



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
10. Juli 2024

5 Ni 26/22 (EP)
verb. mit
5 Ni 32/22 (EP)
und
5 Ni 1/23 (EP)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 2 147 515

(DE 60 2008 057 235)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny, Schödel, Dr.-Ing. Ball und Dipl.-Ing. Jürgensen

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 147 515 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 jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 2 147 515 (Streitpatent – SP), das unter Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung US 11 / 736 544 vom 17. April 2007 am 28. Februar 2008 angemeldet worden ist. Die Erteilung ist am 3. Oktober 2018 veröffentlicht worden. Das in englischer Sprache gefasste Streitpatent trägt die Bezeichnung “TARGETED TELEVISION ADVERTISEMENTS BASED ON ONLINE BEHAVIOR”, ins Deutsche übersetzt “GEZIELTE FERNSEHWERBUNG AUF DER BASIS VON ONLINE-VERHALTEN”. Das Streitpatent ist in Kraft und umfasst in der erteilten Fassung insgesamt 16 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 16 nebengeordnet sind. Patentanspruch 1 stellt einen Verfahrensanspruch dar, Patentanspruch 16 betrifft einen Computerserver zur Umsetzung des unter Schutz gestellten Verfahrens. Die Unteransprüche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Verfahrensanspruch 1 rückbezogen.

Der erteilte unabhängige Patentanspruch 1 in der maßgeblichen englischen Verfahrenssprache lautet wie folgt:

1. A computer-implemented method comprising:

for each of a multitude of users, based on an electronic association between an online user interface device identifier, which indicates an online user interface device of that user,

and a received set-top box identifier, which indicates a set-top box of that user, using user profile information derived from online activity from an online user interface device of a first user of the multitude of users, which profile information does not include personally identifiable information, to automatically cause a first television advertisement to be directed to the set-top box indicated by the set-top box identifier associated with the online user interface device identifier of the first user's online user interface device, wherein the electronic association is based on a common IP address to which network traffic is routed for both the online user interface device and set-top box of the user.

Der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 16 lautet wie folgt:

16. A computer server configured to implement the method of any of claims 1 to 15

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerinnen begehren mit ihrer Klage die vollständige Nichtigkeitsklärung des Streitpatents. Sie machen die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Absatz 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) geltend. Die Klägerin zu 3) beruft sich darüber hinaus auch auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Absatz 1 Buchst. c) EPÜ).

Die Beklagte hat widersprochen und ferner zur hilfsweisen Verteidigung des Streitpatents zunächst die Hilfsanträge 1 und 2 vom 13. Dezember 2022

eingereicht, die sie in der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2024 durch die Hilfsanträge 1 bis 3 ersetzt hat.

Der Patentanspruch 1 gemäß neuem Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass am Ende des erteilten Patentanspruchs 1 folgendes Merkmal ergänzt wird:

wherein the set-top box identifier is user-controllable to set privacy settings.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass nach am Ende des erteilten Patentanspruchs 1 folgendes Merkmal ergänzt wird:

wherein, once the association is created, profile information collected about the online user interface device before and after the association was created can be used to target ads to the set-top box, regardless of the IP address used by the online user interface device to access the web at the time the profile information was collected.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 kombiniert die Hilfsanträge 1 und 2 dergestalt, dass deren jeweilige Ergänzungen hintereinander an den Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 angefügt werden.

Wegen der Fassung der rückbezogenen Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, dem Gegenstand des Streitpatents fehle es sowohl in der erteilten als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen an der notwendigen Neuheit, jedenfalls aber der an erfinderischen Tätigkeit. Sie rügen die

Hilfsanträge als verspätet. Außerdem seien deren Gegenstände nicht in den ursprünglichen Offenbarungsunterlagen enthalten. Diesen mangle es außerdem an der nötigen Klarheit und sie seien nicht ausführbar. Ferner wird geltend gemacht, dass das Streitpatent die Priorität formell nicht wirksam in Anspruch nehme.

Die Klägerinnen stützen ihren Vortrag auf die nachfolgenden Beweismittel und Druckschriften (bei mehrfacher Einreichung von Druckschriften gilt die Bezeichnung des führenden Verfahrens, i.Ü. wurde die Benennung angepasst und ggf. die Verfahrensnummer des jüngeren Verfahrens zugefügt):

| | |
|---------------|---|
| NK1=BP1=SP | EP 2 147 515 B8 bzw. B1 (Streitpatent = SP); |
| NK2=BP2=SP1 | WO 2008 / 130 736 A1 (PCT-Anmeldung zum SP); |
| NK3=BP3=SP2 | US 11/736,544 (Prioritätsdokument zum SP); |
| NK4 | Registerauszug des DPMA zum Aktenzeichen 60 2008 057 235.8, Stand 05.08.2022; |
| NK5 | Klage zum LG ... vom 21.03.2022; |
| NK6 | Merkmalsgliederung Anspruch 1; |
| D1=NK2-32=ZP3 | WO 2007 / 117 613 A2; |
| D2=NK3-32 | US 2005 / 0 108 091 A1; |
| D3=NK4-32=ZP2 | US 2007 / 0 061 838 A1; |
| D4 | US 2006 / 0 195 441 A1; |
| BP4 | Registerauszug des DPMA zum Aktenzeichen 60 2008 057 235.8, Stand 13.10.2022; |
| BP5 | Klage zum LG ... vom 15.02.2022; |
| BP6 | Merkmalsgliederung Anspruch 1; |
| NK1-32 | WO 2007 / 103 700 A2; |
| NK5-32 | US 6,980,977 B2; |
| NK6-32 | US 6,845,396 B1; |
| NK7-32 | KURI, J.: Gruppenreise ins Internet. Gemeinsamer Internet- Zugang durch das LAN. In: heise online, c't magazin für computer technik [abgerufen unter URL: https://www.heise.de/ |

| | | |
|---------|---|----|
| | ct/artikel/Gruppenreise-ins-Internet-286506.html | am |
| | 04.10.2022 in der Version vom 13.08.1998]; | |
| NK7a-32 | KURI, J.: Gruppenreise ins Internet. Gemeinsamer Internet-Zugang durch das LAN. In: c't magazin 1998, Heft 17, S. 118-122; | |
| NK8-32 | WIKIPEDIA: IP-Adresse. [abgerufen unter URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=IP-Adresse&oldid=30599243 in der Version vom 16.04.2007]; | |
| NK9-32 | KLEINBARD, D.: Critics aim at DoubleClick, Privacy in the Internet. In: CNNMoney (online-Magazin des Nachrichtenportals von CNN). [abgerufen unter URL: https://money.cnn.com/2000/03/06/technology/privacy_doubleclick/ am 04.10.2022 in der Version vom 06.03.2000]; | |
| NK10-32 | US 5,948,061 A | |
| NK11-32 | WIKIPEDIA: Local Area Network. [abgerufen unter URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Area_Network&oldid=30392747 in der Version vom 11.04.2007]; | |
| SP3 | Registerauszug des DPMA zum Aktenzeichen 60 2008 057 235.8, Stand 24.01.2023; | |
| SP4 | Klage zum LG ... vom 07.07.2022; | |
| ZP1 | WO 2007 / 038 761 A2 | |
| ZP1a | US 60 721,711 (Prioritätsdokument zu ZP1) | |
| ZP4 | US 2002 / 0 055 924 A1 | |
| ZP5 | US 2002 / 0 111 172 A1 | |
| ZP6 | WO 2003 / 049 445 A2 | |

Der Senat hat den Parteien mit Hinweis vom 30. März 2023 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind (§ 83 Abs. 1 PatG). In der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 hat der Senat einen weiteren Hinweis erteilt.

