicmusters (*formation of a mosaic pattern*), sowie der Spalte 12, Zeilen 38 bis 49, wo eine stufenweise Reduzierung in der Auflösung des Anzeigebildes oder eines spezifischen Teils vorgeschlagen ist.

Eine sowohl zeitlich als auch qualitativ beschränkende Maßnahme dürfte sich auch in Spalte 13, Zeilen 31 bis 36 finden, wonach der Wiedergabebeschränkungsgrad durch Ausdünnen von Rahmen der Videodaten gesteuert wird, so dass nur ein Abschnitt der Videodaten angezeigt wird (vgl. Spalte 14, Zeilen 10 bis 13).

Die neu in den Patentanspruch 1 mitaufgenommenen Merkmale sind folglich in den ursprünglichen Unterlagen zwar ausreichend offenbart und schränken den ursprünglichen Patentanspruch auch in zulässiger Weise ein, das Streitpatent erweist sich aber dadurch in anderer Weise als unzulässig erweitert, dass der in Spalte 6, Zeilen 32 bis 35 der ursprünglich eingereichten Unterlagen (**K7**) enthaltene Begriff "essential" ("essentielles") im Streitpatent durch "important" ("wichtiges") ersetzt worden ist. Denn die in den ursprünglichen Unterlagen enthaltene Formulierung "essential" ist zur Überzeugung des Senats im Kontext mit dem in Spalte 6, Zeilen 32 bis 35 der ursprünglich eingereichten Unterlagen (**K7**) wiedergegebenen Passus dahingehend auszulegen, dass es zwingend bzw. unverzichtbar ist, dass die Medienschutzdaten das Medienschutzniveau in Einheiten von Rahmen des Vi-

deosignals zuweisen können. Dies erfordert eine ganz bestimmte Ausgestaltung der Medienschutzdaten und damit des Verfahrens. Die patentierte Angabe "important" dagegen weist die Zuweisung auf Rahmenebene nur als wichtig, also nicht mehr als zwingend aus und reduziert so das ursprünglich als unverzichtbar offenbarte Merkmal nur mehr auf eine zweckmäßige Ausgestaltung.

2. Das mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unter Schutz zu stellende Wiedergabeschutzverfahren (*reproduction protection method*) gilt zudem als nicht mehr neu (Art. 54 Abs. 1, 2 EPÜ) gegenüber dem aus der Druckschrift US 5,195,135 (**K12**) als bekannt entnehmbaren Wiedergabeschutzverfahren.

In dieser Druckschrift sind ein Verfahren und eine Vorrichtung für eine automatische Beschränkung von audiovisionellen Programmen offenbart, die einerseits über Fernsehsender kabelgebunden oder via Satelliten empfangen werden können bzw. über Videobänder oder -platten verteilt werden (vgl. Spalte 1, Zeilen 8 bis 13). Hierbei wird von Bild zu Bild entschieden, ob eine Beschränkung vorgenommen wird oder nicht. Wie zunächst aus der Figur 2 ersichtlich, werden auf der Senderseite, in der Regel in einem Fernsehsender, die Audio-Videosignale 36, nach dem Sprachgebrauch des Streitpatents die Hauptdaten, und die Klassifizierungsdaten 18 für die Beschränkung, mithin die Medienschutzdaten, in einer Codiereinrichtung 38 zusammengefügt (vgl. Spalte 6, Zeilen 4 bis 8).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit aus der Druckschrift US 5,195,135 ein Verfahren bekannt, welches auch die von der Beklagten herausgehobenen Verfahrensschritte des Streitpatents aufweist, dass Medienschutzdaten und Hauptdaten zunächst als eigenständige Datensätze vorliegen und erst für die Übertragung so miteinander verknüpft werden.

Die Medienschutzdaten sind dabei so strukturiert, dass sie Klassifizierungsniveaus A bis D für einen Audio-Video-Rahmen aufweisen, aber auch einen Video-Bild-Bereichscode für jeden Zensurgegenstand (vgl. Spalte 5, Zeilen 10 bis 13). Das so codierte Signal 20 wird dann einer Übertragungseinrichtung 40 zugeführt und schließlich über eine Antenne 42 zu den Wiedergabeeinrichtungen übertragen, die nach entsprechender Bearbeitung die empfangenen Bild- und Tonsignale anzeigen (vgl. 64 und 68 i. V. m. Spalte 6, Zeilen 32 bis 34, Merkmale 1.1 und 1.2).