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent EP 2 147 515 B8 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2024, erhält.

Die Beklagte tritt dem klägerischen Vorbringen in der Sache entgegen und verteidigt das Streitpatent in der geltenden Fassung und nach Maßgabe der vorgenannten Hilfsanträge. Dabei hat sie angegeben, dass die Anspruchssätze nach Haupt- und Hilfsanträgen als in sich geschlossen gestellt sind.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klagen sind zulässig. Sie sind auch begründet, da dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 EPÜ.

Ob daneben auch der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) vorliegt, wie von der Klägerin zu 3) geltend gemacht, kann daher dahinstehen.

Die erst nach Ablauf der vorterminalichen eingeräumten Äußerungsfrist in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 sind gemäß § 83 Abs. 4 PatG als verspätet zurückzuweisen.

I.

1. Das Streitpatent (SP) befasst sich laut Absatz [0001] sinngemäß mit dem Online-Zugriff und zielgerichteter Werbungszusendung, insbesondere soll TV-Werbung zielgerichtet auf Basis des Internetverhaltens eines TV-Sehers platziert werden, ohne Informationen zu nutzen, die die Person des Internetnutzers identifizierbar machen (so genannte „non personally identifiable information“ bzw. „non-PII“).

Das Streitpatent benennt in diesem Kontext in der Beschreibungseinleitung umfänglich verschiedene Begrifflichkeiten („terms“), die zusammengefasst bauliche, softwaretechnische und strukturelle Einheiten eines Netzwerkes zeigen, wie sie u.a. in einem Heimnetzwerk/LAN - mit mehreren dort angeordneten Benutzerendgeräten, wie bspw. TV-Gerät, digitaler Videorecorder (DVR), Set-Top-Box (STB), Computer, PDA, Laptop, etc. - bei dessen Anbindung an das Internet, seiner Nutzung für den Abruf von Daten und der Zusendung von Werbung üblich sind (SP, Abs. [0002] – [0027]).

Es beschreibt ferner zwei potentielle Möglichkeiten der non-PII gestützten Werbezusendung in Form von Club-Karten und der reinen Nutzung von Online-Userdaten für den Fall, dass ein technisches Mittel bzw. eines der o.g. Benutzerendgeräte - wie das TV-Gerät - worüber die zielgerichtete Werbung ausgegeben wird, mit demjenigen Mittel übereinstimmt, auf dessen Datenbasis die Zielerstellung für die Werbemaßnahmen vorgenommen wird (SP, Abs. [0028]).

Dies werde aber umso problematischer, sofern von der Nutzung des einen technischen Mittels auf eine zielgerichtete Werbeversendung auf einem anderen technischen Mittel abgezielt werde (SP, Abs. [0029]).

Wesentliches Problem des so genannten „cross media ad-targeting systems“ sei, dass Nutzer unterschiedlicher Medien sowie unterschiedlicher technischer Mittel – die i. d. R. zudem noch unterschiedlichen Anbietern zuzuordnen sind - auf diesen jeweils unterschiedlich viel von sich preisgeben bzw. verschiedene mit einer konkreten Person in Verbindung zu bringende Information hinterlassen würden, so dass sich Schwierigkeiten in einer genauen Datenkorrelation bzw. Abgrenzung ergäben (SP, Abs. [0030], [0031]).

Im Rahmen zweier Patentdokumente (US 2002 / 0 083 043 A1 und WO 01 / 84 440 A1) werden knapp Ausgestaltungen zum Hintergrund dieser Thematik benannt, ohne weiter in die Details zu gehen (SP, Abs. [0032], [0033]).

2. In der Streitpatentschrift wird in Absatz [0034] als Aufgabe genannt, Systeme und Verfahren zur Verfügung zu stellen, die auf Basis von Nutzer-Online-Verhalten zielgerichtete TV-Werbung an einen Nutzer senden, ohne jedoch dessen persönliche Identität in Datenform zu nutzen, und damit den Nutzer als TV-Seher mit seiner Onlineaktivität zu verknüpfen.

Das technische Problem, mit welchem sich das Streitpatent objektiv befasst, stimmt aus Sicht des Senates mit der oben formulierten Aufgabe der Streitpatentschrift überein.

3. Als maßgeblichen Fachmann zur Lösung des technischen Problems sieht der Senat einen Informatiker oder Nachrichtentechniker mit Universitätsabschluss an, der über mehrjährige Berufserfahrung in der Konzeption und praktischen Umsetzung der Erhebung und Verarbeitung von Daten in Netzwerken für den Bereich der personalisierten Werbung verfügt.

4. Zur Lösung der Aufgabe sehen die unabhängigen Patentansprüche 1 und 16 in der erteilten Fassung ein Verfahren und einen Computerserver vor. Da der Computerserver gemäß nebengeordnetem Patentanspruch 16 zur Durchführung u. a. des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 ohne eigenständige weitere

Merkmale unter Schutz steht, beschränken sich die folgenden Ausführungen auf den Patentanspruch 1.

Der Patentanspruch 1 wird vom Senat gemäß dem Wortlaut der erteilten Fassung wie folgt gegliedert (ohne Bezugszeichen):

Patentanspruch 1:

| Merkmal M | | Deutsche Übersetzung gemäß SP |
|------------------|---|---|
| 1.1 | A computer-implemented method comprising: | Computerimplementiertes Verfahren, umfassend: |
| 1.2 | for each of a multitude of users, based on an electronic association between | für jeden von einer Vielzahl von Benutzern, auf Basis einer elektronischen Assoziation zwischen |
| 1.2.1 | an online user interface device identifier, which indicates an online user interface device of that user, and | einer Online- Benutzerschnittstellenvorrichtungskennung, die eine Online-Benutzerschnittstellenvorrichtung dieses Benutzers anzeigt, und |
| 1.2.2 | a received set-top box identifier, which indicates a set-top box of that user, | einer empfangenen Set-Top-Box-Kennung, die eine Set-Top-Box dieses Benutzers anzeigt, |
| 1.3 | using user profile information derived from online activity from an online user interface device of a first user of the multitude of users, | Verwenden von Benutzerprofilinformationen, die von Online-Aktivität von einer Online-Benutzerschnittstellenvorrichtung eines ersten Benutzers der Vielzahl von Benutzern aus abgeleitet werden, |

| | | |
|-------|--|--|
| 1.3.1 | which profile information does not include personally identifiable information, | wobei diese Profilinformatio- nen keine persönlich identifizierbaren Informationen beinhalten, |
| 1.3.2 | to automatically cause a first television advertisement to be directed to the set-top box indicated by the set-top box identifier associated with the online user inter-face device identifier of the first user's online user interface device, | zum automatischen Veranlassen, dass eine erste Fernsehwerbung zu der Set-Top-Box gelenkt wird, die durch die Set-Top-Box-Kennung angezeigt wird, die mit der Online-Benutzerschnittstellen- vorrichtungskennung der Online- Benutzerschnittstellenvorrichtung des ersten Benutzers assoziiert ist, |
| 1.4 | wherein the electronic association is based on a common IP address to which network traffic is routed for both the online user interface device and set-top box of the user. | wobei die elektronische Assoziation auf einer gemeinsamen IP-Adresse, zu der Netzwerkverkehr gelenkt wird, für die Online-Benutzerschnittstellen- vorrichtung und für die Set-Top-Box des Benutzers basiert. |

5. Dem unabhängigen Patentanspruch 1 der erteilten Fassung legt der Fachmann folgendes Verständnis zugrunde:

Der Patentanspruch 1 ist auf ein „Computerimplementiertes Verfahren“ („computer-implemented method“) gerichtet, das aus mehreren als Verfahrensschritte anzusehenden weiteren Merkmalen aufgebaut ist, ohne im Einzelnen auf eine konkrete Chronologie abzustellen (Merkmal **1.1**).