Nach der Figur 1, die eine detaillierte Darstellung einer Wiedergabeeinrichtung zeigt, werden die empfangenen codierten Signale, welche die Hauptdaten und die ihnen zugeordneten Medienschutzdaten enthalten, decodiert und so die Medienschutzdaten zurückgewonnen (vgl. empfangene Zensurklassifizierungsdaten 18). In der Wiedergabeeinrichtung ist des Weiteren ein Wählmittel 12 enthalten, mit dem die Einstellung von unterschiedlichen Schwellwerten eines Klassifizierungsmodes für jeden zu beschränkenden Gegenstand durch den Nutzer möglich ist (vgl. Spalte 4, Zeile 66 bis Spalte 5, Zeile 5), wodurch dem Sprachgebrauch des Streitpatents entsprechend Einrichtungsschutzdaten durch die Wiedergabeeinrichtung selbst bereitgestellt werden und demzufolge spezifisch für die Wiedergabeeinrichtung sind (Merkmal 1.3).

Sowohl die Medienschutzdaten 18 als auch die Einrichtungsschutzdaten 14 werden einem sog. Zensurentscheidungsmittel 16 zugeleitet, in dem die empfangenen Medienschutzdaten mit den Einrichtungsschutzdaten verglichen werden (vgl. Spalte 5, Zeilen 5 bis 9 und 14 bis 16). Wenn der Vergleich ergibt, dass das Zensurniveau 18A der Medienschutzdaten größer oder gleich dem Schwellwertniveau 14A der Einrichtungsschutzdaten ist, generiert das Zensurentscheidungsmittel 16 ein Sperrsignal 24, welches die durch das Zensurniveau 18A bestimmte Video-Bildregion umfasst (vgl. Spalte 5, Zeilen 16 bis 20). In gleicher Weise werden auch die für die anderen Bildregionen maßgebenden Sperrsignale durch Vergleich der weiteren Zensurniveaus 18B-18D mit den Schwellwertniveaus 14B-14D von dem Zensurentscheidungsmittel 16 erzeugt (vgl. Spalte 5, Zeilen 20 bis 33). Das glei-

che Verfahren wird auch auf die übertragenen Audiodaten angewandt (Merkmal 1.4).

Die so generierten Sperrsignale veranlassen bspw. die Einrichtung 28 die von einer gewünschten Zensur betroffenen Bildbereiche für den Betrachter dahingehend unkenntlich zu machen, dass diese fleckig, trübe oder in einer anderen Weise undeutlich wiedergegeben werden (vgl. Spalte 5, Zeilen 34 bis 39). Der Grad der Beschränkung ist dabei von den unterschiedlichen Zensurklassifizierungsniveaus abhängig. So bewirkt bspw. ein Zensurniveau 3 keine Beschränkung (→ Wiedergabe des ursprünglichen Signals in seiner Gesamtheit), die Zensurniveaus 1 und 2 die Unkenntlichmachung bestimmter Bildbereiche (→ teilweise Wiedergabe) und ein Zensurniveau 0 die Unkenntlichmachung einer gesamten Bildseite (→ keine Wiedergabe) (Spalte 6, Zeilen 18 bis 31). Zwei weitere Beispiele für die konkrete Auswirkung dieser Maßnahmen sind in der Fig. 4 wiedergegeben. Aus der dortigen Darstellung und den voranstehenden aufgezeigten Möglichkeiten zur abgestuften Unkenntlichmachung eines Bildes erschließt sich dem Fachmann unmittelbar auch das Merkmal 1.5.

**3.** Die erteilten unabhängigen Patentansprüche 2 und 4 beanspruchen jeweils eine Wiedergabevorrichtung, die einen Wiedergabeschutz vorsieht respektive liefert (*A reproduction apparatus providing reproduction protection*) und beziehen sich auf Mittel, welche die mit dem Verfahren nach dem Patentanspruch 1 funktionalen Vorgaben realisieren.

Nachdem, wie vorangehend im Einzelnen dargelegt, in der US 5,195,135 für die einzelnen Verfahrensschritte auch die für die funktionalen Abläufe erforderlichen Mittel vorgehalten werden, erweisen sich auch die Vorrichtungen nach den unabhängigen Patentansprüchen 2 und 4, die in ihren funktionalen Merkmalen mit den funktionalen Merkmalen des Patentanspruchs 1 übereinstimmen, als nicht mehr neu.

4. In der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung mit den nicht patentfähigen Patentansprüchen 1, 2 und 4 kann das Patent somit keinen Bestand haben. Hinsichtlich der auf die einander nebengeordneten Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche 3 und 5 bis 17 ist ein weitergehender erfinderischer Gehalt von der Beklagten weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 Rn. 42 - Schussfädentransport).

### III.

Die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 auf die die Beklagte zuletzt die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents allein stützt, waren gemäß § 83 Abs. 4 PatG zurückzuweisen.

Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents zurückweisen und bei seiner Entscheidung unberücksichtigt lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf der hierfür nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren Voraussetzungen (Nr. 1 bis 3) von § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG erfüllt sind. Die mit dem Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatRModG) neu gefasste Bestimmung des § 83 PatG, die auf das vorliegende Verfahren mit Eingang der Klage im Juni 2010 anwendbar ist (§ 147 Abs. 2 PatG), dient der Beschleunigung des Patentnichtigkeitsverfahrens insgesamt, wobei die Feststellung des relevanten Sachverhalts zur Entlastung der 2. Instanz auf das Bundespatentgericht konzentriert ist und das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof im Grundsatz als Rechtskontrolle ausgestaltet wird (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, veröffentlicht in BIPMZ 2009, 307 ff.). Der als Kernpunkt dieser Reform angesehene qualifizierte Hinweis an die Parteien nach § 83 Abs. 1 PatG soll die tatsächliche Grundlage der zu treffenden gerichtlichen Entscheidung einschließlich der vorläufigen Einschätzung der Sach- und Rechtslage durch das Bundespatentgericht möglichst frühzeitig offenlegen (vgl. Begründung a. a. O. S. 313 zu Nr. 7 Abs. 1). Damit soll es den Parteien er-

möglichst werden, sich auf die vom Gericht als voraussichtlich wesentlich erkannten Gesichtspunkte einzustellen und ihren Vortrag dementsprechend auszurichten. Um diesen angestrebten Rationalisierungs- und Konzentrierungseffekt zu gewährleisten, sieht die gesetzliche Neuregelung als wichtige Ergänzung zum qualifizierten Hinweis die Möglichkeit vor, Vorbringen der Parteien nach Ablauf einer dafür gesetzten Frist unter engen Voraussetzungen als verspätet zurückzuweisen (§ 83 Abs. 4 PatG). Zu dem potentiell einem Ausschluss unterliegenden Vortrag gehört nach der gesetzlichen Vorschrift ausdrücklich auch eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents.

1. Die ins Ermessen des Senats gestellte Entscheidung nach § 83 Abs. 4 PatG setzt zunächst voraus, dass das neue Vorbringen erst nach Ablauf einer Frist erfolgt, die der Senat im Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG den Parteien für ihre abschließende Stellungnahme gesetzt hatte (§ 83 Abs. 2 PatG). Hiervon ist bezüglich der in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 und 2 auszugehen. Der Senat hat im Hinweis vom 9. März 2012 u. a. seine Zweifel an der Zulässigkeit der erteilten Anspruchsfassung ebenso mitgeteilt, wie die seiner Ansicht nach fehlende Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents im Hinblick auf insgesamt vier neuheitsschädliche Druckschriften. Unter Punkt 6 des Hinweises wurde den Parteien anheim gestellt, neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel gegebenenfalls bis spätestens 30. März 2012 vorzubringen. Gleichzeitig erhielten die Parteien Gelegenheit, eine abschließende Stellungnahme zu dem gerichtlichen Hinweis unter Berücksichtigung eventuell eingegangenen neuen Vorbringens bis zum 16. April 2012 einzureichen. Die Fristsetzung durch den Senat im Hinweis erfüllt somit die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG.

2. Nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG hätte die Berücksichtigung der hilfsweisen Verteidigung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, die sich zuletzt auf die dort überreichten Hilfsanträge 1 und 2 beschränkte, eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht.