Gemäß der Merkmalsgruppe **1.2** entfaltet das Verfahren seine Wirkung allgemein für jeden einer Vielzahl von Nutzern („multitude of users“) auf der Basis („based on“) einer sog. elektronischen Assoziation („electronic association“) zwischen zwei verschiedenen, räumlich-körperlich existenten Vorrichtungen, nämlich einer so

genannten Online-Benutzerschnittstellenvorrichtung („online user interface device“) – wie einem Computer (vgl. SP, Fig. 1, „computer 34“) - und einer „set-top box“ (vgl. SP, Fig. 1, „STB 36“) eines bestimmten Nutzers; beide dieser Vorrichtungen weisen für sie charakteristische Kennungen auf („online user interface device identifier“, „set-top box identifier“), die für sich jeweils nur in den Patentansprüchen wörtlich so bezeichnet werden und sonst nicht weiter in der Beschreibung definiert sind.

Im Einzelnen ist mit dieser Merkmalsgruppe im Verbund mit weiteren Merkmalen vor dem Hintergrund des Streitpatentes folgendes weitergehende Verständnis verbunden: Unter „user“/Nutzer sind eine oder mehrere Personen zu verstehen, die Dienste über eine gemeinsame IP-Adresse empfangen, ohne dass es dafür zwingend eines festen Ortes bedarf (SP, Abs. [0040], [0044], [0049]). Was die Begrifflichkeit „electronic association“ anbelangt, wird diese lediglich wiederholt im Zusammenhang mit einer In-Beziehung-Setzung zweier Vorrichtungs-/Geräte-/Software(protocol)komponenten genannt, jedoch ohne eine genaue Definition zu liefern oder ihren Bedeutungsumfang explizit festzulegen (z.B. SP, Abs. [0035], [0041] - [0045], [0049], [0051] - [0053], [0061] - [0067], [0072], [0078], Patentansprüche 1, 5 - 8, 10, 11, 15). Daher geht der Fachmann davon aus, dass es sich wortsinngemäß ganz allgemein um eine Art der unmittelbaren (digitalen, kommunikationstechnischen) Verbindung zweier o. g. Komponenten zur Umsetzung der Verfahrensschritte handelt. Zu den Fragen „wann“, „wo“ und „durch wen“ die beanspruchte elektronische Assoziierung explizit erfolgt, und ob ggf. auch weitere elektronische Assoziierungen – mit weiteren Entitäten - möglich sind, verhält sich der Patentanspruch nicht. Folglich sind für den Fachmann mit der Formulierung dieser Merkmalsgruppe prinzipiell beliebige Ausgestaltungen denkbar und hiervon mit umfasst (Merkmale **1.2**, **1.2.1** und **1.2.2**).

Beispielhaft beschreibt das Streitpatent im Kontext der Figur 3 i. V. m. Absatz [0044] explizit den vereinfachten Fall typischer Heimnetzwerke mit einem einzigen Router für eine STB und einen Computer, wobei der Router eine NAT-Funktionalität („network address transformation“) umfasst, so dass die unterschiedlichen privaten (üblicherweise dynamischen) IP-Adressen im Heimnetzwerk auf eine gemeinsame

öffentliche (üblicherweise vom Internet Service Provider (ISP) ebenfalls dynamisch zugewiesene) IP-Adresse abgebildet werden.

Dabei versteht das Streitpatent unter der Verwendung dieser gemeinsamen öffentlichen IP-Adresse bereits eine anspruchsgemäße Assoziation (ebenda: „... Alternatively, in the event that STB 36 accesses the web-based server via a connection 35 to the same modem 32 that provides the user's online access (as in Fig. 3), STB 36 will have reported to CAS 40 the same IP address that was reported for the user's online access modem 32. In all of those cases, the CAS 40 can now associate the IP address for the user's online access (modem 32) with an IP address for the user's STB 36, and the association is not PII.“, Unterstreichungen hinzugefügt).

Somit ist - im technischen Kontext des Streitpatents gelesen – dem Verfahren zugrunde zu legen, dass das „online user interface device“ und die „set-top box“ nach außen einzeln unsichtbar über eine gemeinsame IP-Adresse miteinander verknüpft sind, über die der Netzwerkverkehr, in den die beiden Geräte eingebunden sind, geleitet wird (Merkmal 1.4).

Zusammengefasst ist damit die beanspruchte Lehre des Patentanspruchs 1 z. B. an die Nutzung der Netzwerkarchitektur eines „local area network“ (LAN) / Heimnetzwerks angepasst, wobei sich beide o. g. Geräte in demselben lokalen Netzwerk (LAN) mit derselben („common“) IP-Adresse des Routers (auch bei einer schon zum Prioritätstag üblichen dynamischen Zuweisung von IP-Adressen an denselben mit dann entsprechender Aktualisierung) befinden und sich innerhalb des LAN durch ihre Kennungen (s. o.) unterscheiden/identifizieren lassen (SP, Abs. [0045], [0049]).

Eine seitens der Beklagten explizit als „spezielles Dreiecksverhältnis“ titulierte Verknüpfung zwischen STB und Computer sowie einer gemeinsamen IP-Adresse hat so keinen Eingang in den Anspruchswortlaut gefunden, jedenfalls nicht in einer Form, die diese so genannte Spezialität technisch näher bestimmen würde. Aus diesem Grund ergibt sich auch kein Anlaß für eine andere ggf. engere Auslegung der Merkmalsgruppe 1.2 und des Merkmals 1.4, als sie durch den Senat erfolgt.

Das beanspruchte Verfahren nutzt des Weiteren so genannte „user profile information“ eines bestimmten Nutzers aus einer Vielzahl von Nutzern, die aus der Online-Aktivität einer Benutzerschnittstelle abgeleitet wird (Merkmal **1.3**). Dabei enthält diese Profilinformatio n - ohne dass dies explizit im Streitpatent thematisiert wird, aus datenschutzrechtlichen Gründen - keine Daten, um Werbung an die STB eben dieses Nutzers zu versenden, die auf die jeweilige Person konkrete, diese identifizierende Rückschlüsse zulässt (SP, Abs. [0024], „personally identifiable information (PII)“ bzw. Abs. [0025], „non-PII“, „online sites visited, online searches conducted“; Merkmal **1.3.1**),

Es ist damit an bestimmten Stellen außerhalb z. B. eines Heimnetzwerks jedoch nicht ausgeschlossen, dass weitere Benutzerprofilinformation vorhanden ist, die ggf. der PII zuzurechnen ist (z. B. ein Benutzer-Account für den Zugriff beim ISP über das Netzwerk, Online-Banking unter Verwendung von Kontodaten, Internet-Shopping mit Kreditkartendaten und Lieferadresse). Diese PII wird anspruchsgemäß hier jedoch nicht zur Auswahl oder Zuweisung nutzerspezifisch angepasster Werbesendungen verwendet. Ob die non-PII selbst als technisch zu bewerten ist, mag dahinstehen, jedenfalls weist die Beklagte zurecht darauf hin, dass diese einen technischen Beitrag zum Verfahren leistet, nachdem mit ihr nur eine begrenzte Auswahl an Daten zur Nutzung zugelassen ist, was unmittelbaren Einfluss auf die zu versendenden Werbenachrichten nehmen kann. Daher sieht der Senat diese Angabe auch im Kontext des Anspruchs als berücksichtigungsfähig an.