**a)** Der Wortlaut dieser Bestimmung nimmt wegen der Vertagung zwar ausdrücklich nur auf einen bereits anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung Bezug, den der Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG umfassend vorbereiten soll. Der Senat geht jedoch davon aus, dass erst recht ein erstmalig in der mündlichen Verhandlung und damit ebenfalls nach Fristsetzung gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG erfolgtes neues Vorbringen einer Präklusion unterliegen kann, wenn es die Vertagung erforderlich machen würde. Die Begründung des Gesetzesentwurfs (vgl. a. a. O. S. 315 linke Spalte) erwähnt ausdrücklich diesen Fall und hält ihn wegen der an § 87b Abs. 3 VwGO angepassten Regelung vom Erfordernis einer Vertagung nach § 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG für mit umfasst. Somit kann nicht nur ein Vorbringen, das nach Ablauf der im Hinweis gesetzten Frist, aber noch vor Beginn der mündlichen Verhandlung eingeht, unberücksichtigt bleiben, sondern auch erstmals im Termin selbst gestellte Anträge, wenn die weiteren Voraussetzungen der Präklusionsvorschrift erfüllt sind.

**b)** Eine Zurückweisung als verspätet kommt vorliegend jedoch nur in Betracht, wenn die Berücksichtigung der Hilfsanträge nicht mehr innerhalb der mündlichen Verhandlung hätte erfolgen können. Davon geht der Senat im vorliegenden Fall aus. Nach dem bisherigen Verfahrensverlauf und unter Wahrung eines fairen Interessenausgleichs beider Parteien, der aber insbesondere auch die Rechte des Schutzrechtsinhabers zu beachten hat, ist der Senat zur Überzeugung gelangt, dass die Berücksichtigung des neuen Vortrages eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht hätte.

Ob neuer Sachvortrag eine weitere mündliche Verhandlung erforderlich machen würde, hängt entscheidend davon ab, wie der Patentinhaber seine Verteidigungsstrategie im Verfahren aufbaut und inwieweit der Kläger hierauf angemessen reagieren kann. Beiden Aspekte diene der Hinweis des Senats vom 9. März 2012 an die Parteien, auf den und die darin aufgezeigte Gefährdung ihres Schutzrechts hin die Beklagte mit Schriftsatz vom 30. März 2012 einen Hilfsantrag eingereicht hatte. Sie verteidigte das Streitpatent danach auf der Grundlage eines Patentanspruchs 1, der nach ihren Angaben sämtliche Merkmale des Anspruchs 2 der er-

teilten Fassung, eine zusätzliche Klarstellung (ursprüngliche Beschreibung Spalte 16, Zeilen 46 bis 48) sowie unter Bezugnahme auf eine weitere Stelle der ursprünglich eingereichten Unterlagen (dort Spalte 15, Zeilen 49 bis 51 i. V. m. Spalte 16, Zeilen 46 bis 52) ein weiteres Merkmal enthielt, einschließlich der nachstehenden Klarstellungen, dass sich die Erfindung auf die Verarbeitung digitaler Daten bezieht und die Schutzdaten auf Sequenzen für "frames" Bezug nehmen. Auf diesen Hilfsantrag hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 16. April 2012 noch innerhalb der Frist zur abschließenden Stellungnahme der Parteien reagieren können. Sie hat dazu umfassend vorgetragen und insbesondere ausgeführt, die hilfswise Fassung enthalte zusätzlich zum unzulässig erweiterten erteilten Patentanspruch 1 ein weiteres Merkmal, das den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen sei. Ob sich die Klägerin auch noch auf die dem weiteren Schriftsatz der Beklagten - gleichfalls vom 16. April 2012 - angefügten Hilfsanträge 2 und 3 hätte in zumutbarer Weise einlassen müssen, dürfte nach Ablauf der Frist für neues Verteidigungsvorbringens im Hinweis zweifelhaft sein, kann aber letztlich dahinstehen. Gleiches gilt für den kurz vor der mündlichen Verhandlung, am 19. April 2012 eingegangenen Schriftsatz, mit dem die Beklagte ohne nähere Erläuterungen Fassungen des unabhängigen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 vorgelegt hatte.