Die Versendung erfolgt für eine erste Werbenachricht an die o. g. STB automatisch („to cause a first television advertisement to be directed“), indem der „online user interface device identifier“ des genannten Nutzers und der „set-top box identifier“ seiner STB miteinander „assoziiert“ werden, d. h. im obigen Sinne der Begrifflichkeit als Basis für ein gemeinsames Konstrukt (z.B. der von extern betrachtet gemeinsamen öffentlichen IP-Adresse, intern über (LAN-)Kennungen (s.o.) unterscheidbar) zur Versendung an den genannten Nutzer gleichgesetzt werden (Merkmal **1.3.2**).

Zum erteilten Patent (Hauptantrag)

In der erteilten Fassung ist das Streitpatent nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 EPÜ für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem im Verfahren genannten Stand der Technik nicht neu ist.

1. Das Streitpatent nimmt die Priorität der Anmeldung US 11/736,544 wirksam in Anspruch. Nachdem das Patent ordnungsgemäß erteilt worden ist, kann die dadurch erlangte Rechtsstellung nur dann genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Inhaber sie zu Unrecht erlangt hat. Somit liegt es grundsätzlich am Nichtigkeitskläger, Umstände aufzuzeigen, aus denen sich die Unwirksamkeit der maßgeblichen Vorgänge ergibt (vgl. BGH, GRUR 2024, 374 – Sorafenib-Tosylat; BGH, GRUR 2024, 603 – Happy Bit). Die Prioritätsanmeldung wurde von dem genannten Erfinder Herrn X ... am 17. April 2007 angemeldet und zeitgleich an die Y ... Inc., Rechtsvorgängerin der Beklagten, übertragen. Der entsprechende Vertrag ist beim US-amerikanischen Patentamt hinterlegt und ist für jeden einsehbar (<https://patentcenter.uspto.gov/applications/11736544/ifw/docs>). Danach war die Rechtsvorgängerin berechtigt, die dem Streitpatent zugrundeliegende PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der genannten Priorität vorzunehmen. Soweit die Klägerin zu 2) die wirksame Inanspruchnahme der Priorität bestreitet, vermochte sie diesen Rechtsübergang nicht zu widerlegen und ist ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachgekommen.

2. Die in das Verfahren eingeführten, jeweils vor dem Prioritätstag des Streitpatents angemeldeten und jeweils nachveröffentlichten Druckschriften **NK1-32** und **D1(=NK2-32=ZP3)** nehmen jede für sich den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorweg. Dies gilt auch, soweit die Beklagte meint, einzelne Merkmale seien in diesen Entgegenhaltungen nicht eindeutig und unmittelbar offenbart.

2.1 In der PCT-Offenlegungsschrift WO 2007 / 103 700 A2 (**NK1-32**) wird die Verbreitung digitaler Inhalte ausgehend von mindestens einer hierfür vorgesehenen Quelle (z. B. für Fernsehen (TV), Filme, vgl. NK1-32, Abs. [002]), und u. a. für die Versendung nutzerspezifischer Werbung beschrieben (NK1-32, Abs. [016]: „The customized content may be advertising content.“ und Fig. 5B („Custom Advertisements 46“) i. V. m. Abs. [095]). Um dies zu bewerkstelligen, wird ein Profilinformationspaket („profile information package“) über die Präferenzen eines Abonnenten/Nutzers („subscriber preferences“) erhoben und verwendet, individuelle, nutzerspezifische Inhalte (u. a. die eben genannten Werbeeinhalte), für diesen zu erstellen und auch beim Nutzer auf einem seiner Endgeräte anzuzeigen (NK1-32, Abs. [015] und [016]). Das Profilinformationspaket kann hierbei so gestaltet sein, dass dieses die Identität des Nutzers nicht mit enthält, und damit für die Quelle bzw. den Anbieter der zu versendenden digitalen Inhalte so auch nicht offenkundig wird (NK1-32, Abs. [086]).

Die Druckschrift beschreibt im Umfeld einer digitalen Netzwerkumgebung wie z. B. dem Internet, ein computerimplementiertes Verfahren, das die zwangsläufig zwischen Netzwerkteilnehmern notwendigen und üblichen Protokolle/Software nutzt, welche zur Kommunikation zwischen am Netzwerk beteiligten Entitäten dienen (NK1-32, z. B. Abs. [067] und [068]; Merkmal 1.1).

Dieses Verfahren betrifft u. a. auch die Verteilung von nutzerspezifischer Werbung auf der Basis eines Nutzerprofils, welches von Nutzeraktivitäten in einem Netzwerk, z. B. dem Surfverhalten im Internet mit einem PC ausgehend von einem LAN (NK1-32, z.B. Fig. 4, „PC 42“, „TV 35“, Set-Top Box 32“, „Subscriber Home Gateway 30“), hier aber auch aus anderen detektierbaren Aktivitäten, wie mit dem Merkmal 1.3 beansprucht, abgeleitet wird (vgl. NK1-32, Abs. [015], insb.: „... A profile information package on subscriber preferences is transmitted from the subscriber to the content source over the network distribution path, and the profile information package is stored at the content source.“; Abs. [016], insb.: „... profile information packages of

respective subscribers are used to create customized content targeted to respective subscribers.... The customized content may be advertising content.“; Abs. [0281] - [0285], insb.: „... In creating a subscriber profile for targeted advertising purposes, data may be "mined" from other sources.... With a "Community" network ... activities and purchases of ... buddies may be considered in order to predict the preferences and desires of the target subscriber. ..., activities may be detected across various platforms (mobile devices, PCs, television, and others) in order to "mine" data for the target consumer or subscriber. ... it is possible to look at key words in order to determine the preferences and desires of the target consumer. ... By ... analyzing the traffic within the "Community" ... meaningful information may be gathered and utilized.“ (Unterstreichungen hinzugefügt); Merkmal **1.3**).

Um die eben erwähnte und weitere Aktivitäten eines PC-Nutzers gemäß der Lehre dieser Druckschrift auszuwerten und im Folgenden entsprechend nutzen zu können, sind in dessen Heimnetzwerk (LAN) neben dem Computer („PC, 42“) weitere netzwerkfähige Komponenten vorhanden. In Figur 4 dieser Druckschrift werden eine Reihe solcher Endgeräte („client devices“) gezeigt, die über ein gemeinsames Gateway („Subscriber Home Gateway, 30“) geeignet nach außen verbunden sind (NK1-32, Fig. 4, „Set-top Box, 32“ (STB), „TV bis TV#3, 35“, „Mobile, 34“, etc. i. V. m. Abs. [066], insb.: „... a client device may be any type of device capable of receiving and displaying content files received over a network, such as a set top box (STB), personal computer, ..., or the like.“). Dabei findet auch ein Verlinken der Endgeräte untereinander durch das eben genannte Gateway statt (NK1-32, Abs. [0200], insb.: „..., the home gateway ... may also be used in the system of Figure 13 to link the various delivery platforms or client devices within a home or office and offer this "behavior" data to the proxy system 24. ...“; Unterstreichung hinzugefügt).

Folglich ist mit der Lehre dieser Druckschrift auch eine elektronische Assoziation zwischen einer Online-Benutzerschnittstellenvorrichtungskennung - die eine Online-Benutzerschnittstellenvorrichtung dieses Nutzers anzeigt - und einer Set-

Top-Box-Kennung - die eine Set-Top-Box dieses Nutzers anzeigt – i. S. d. Streitpatents verwirklicht (Merkmale **1.2**, **1.2.1**, **1.2.2**).

Die genannten Endgeräte werden gemäß der Lehre dieser Druckschrift vom Nutzer registriert, z. B. unter Angabe von MAC-Adressen oder einer Account-Nummer (NK1-32, Abs. [0646], insb.: „The movie studio 20 may also provide the ability for consumers to register their electronics devices and associate these electronic devices with both the consumer's terminal device, and the consumer's account number. ... a consumer can create a unique ID for each electronics device ...“ i. V. m. Abs. [0648] „STB-MAC Address“; Unterstreichung hinzugefügt).

Die Druckschrift thematisiert zwar nicht explizit die NAT-Funktionalität des dortigen Gateways („Subscriber Home Gateway, 30“) und auch nicht die Verwendung einer gemeinsamen (öffentlichen) IP-Adresse für die dortigen STB und den PC durch das Gateway, so dass sie außerhalb des LAN maskiert erscheinen. Jedoch liest der Fachmann diese bereits zum hier maßgeblichen Zeitpunkt lange Zeit übliche Funktionalität im gegebenen technischen Kontext eines LAN und seiner Anbindung an das Internet in natürlicher Weise als funktionsnotwendig mit.

Dafür dass es sich hierbei tatsächlich um Basisfachwissen des Fachmanns zum Zeitpunkt der Anmeldung handelt, welches die Beklagte anzweifelt, wird exemplarisch und zur historischen Einordnung auf die Druckschriften **NK7a-32**, Seite 121, Kasten „Gut versteckt“ i. V. m. der Figur ebenda, rechts oben, und **NK8-32**, Seite 1, Absatz 1 i. V. m. Seite 8, Absatz 1 bis 3 verwiesen. Ein wesentlicher Teil des Merkmals **1.4** ist damit neuheitsschädlich vorweggenommen.

Darauf kommt es aber letztlich gar nicht entscheidend an, denn die Druckschrift NK1-32 lehrt selbst auch eine Anonymisierung des Nutzers in Richtung der dortigen Inhalts- bzw. Datenquellen („Studios“) und seines Nutzerprofils durch die dortige universelle „Subscriber ID“ unter Einbindung eines außerhalb des Heimnetzwerks verorteten „Proxy 24“ (NK1-32, Abs. [018], insb.: „... the profile information package

contains a subscriber identification code (ID) which does not identify any private information of the subscriber, and a proxy is provided between the subscriber and the content source to assign subscriber IDs and associate the IDs with the corresponding profile information on subscriber preferences. ... the proxy associates the subscriber ID with the subscriber network location so that the distribution partner can transmit the content file to the correct subscriber.“; Abs. [072], insb.: „... The studios do not receive any information that might be considered private or confidential ...“; Abs. [075], insb.: „... the proxy system has a data base 26 which collects profile information for consumers or subscribers receiving content over the network and provides the information to a studio as a profile information package in conjunction with a subscriber identifier (ID) for the subscriber which does not contain any private or confidential information. ...“; Unterstreichungen hinzugefügt).

Folglich kommunizieren die Endgeräte STB und PC daher immer über das Gateway zunächst direkt mit dem Proxy, wobei ein Gateway mit üblicher NAT-Funktionalität die unterschiedlichen privaten Source-Adressen bereits in die gemeinsame öffentliche IP-Adresse abbildet, und ein Gateway ohne NAT-Funktionalität zwei unterschiedliche IP-Adressen verwendet, welche der Proxy jedoch über die o. g. Geräte-Registrierung als demselben Heimnetzwerk zugehörig identifiziert.

Der Proxy „versteckt“ damit die Endgeräte gegenüber dem/einem außerhalb des LAN positionierten „Studio“ bzw. anderen externen Inhaltsquellen oder Servern im Netzwerk, indem er die Anforderungen der Endgeräte unter seiner eigenen, d. h. jetzt gemeinsamen, (Proxy-)IP-Adresse weiterleitet und dabei die (anonyme) „Subscriber-ID“ nur hinzufügt (vgl. NK1-32, Abs. [072], insb.: „The proxy system or mechanism 24 (also referred to as an "exchange") acts as a cyber middle-man. The studios do not receive any information that might be considered private or confidential“; Abs. [076] - [080], Abs. [082], insb.: „specifics about subscriber remain hidden“, Abs. [086], insb.: „... the proxy system provides a communication path in which information can flow in two directions between the movie studio and

subscriber without revealing subscriber private information to the studio.“; Unterstreichungen jeweils hinzugefügt).

Damit wird nicht nur einmal eine Assoziierung von STB und PC i. S. d. Streitpatents über eine gemeinsame IP-Adresse über den Proxy durchgeführt, sondern praktisch betrachtet zweimal, nämlich zum einen vom Gateway („Subscriber Home Gateway 30“) und zum anderen vom „Proxy 24“. Diese doppelte Assoziierung bzw. „Verlinkung“ der Entitäten offenbart diese Druckschrift auch an mehreren Beschreibungsstellen explizit (NK1-32, Abs. [018], insb.:„... the proxy associates the subscriber ID with the subscriber network location so that the distribution partner can transmit the content file to the correct subscriber.“; Abs. [075], insb.: „Each consumer or subscriber may have a home gateway 30 (see Figure 4) which is linked to various client devices ...“; Abs. [0200], insb.:„In addition to the proxy linking the various delivery platforms or distribution providers for a given subscriber (using a key such as a Subscriber ID or otherwise to preserve the confidentiality of any personal information), the home gateway (or media server) 30 of Figure 4 may also be used in the system of Figure 13 to link the various delivery platforms or client devices within a home or office and offer this "behavior" datato the proxy system 24.“; Unterstreichungen jeweils hinzugefügt).

Aus dem Vorhandensein eines Accounts eines Nutzers mit PII in dieser Druckschrift, lässt sich damit gerade nicht per se auf das Vorhandensein von PII in einer Nutzerprofil-Information zur Verwendung bei der Erstellung und Versendung nutzerspezifischer Werbung schließen, wie dies die Beklagte behauptet und im erteilten Patentanspruch 1 ausgeschlossen wird.