Dies deshalb, weil die Beklagte ihre Verteidigungsstrategie in der mündlichen Verhandlung erneut geändert hat, indem sie zunächst zu den bis dahin geltenden Hilfsanträgen 1 bis 3 noch bezüglich des abhängigen Patentanspruchs 13 einen selbständigen erfinderischen Gehalt geltend machte, so dass ihr Verteidigungsvorbringen neben der Aufrechterhaltung der erteilten Fassung des Streitpatents nunmehr insgesamt 6 Hilfsanträge umfasste. Insoweit ist der Klägerin zu folgen, dass jedenfalls bis auf den "alten" Hilfsantrag 1 die hilfswise Verteidigung der Beklagten nach Ablauf der hierfür im Hinweis gesetzten Frist erfolgte und auch nicht das für die Änderung europäischer Patente geltende Gebot der Klarheit nach Art. 84 EPÜ beachtete. Inwieweit diese eingangs der mündlichen Verhandlung hilfswise verfolgte Verteidigungslinie einer Nichtberücksichtigung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG Unterlagen K erlaubt hätte, bleibt aber letztlich für die vorliegende Entschei-

dung im Hinblick darauf, dass die Beklagte im Laufe der mündlichen Verhandlung, ihre hilfsweise Verteidigung auf die zuletzt vorgelegten zwei neuen Hilfsanträge abgeändert und beschränkte, ohne Relevanz.

Jedenfalls aber berechtigte diese maßgebliche letzte Änderung (geltende Hilfsanträge 1 und 2) die Klägerin zur Stellung des Vertagungsantrags. Denn nach Ansicht des Senats ist mit dieser Vorgehensweise der Patentinhaberin eine Grenze überschritten, jenseits der sich die Klägerin objektiv nicht mehr auf die gegnerische Verhandlungsführung einlassen kann. Eine Berücksichtigung brächte nämlich eine Verfahrensschwernis und eine unvermeidliche erhebliche Verzögerung der abschließenden Entscheidung mit sich, was z. B. auch in der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA als unfair gegenüber dem Einsprechenden angesehen wird (vgl. EPA Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 1. Oktober 1996, T 926/93-3.4.1, ABl. 1997, 447, S. 454 Glaslaservorrichtung/MITSUBISHI). Soweit die Beschwerdekammern die Zurückweisung zusätzlich davon abhängig machen, ob ein Hilfsantrag eindeutig gewährbar ist (vgl. a. a. O. Schlagwort "zweiter Hilfsantrag"), stellt sich die Frage, inwieweit eine "eindeutige Gewährbarkeit" durch das Gericht beantwortet werden kann, ohne dass die Parteien dazu vorgetragen haben und obwohl die Beurteilung der Gewährbarkeit der Frage der Berücksichtigung verspäteten Vorbringens vorgelagert sein soll. Diese Frage muss indes nicht beantwortet werden, weil angesichts des Umfangs der Änderungen eine nähere Beurteilung durch das Gericht nicht hätte erfolgen können, so dass auch bei Heranziehung der Verfahrenspraxis des EPA eine Berücksichtigung nicht veranlasst gewesen wäre.

Im Patentnichtigkeitsverfahren macht ein neues Vorbringen eines Prozessbeteiligten dann eine Vertagung erforderlich, wenn der Gegner, der mit einer solchen Entwicklung nicht rechnen konnte, hierauf nicht mehr umfassend eingehen kann. Einen solchen Fall, in dem damit das rechtliche Gehör der Gegenseite nicht mehr ausreichend gewahrt erscheint, sieht der Senat vorliegend in Übereinstimmung mit der Klägerin als gegeben an. Auf der Grundlage des gerichtlichen Hinweises und des rechtzeitig gestellten Hilfsantrag 1 konnte die Klägerin davon ausgehen, dass

auf diese Weise die Beklagte in der mündlichen Verhandlung eine Aufrechterhaltung des Streitpatents zu erreichen beabsichtigen werde, so dass es für die Klägerin darauf ankam, sich diesbezüglich auf die Fragen der Zulässigkeit der Anspruchsfassung sowie der Patentfähigkeit vorzubereiten. Insoweit hätte sich die Nichtigkeitsklägerin auch nicht zu Recht auf ein Vertagungsrecht zur Wahrung des rechtlichen Gehörs berufen können, wenn die Patentinhaberin an ihrer angekündigten Anspruchsfassung nur noch geringfügige Änderungen vorgenommen hätte, etwa um Zulässigkeitsbedenken der Klägerin oder des Gerichts zu begegnen.