Auf Basis dieses Verständnisses der Lehre der Druckschrift NK1-32 zusammen mit weiteren Absätzen aus der Beschreibung (NK1-32, Abs. [015], insb.: „A profile information package on subscriber preferences is transmitted from the subscriber to the content source over the network distribution path, ...“; Abs. [016], insb.: „... profile information packages of respective subscribers are used to create

customized content ...“; Abs. [086], insb.: „... The illustrated proxy method allows subscriber or consumer-level information to flow up to the movie studio for the purposes of identifying "relevant" advertisements for insertion, without the threat of violating the consumer's privacy and / or confidentiality. ...“; Abs. [095], insb.: „The custom advertisements 46 can be inserted at virtually any stage of the distribution process at the request of the studio 20, i.e. at the studio, at the proxy, or at the distribution partner level, as illustrated in Figure 5B. It is important to note that the custom advertisement can be inserted at the client device.“; Abs. [0129], insb.: „... Router 69 provides a two-way communication channel so that subscriber profile information may be received from the distribution provider and stored in the consumer profile data base 26, and provided to the movie studio 20 in association with the corresponding subscriber ID which contains no personal information, via proxy management module 66.“) sowie den Figuren 3, 4, 8 und 12 gehen daher auch die übrigen Merkmale (Merkmale **1.3.1**, **1.3.2**) sowie der verbliebene Teil des Merkmals **1.4**) des erteilten Patentanspruchs 1 aus dieser Druckschrift hervor.

Damit sind sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aus der Druckschrift **NK1-32** bekannt, und sein Gegenstand ist gegenüber ihrer Lehre nicht neu.

2.2 In der PCT-Offenlegungsschrift WO 2007 / 117 613 A2 (**D1=NK2-32=ZP3**) wird ein Verfahren zur Kontrolle, Aggregation und dem Management von Fernsehprogrammen und Internetinhalten zusammen mit auf einen Nutzer zugeschnittener Auswahl von Medien und deren Inhalten beschrieben. Um diesen Zuschnitt bewerkstelligen zu können, werden auch hier Nutzerdaten erhoben, wie sie z. B. das Verhalten des Nutzers beim Aufruf von Multimedialinhalten in einem Netzwerk und/oder dem Internet darstellen (D1, Abs. [041]).

Diese Druckschrift beschreibt zunächst allgemein ein computerimplementiertes Verfahren im Rahmen einer Netzwerkumgebung, welches Heimnetzwerke (z. B.

„Home 50“ mit „Gateway 60“, „LAN 62“) mit dem Internet („Internet 18“) und über dieses oder direkt mit Servern unterschiedlichster Ausrichtung (z. B. „Video Service Provider (VSP) 20“, „System Data Center 02“) verbindet (D1, Fig. 1 bis 3 i. V. m. Abs. [013], [015], [023], [041] - [043]; Merkmal **1.1**).

In dieser Netzwerkumgebung ist eine Vielzahl von Nutzern eingebunden (D1, z. B. Fig. 1 und 2, insb. über die Anbindung unterschiedlicher Haushalte, vgl. dort „Home, 40, 42, 50“ mit Einzelnutzern i. V. m. Abs. [050]). Für jeden einzelnen dieser Nutzer erfolgt eine elektronische Assoziation zwischen einer Online-Benutzerschnittstellenvorrichtungskennung, die i. S. d. Streitpatents eine Online-Benutzerschnittstellenvorrichtung dieses Benutzers identifiziert und hier als „PC 58“ verwirklicht sein kann, und einer Set-Top-Box-Kennung, die eine Set-Top-Box („Set-top Box 52“) dieses Benutzers anzeigt. Die Assoziierung dieser beiden erfolgt, wie auch die technische Grundidee des Streitpatents dies u. a. lehrt, in einem Heimnetzwerk über eine gemeinsame (öffentliche) IP-Adresse des Gateways/Routers (D1, Fig. 1 bis 3 i. V. m. Abs. [043], [052] - [055], insb. Abs. [053]: „... the system server will have discovered and stored the client IP address, which is most likely the public address of the home gateway (60) due to almost-universal use of network address translation (NAT) in home environments. ... if a browser client connects to the system servers from the same public IP address as an STB client, the system will know that the STB client and the web client are co-located behind one or more NAT devices (60), most likely on the same LAN“ und Abs. [055]: “Next, the STB client would upload its VSP-provided, as well as home LAN, MAC and IP addresses“ (Unterstreichungen hinzugefügt) sowie Abs. [075]; Merkmale **1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4**).

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Druckschrift D1 darüber hinaus offenbart, dass bei Verwendung eines „modified Gateways (MG)“ dieses auch beim Booten/Hochfahren bzw. zumindest einmal täglich bei Konfigurationsänderungen die jeweils aktuelle öffentliche IP-Adresse des Heimnetzwerks an den Server meldet (D1, Abs. [0153], insb.: „(The IPPE is also informed asynchronously of the presence of the MG as identified by its MAC address (which functions as a UUID) as well as

its current IP address.) ... It makes this check each time it boots, and also once per day in case of configuration changes.“; Unterstreichung hinzugefügt).

Auf dieser strukturellen Grundlage der Netzwerkumgebung und dem Sammeln von Nutzerdaten basiert auch dort das Platzieren von benutzerspezifischer Werbung i. S. d. Streitpatents. Die gesammelten Nutzerdaten können z. B. das Nutzerverhalten resp. die Online-Aktivität des Nutzers während des Surfens an einem PC im Internet beinhalten (vgl. D1, z.B. Abs. [073], insb.: „... if the user is searching for information about "Ford Explorers" on the Internet, that behavior is captured and stored. Later, this collected information can be used by the video side of the system for highly targeted advertising. The system's content editing/substitution ... can also be use to dynamically substitute more desirable or more directed advertising.“ (Unterstreichung hinzugefügt); Merkmal **1.3**).

Darüber hinaus nutzt die Lehre dieser Druckschrift für die Erstellung gezielter Werbungszuleitung z. B. die Daten eines Nutzerkontos zur Registrierung eines Nutzers vor dem Durchführen der Erstinstallation, wobei das Nutzerkonto sowohl PII als auch non-PII umfassen kann, je nachdem wie diese der Nutzer selbst konfiguriert (vgl. D1, z.B. Abs. [0173], insb. „the account owner can track, configure, and reconfigure all computers associated with the account, regardless of their current location“). Im Rahmen der Online-Aktivität eines Nutzers wird laut Lehre dieser Druckschrift automatisch aber nur non-PII erfasst und für Werbezwecke verwendet (vgl. erneut D1, Abs. [073], insb.: „if the user is searching for information about "Ford Explorers" on the Internet, that behavior is captured and stored.“; Unterstreichung hinzugefügt).

Das bedeutet zwar, wie die Beklagte zurecht anmerkt, auch eine „intimate knowledge of the user's interest and activities“, aber kein unmittelbares Erfassen von PII i. S. d. Streitpatentes. Im Streitpatent werden in Absatz [0024] hierunter ausdrücklich eine Person eindeutig identifizierende Angaben wie Name, Geburtstag, Sozial-ID, Hausnummer, Kontodaten, Telefonnummer, etc. verstanden,

die gemäß der Lehre der D1 aber gerade keine Grundlage für eine Werbungszusendung darstellen. Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden persönliche Daten dieser Art beim Suchen und Surfen im Internet vom Nutzer im Gegensatz zum Online-Banking oder Online-Shopping i. d. R. ohne besondere Zustimmung des Nutzers aus Datenschutzgründen auch nicht weitergegeben. Dies beschreibt die Druckschrift D1 auch ausdrücklich an hierfür als kritisch hervorgehobenen Stellen (D1, Abs. [011], insb.: „with the user's permission and with the necessary security and privacy controls in place“; Abs. [044], insb.: „or the refused subscriber's (non-personalized) data could be used as evidence to the VSP to subscribe to the invention's concepts and systems“; Abs. [055], insb.: „and assuming the user has given permission for maximal network discovery when setting up his/her account“; Unterstreichungen jeweils hinzugefügt).

Es wird daher in der D1 auch dementsprechend explizit unterschieden zwischen einer „user information 10“ und einer „usage information 12“, wobei erstere vom Nutzer gelieferte persönliche Daten bezeichnet und letztere Aufzeichnungen des dortigen Systems („System Data Center(s) 02“ in Figur 1) zu dessen Multimedia- und Internetverhalten repräsentiert (D1, Abs. [041] i. V. m. Fig. 1), die die obige Lesart der Druckschrift zusätzlich stützen (Merkmale **1.3.1** und **1.3.2**).

Damit sind sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 ebenfalls aus der Druckschrift **D1** bekannt. Sein Gegenstand ist gegenüber ihrer Lehre nicht neu.

2.3 Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Druckschriften NK1-32 und D1 vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. BGH, BGHZ 128, 270 - Elektrische Steckverbindung) nicht als neuheitsschädlich gelten können. Es bedürfe in diesem Falle einer besonderen Strenge bei der Neuheitsprüfung und der Fachmann könne wörtlich dort nicht entnehmbare Merkmale nicht ohne weiteres ergänzen. Dabei hat die Beklagte insbesondere auf die dort jeweils nicht explizit erwähnte gemeinsame IP-Adresse für STB und

Computer abgestellt, die sich im Merkmal 1.4 – im Wirkzusammenhang mit der Merkmalsgruppe 1.2 - wiederfindet.

Nach gefestigter Rechtsprechung erfordert die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zu Grunde gelegt wird (vgl. BGH, BGHZ 179,168 – Olanzapin m.w.N.). Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern „mitgelesen“ wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH, BGHZ 128, 270 – Elektrische Steckverbindung).

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind bei der Beurteilung des Sachgehalts der konkreten Druckschriften diese Voraussetzungen erfüllt: Dem fachkundigen Leser beider Druckschriften drängt sich im dort jeweils gegebenen technischen Kontext einer internetbasierten Netzwerkarchitektur mit einem Heimnetzwerk - an das jeweils (auch) nutzerspezifische Werbung versandt werden kann - eine gemeinsame IP-Adresse für eine STB und einen Computer im LAN nach außen zwangsläufig und ohnehin sofort als einfachstes und zum jeweiligen Anmeldezeitpunkt übliche Vorgehen auf, insoweit sie für ihn nicht bereits – wie oben ausführlich abgehandelt - durch die in Rede stehenden beiden Druckschriften hinreichend offenbart waren (vgl. erneut NK1-32, Abs. [018], [075] und [0200] ; D1/NK2-32/ZP3, Abs. [053], [055]). Es bedurfte somit für den Fachmann nicht erst zusätzlicher Überlegungen, um von dort auf diese

Verknüpfung zu schließen und damit auch die mit der Lehre des Streitpatents vorgeschlagene und mit dem Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 erteilte Lösung für die Netzwerkanbindung eines LAN samt dort eingebundener Entitäten zu finden. Die technische Umsetzung haben sich somit dem Fachmann in diesem Sachgebiet vielmehr ohne weiteres als technisch selbstverständlich aufgedrängt.

3. Der von der Klägerin zu 3) gegen das Patent in der erteilten Fassung vorgebrachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung kann aufgrund der mangelnden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag dahinstehen.

4. Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 16 erweist sich aus den denselben Gründen als nicht rechtsbeständig. Da die Beklagte das Streitpatent im Übrigen als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt und sich sein unabhängiger Patentanspruch 1 nicht als rechtsbeständig erweist, hat es in seiner erteilten Fassung insgesamt keinen Bestand. Nach Erörterung dieses Punktes zur Ermittlung des tatsächlich Gewollten in der mündlichen Verhandlung (vgl. hierzu BGH, GRUR 2017, 57 – Datengenerator) entspricht es dem ausdrücklich geäußerten Willen der Patentinhaberin und Beklagten, zur Prüfung der Fassung nach den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen überzugehen, sofern sich das Streitpatent gemäß Patentanspruch 1 als nicht rechtsbeständig erweist.

III.

Zu den Hilfsanträgen

1. Die Beklagte kann ihr Patent auch nicht nach Maßgabe der Hilfsanträge erfolgreich verteidigen, da die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 erstmals eingeführten und gestellten Hilfsanträge 1 bis 3 als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 1. Hs. PatG zurückzuweisen sind.

§ 83 Abs. 4 PatG sieht die Möglichkeit vor, eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf einer hierfür gesetzten Frist vorgebracht wird, zurückzuweisen und ohne weitere Ermittlung zu entscheiden. Voraussetzung hierfür ist, dass eine nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzte Frist für das Vorbringen versäumt wurde, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte. Dies ist vorliegend der Fall.

Die neu eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 sind erst nach Ablauf der mit dem Schreiben des Senats vom 9. Februar 2024 nach Verfahrensverbund nochmals gesetzten Frist von einem Monat, über deren Versäumnisfolgen die Parteien mit besagtem Schreiben belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG), von der Beklagten eingereicht worden und standen der Gegenseite und dem Senat erstmals am Tag der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2024 zur Verfügung.

Eine Berücksichtigung der Hilfsanträge 1 bis 3 hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht, weil es sich um inhaltlich neue Anträge handelt, zu denen die Klägerinnen vorher keine Möglichkeit zur Stellungnahme hatten. Unter Berücksichtigung des Rechts auf rechtliches Gehör war es der Klägerin nicht zuzumuten, sich in der mündlichen Verhandlung hierauf einzulassen bzw. scheiden andere Maßnahmen zur Prozessförderung aus (vgl. BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug I). Die Klägerinnen, die die Verspätung gerügt haben, mussten sich auf eine derartige – neue – Verteidigung des Streitpatents nicht einlassen (BPatG, Urt. v. 27. September 2018 – 2 Ni 41/16 (EP), juris; Urt. v. 27. Dezember 2021 – 6

Ni 37/18 (EP), juris), zumal sie mangels Streitgegenständlichkeit der neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung hatten, diesbezüglich eine Recherche durchzuführen. Es ist auch seitens des Senats nicht auszuschließen, dass neuer Stand der Technik zu dem betreffenden Merkmal recherchiert werden kann, so dass die mündliche Verhandlung hätte vertagt werden müssen (vgl. BPatG, GRUR-RS 2024, 3969 Rn. 50).

2. Denn bei den mit den Hilfsanträgen 1 bis 3 eingereichten Fassungen des Patentanspruchs 1 handelt es sich um keine durch den Verlauf des Verfahrens bedingte Ergänzung bisheriger Fassungen, sondern um wesentlich geänderte, bis dato so nicht formulierte Anträge. Sie sind auch nicht als Reaktion auf den weiteren Hinweis, der in der mündlichen Verhandlung erteilt wurde, anzusehen, da die ergänzten Merkmale keinen Bezug dazu aufweisen. Im Einzelnen:

2.1 Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass nach dem Merkmal 1.4 erstmals – in Fortsetzung obiger Gliederung - das Merkmal **1.5₁** hinzugefügt worden ist, das wie folgt lautet:

1.5₁ wherein the set-top box identifier is user-controllable to set privacy settings.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass nach dem Merkmal 1.4 erstmals – in Fortsetzung obiger Gliederung - das Merkmal **1.5₂** hinzugefügt worden ist:

1.5₂ wherein, once the association is created, profile information collected about the online user interface device before and after the association was created can be used to target ads to the set-top box, regardless of the IP address used by the online user interface device to access the web at the time the profile information was collected.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass nach dem Merkmal 1.4 eine Kombination der in den Hilfsanträgen 1 und 2 ergänzten Merkmale in der Reihenfolge Merkmal **1.5₁** vor Merkmal **1.5₂** (gemäß beklagenseitig mit Hilfsantrag 3 eingereichter Gliederungskennung Merkmale 1.5 und 1.6) erfolgt.