Die in Reaktion auf des Rechtsgespräch in der mündlichen Verhandlung (zuletzt) eingereichten neuen Hilfsanträge gehen jedoch weit über des Maß an Änderungen hinaus, auf das sich die Klägerin in vertretbarer Weise hätte einstellen müssen. Hilfsantrag 1 enthält nämlich nicht nur Ergänzungen oder Klarstellungen im Hinblick auf die Offenbarung in den Anmeldeunterlagen, mit denen der Gegner üblicherweise im Rahmen des bisherigen Vorbringens der Parteien rechnen und worauf er angemessen entgegnen können muss. Im neuen Hilfsantrag 1 der Beklagten sind vielmehr zwei wesentliche Merkmale gestrichen und neue Merkmalsgruppen hinzugefügt. Entsprechendes gilt für Hilfsantrag 2, der gegenüber Hilfsantrag 1 bezüglich des Teilmerkmals "protection data pack" weitere Ergänzungen aus der Beschreibung vornimmt. Diese umfangreichen Änderungen stellen für die Klägerin vor dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen eine überraschende Wendung in der Verteidigungsstrategie der Beklagten dar. Es liegt zudem in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eine sachliche Änderung des Streitpatents vor, mit der erstmals ein neuer Gegenstand beansprucht und nicht lediglich eine "kosmetische Änderung" vorgenommen wird (vgl. Entscheidung der Beschwerdekammer a. a. O. mit Hinweis auf T 153/85, ABI. 1988, 1. Alternativansprüche/AMOCO). Die Erklärung der Klägerin, sie könne in der laufenden mündlichen Verhandlung zu diesem geänderten Anspruchsgegenstand keine inhaltliche Stellungnahme abgeben, erscheint dem Senat nach allem daher nachvollziehbar.

Soweit der Beklagtenvertreter demgegenüber erklärt hat, die Klägerin habe sich auf den geänderten Hilfsantrag 1 einstellen können, da die aufgenommene Merkmalskombination direkt der Beschreibung entnommen sei, führt dies nicht dazu, dass ohne Vertagung das rechtliche Gehör der Klägerin in ausreichendem Maße gewahrt worden wäre. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, die insbesondere vom Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Anwendung des § 173 VwGO entwickelt worden ist, sind eine Vertagung der mündlichen Verhandlung rechtfertigende erhebliche Gründe im Sinne von § 227 Abs. 1 ZPO regelmäßig solche, die den Anspruch auf rechtliches Gehör einer oder mehrerer Parteien berühren und die auch gerade zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs eine Zurückstellung des Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erfordern (vgl. BGH, Urteil vom 13. Januar 2004 - X ZR 212/02 m. w. N., veröffentlicht unter dem Schlagwort "Vertagung" in GRUR 2004, 354, häufig auch zitiert unter "Crimpwerkzeug I"). Angesichts der verfassungsrechtlichen Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehör verbleibt dem Gericht dann auch kein Ermessensspielraum bei der Frage der Vertagung.

Vorliegend kann nichts Anderes gelten, denn die Frage der Klägerin, was der hilfsweise verteidigten Fassung des Streitpatents entgegengehalten werden könne, verlangte nach Überlegung und Vorbereitung. Das mit der Neuregelung des Nichtigkeitsverfahrens verfolgte Ziel einer Konzentration des tatsächlichen Vorbringens in der 1. Instanz bei gleichzeitiger Straffung und Beschleunigung des Verfahrens könnte bei Berücksichtigung der neuen hilfsweisen Verteidigung der Beklagten nur zu Lasten der Klägerin erreicht werden, die keine Möglichkeit hätte, einer so erheblichen Änderung der hilfsweisen Verteidigung der Patentinhaberin umfassend und angemessen zu begegnen. Eine Vertagung der mündlichen Verhandlung ist daher als erforderlich anzusehen, wenn es wie im vorliegenden Fall für die neuen Anspruchssätze im Vorfeld der mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung des Hinweises nach § 83 Abs. 1 PatG und der Reaktion der Beklagten hierauf keine Anzeichen gab. Hierbei erscheint es unter Beachtung der legitimen Interessen der Patentinhaberin an der Aufrechterhaltung ihres Schutzrechts für den Senat nicht ausreichend, dass die Klägerin im Schriftsatz der Beklagten vom

30. März 2012 auf die strittige Passage in Spalte 16 der ursprünglichen Beschreibung hingewiesen wurde. Die Ausführungen der Beklagten dort betreffen den ursprünglichen Hilfsantrag 1, von dem die geltende Anspruchsstellung unstreitig abweicht. Sie ermöglichen der Klägerin daher nicht, in einer das rechtliche Gehör wahrenen Weise auch zum neuen Hilfsantrag 1 fundiert Stellung zu nehmen. Eine voraussetzende Ermittlungspflicht, ob und gegebenenfalls welche Merkmale aus der Beschreibung aus Sicht der Patentinhaberin möglicherweise für eine seitens der Klägerin nicht erkennbare Änderung des Anspruchs in Frage kommen könnten, kann die Klägerin nicht treffen.

**c)** In seiner "Crimpwerkzeug"-Entscheidung ist der Bundesgerichtshof in seiner Auffassung, "ab wann" ein Vertagungsrecht einer Klagepartei bei Änderung der Verteidigung besteht, sogar noch erheblich weiter gegangen. Dort war die neu verteidigte Anspruchsfassung zwar ebenfalls nicht Gegenstand der Unteransprüche gewesen, aber als Ausführungsbeispiel in der Beschreibung enthalten, sogar mit genau entsprechender Zeichnung, weshalb die Vorinstanz noch davon ausgegangen war, die Klägerin habe auf die dann entsprechend erfolgte Beschränkung vorbereitet sein müssen (vgl. a. a. O., Entscheidungsgründe Ziffer 1b). Auch deshalb kann der Beklagten im vorliegenden Fall ihr Verweis darauf, die jetzt beanspruchten Merkmalskombinationen seien in der Beschreibung enthalten, nicht dazu verhelfen, dass davon auszugehen wäre, die Klägerin habe sich bei Wahrung der erforderlichen Vorbereitungspflicht auf die jetzt erfolgte Verteidigung einstellen müssen.

**d)** Eine für die Beklagte günstigere Beurteilung ergibt sich im vorliegenden Fall auch nicht wegen der durch die Reform des Nichtigkeitsberufungsverfahrens für den Patentinhaber in der Berufung nur mehr eingeschränkten Möglichkeit der Verteidigung seines Schutzrechts in geänderter Fassung (§§ 112, 117 PatG n. F.).

Verträte man die Auffassung, wegen der §§ 112, 117 PatG und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Patentinhabers, der sein Schutzrecht trotz bei Beschränkung möglicherweise bestehender Schutzfähigkeit wegen Präklusion verlieren könnte, dürfe in 1. Instanz nur in Ausnahmefällen eine Zurückweisung erfolgen, wäre die Balance zwischen den Prozessparteien verletzt und die Gefahr entscheidend erhöht, dass häufiger vertagt werden müsste. Ist für einen Patentinhaber bezüglich einer zurückgewiesenen verteidigten Fassung eine Erhöhung der Chance, dass sie als patentfähig angesehen werden könnte, klar, verbleibt ihm zudem die Möglichkeit, bis zur Entscheidung in der Berufungsinstanz ein Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG zu beantragen. Die Berufungsinstanz müsste dann wohl die geänderte Fassung bei der Entscheidung zugrunde legen.

e) Im Rahmen seiner Ermessensentscheidung nach § 83 Abs. 4 PatG hat der Senat geprüft, ob nicht des rechtliche Gehör der Klägerin auf andere Weise gewahrt und damit eine Präklusion mit den für die Patentinhaberin negativen Folgen hätte vermieden werden können. Eine kürzere Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, durch die die Klägerin in die Lage versetzt worden wäre, sich im Anschluss daran umfassend und fundiert zur neuen Antragstellung zu äußern, kam wegen der Komplexität der Änderungen nicht in Betracht. Eine Vertagung entbehrlich machen könnte in diesem Zusammenhang zwar grundsätzlich die Einräumung einer nachträglichen Schriftsatzfrist zugunsten der Klägerin nach § 283 ZPO unter gleichzeitiger Anberaumung eines Verkündungstermins. Ohne näher darauf einzugehen, ob bzw. in welchen Fällen § 283 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren überhaupt Anwendung finden kann (vgl. hierzu bejahend 3. Nichtigkeitssenat, Urteil vom 28. Februar 2012, Az: 3 Ni 16/10 (EP)), hätte ein Hinwirken des Senats auf eine entsprechende Antragsstellung der Klägerin aber kaum die Chance eröffnet, eine anschließende Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung vermeiden zu können. Denn anders als im "normalen" Zivilprozessverfahren bildet die oft vielstündige mündliche Verhandlung über die Zulässigkeit von Anspruchsfassungen und zur Patentfähigkeit im Vergleich zum Stand der Technik bei Patentnichtigkeitsverfahren den zentralen Teil dieses Verfahrens, wobei regelmäßig die Parteien abwechselnd auf die zuvor geäußerten Argumente der Gegenpartei antwor-