2.2 Die mit den neuen Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgenommenen Ergänzungen im Merkmalswortlaut waren jeweils nicht Gegenstand der bisherigen Erörterung der Patentfähigkeit des Streitpatents oder der bis dahin ins Verfahren eingeführten und nunmehr nicht mehr weiterverfolgten Hilfsanträge 1 und 2 vom 13. Dezember 2022 oder der erteilten Unteransprüche.

Es handelt sich bei diesen Ergänzungen auch jeweils nicht um eine nur geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Die zusätzlichen Merkmale, mit denen sich die Beklagte vom bisher in das Verfahren eingeführten und bereits im gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen will, stellen vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontieren die Klägerinnen mit neuen Tatsachen.

2.2.1 Im Falle des **Hilfsantrags 1** bezeichnet die Beklagte als Ursprungsoffenbarung des Merkmals **1.5₁** die PCT-Anmeldung WO 2008 / 130 736 A1 (**NK2=BP1=SP1**), Absatz [0054] (SP, Abs. [0055]). In diesem Absatz wird im Rahmen eines Ausführungsbeispiels, in dem ein durch den „CAS 40“ auf der „STB 36“ platzierter „identifizier“ vorgestellt wird, als Vorteil herausgestellt, dass der Nutzer so über seinen Fernsehschirm die Kontrolle über den „identifizier“ erhält und selbst seine Einstellungen zutreffend an seine Vorlieben einrichten kann („From a privacy perspective, there is an advantage to using an identifier placed by the CAS on the STB, because it enables the user to control the identifier from user's TV screen and set privacy settings to match user preference.“; Unterstreichungen hinzugefügt).

Der Wortlaut dieses Merkmals stellt damit auf einen Aspekt ab, der die Nutzerkontrolle privater Daten an der STB in den Fokus stellt, was so weder von

bislang im Verfahren in Rede stehenden Anspruchssätzen thematisiert noch von den Beteiligten in das Verfahren eingeführt wurde.

Aufgrund der Verspätung kann dahinstehen, ob diese Merkmalsformulierung in der eingereichten Form zulässig ist. Allerdings beansprucht die Beklagte mit dem Wortlaut des Merkmals **1.5₁** eine wesentlich breitere Ausgestaltung, als ursprünglich offenbart war. Insbesondere wird in der Zusammenschau aller Merkmale des neuen Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 weder thematisiert, dass der „CAS 40“ zunächst für die Platzierung eines „identifiers“ auf der „STB 36“ zuständig ist, noch in welchem Umfang – nämlich im Rahmen der Einstellung von Nutzervorlieben am Fernsehschirm - eine Nutzerkontrolle ermöglicht wird. Damit wird letztlich auch eine andere Ausgestaltung vom Anspruchswortlaut gemäß Hilfsantrag 1 umfasst, als sie ursprünglich für den Fachmann mit diesem verbunden war (Aliud).

2.2.2 Im Falle des **Hilfsantrags 2** bezeichnet die Beklagte als Ursprungsoffenbarung des Merkmals **1.5₂** ebenfalls die PCT-Anmeldung WO 2008 / 130 736 A1 (**NK2**), Absätze [0063] und [0064] (SP, Abs. [0064] und [0065]). In der letztlich in den Merkmalswortlaut Eingang gefundenen Offenbarung des Absatzes [0064] dieser PCT-Anmeldung wird im Rahmen eines weiteren Ausführungsbeispiels thematisiert, dass nach einer elektronischen Assoziierung im o. g. Sinne eine Werbungszustellung unabhängig von den IP-Adressen der durch den Nutzer verwendeten Computer und Mobilgeräte erfolgen kann („Once the association is created, profile information (both behavioral and demographic) collected about the computers and mobile devices before and after the association was created could be used to target ads to the STB, regardless of the IP addresses used by the computers and mobile devices (such as cell phones) to access the web at the time the profiles were collected.“; Unterstreichung hinzugefügt).

Der Wortlaut dieses Merkmals stellt damit darauf ab, zwei ursprünglich nicht in Kombination offenbarte Ausführungsbeispiele miteinander in Verbindung zu setzen, und zwar ein erstes, das eine elektronische Assoziierung i. S. d. Streitpatentes und die den Nutzendgeräten gemeinsame IP-Adresse eines LAN als für die Zustellung

von Werbung als essentiell ansieht, und ein zweites das diese im weiteren Verlauf einer Internetnutzung als obsolet betrachtet, sobald eine erfolgreiche elektronische Assoziierung der Komponenten hinter einem Router in einem Heimnetzwerk mit einem Werbungsdistributionsserver stattgefunden hat. Unbeschadet der Frage, ob vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Offenbarung eines solchen Kombinationsbeispiels u. U. noch von der Ursprungsoffenbarung gedeckt sein könnte, so ist die Merkmalskombination weder in den jeweils in Rede stehenden Anspruchssätzen thematisiert worden, noch bestand für die Verfahrensbeteiligten ein Anlass, sich hiermit auseinanderzusetzen.

2.2.3 Im Falle des **Hilfsantrags 3** handelt es sich lediglich um eine chronologische Kombination der beiden Merkmale aus den vorangegangenen Hilfsanträgen 1 und 2. Daher wird zur Offenbarung derselben und deren technischer Einschätzung im Kontext bislang diskutierter Anspruchssätze vollinhaltlich auf die Ausführungen in den beiden vorangegangenen Abschnitten verwiesen.

2.2.4 Sowohl die Klägerin zu 1) als auch die Klägerin zu 3) haben erklärt, dass sie zu den Hilfsanträgen 1 bis 3 eine weitere Recherche zum Stand der Technik durchführen müssten. Sie haben bezüglich der Hilfsanträge auch Zweifel an deren ursprünglicher Offenbarung und der nötigen Klarheit, um deren Lehre jeweils nachvollziehbar ausführen zu können, formuliert, wobei sie zu deren fundierter Klärung und substantiierten Abhandlung zusätzlich ausreichend Zeit benötigten (vgl. Hall/Nobbe, in Benkard, Patentgesetz, 12. Aufl. 2023, § 83 Rn. 17). Die Berücksichtigung der Hilfsanträge 1 bis 3 hätte somit zwangsläufig zu einer Vertagung der mündlichen Verhandlung geführt.

2.3 Die Beklagte hat die verspätete Vorlage der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG). Berechtigte Gründe, weshalb sie diese Hilfsanträge nicht fristgerecht gestellt hat, wurden nicht vorgebracht. Der Senat hatte bereits im qualifizierten Hinweis geäußert, dass

die Nichtigkeitsklage voraussichtlich Erfolg habe, da der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 nicht neu sei, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Aus prozessualer Vorsorge hätte die Beklagte Veranlassung gehabt, die Hilfsanträge 1 bis 3 fristgerecht und damit zu für eine ggf. notwendige Nachrecherche zumutbaren Zeitpunkt einzureichen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Heimen

Dr. Wollny

Schödel

Dr. Ball

Jürgensen