ten. Auch wenn man vertreten könnte, die Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei für die Patentinhaberin "milder" als die Nichtberücksichtigung insgesamt, erscheint dem Senat für die Normalfälle neuen Vorbringens im Nichtigkeitsverfahren, nämlich Vorlage neuen Stands der Technik durch die Klägerin oder eine geänderte verteidigte Fassung des Patents durch die Beklagte, das Mittel der Schriftsatzfrist nur in besonders gelagerten Fällen, in denen es um eng abgrenzbare Fragen geht, geeignet.

**f)** Bei der Frage, ob die mündliche Verhandlung vertagt werden sollte, wodurch allein das rechtliche Gehör der Klägerin hätte gewährt werden könnte, oder die "Kann"-Vorschrift des § 83 Abs. 4 PatG anzuwenden war, hat der Senat auch berücksichtigt, dass aufgrund der hohen Geschäftsbelastung und der großen Schwierigkeiten, zeitnah einen eventuellen Vertagungstermin zu finden, an dem alle in mehreren Spruchkörpern und dort unterschiedlichen Besetzungen tätigen technischen Richter teilnehmen hätten können, ein erhebliches Bedürfnis des Rechtsverkehrs besteht, dass sich Nichtigkeitsverfahren nicht unverhältnismäßig lange hinziehen. Nur wenn sich die Prozessparteien darauf einstellen (müssen), dass nach Ablauf einer Frist des § 83 Abs. 2 PatG eingereichtes Vorbringen einer hohen Gefahr der Zurückweisung unterliegt, lässt sich (auf längere Sicht) möglicherweise das Ziel erreichen, dass Hinweise oder Entscheidungen des Patentgerichts zu einem Zeitpunkt erfolgen, der bei Verletzungsverfahren etwa zu Fragen der Auslegung von Patentansprüchen bzw. der Aussetzung nach § 148 ZPO des Verletzungsverfahrens noch eine Berücksichtigung zulässt.

Der Senat ist daher der Auffassung, dass die "Kann"-Vorschrift des § 83 Abs. 4 PatG grundsätzlich in normal gelagerten Fällen - auch aus den Gründen der Gleichbehandlung und Rechtssicherheit - angewendet werden sollte, wenn eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten klar auf der Hand liegt. Eine Nichtanwendung sollte solchen Fällen vorbehalten sein, in denen über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gestritten werden kann oder aus sonstigen Gründen der Billigkeit ein Anlass besteht, trotz Fristversäumung noch Vorbringen zu berücksichtigen, z. B. wenn ein Missverständnis einer Partei hinsichtlich des In-

halts des Hinweises aufgetreten ist. Für einen solchen Fall haben sich vorliegend keine Anhaltspunkte ergeben.

3. Die nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 PatG kumulativ erforderlichen weiteren Voraussetzungen liegen ebenfalls vor. Die Beklagte hat die Verspätung nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Eine Begründung, warum sie die nunmehr geltenden hilfswweisen Anträge erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt hat, hat sie nicht abgegeben. Soweit sie sich auf ein Büroversehen berufen hatte, betrifft dies die mit Schriftsatz vom 18. April 2012 eingereichten (früheren) Hilfsanträge 2 und 3, die sie nicht mehr aufrechterhalten hat. Der pauschale Hinweis am Ende des Schriftsatz der Beklagten vom 30. März 2012, sie behalte sich vor, einen selbständigen erfinderischen Gehalt für alle abhängigen Patentansprüche geltend zu machen, kann zur Rechtfertigung des verspäteten Vorbringens schon ansatzweise nicht dienen. Die nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG erforderliche Belehrung über die Folgen einer Fristversäumung ergibt sich aus Ziffer 6 des qualifizierten Hinweises des Senats.

#### IV.

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 S. 1 und S. 2 ZPO.

Gutermuth

Martens

Gottstein

Kleinschmidt

Dr. Wollny

Pü