



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
3. November 2010

5 Ni 55/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 612 150**

**(DE 594 06 381)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. November 2010 durch den Richter Gutermuth als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Schell, Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Gottstein

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 612 150 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 5, 6 - soweit auf Anspruch 5 rückbezogen - und 9 - soweit auf Ansprüche 5 und/oder 6 rückbezogen, soweit letzterer wiederum auf Anspruch 5 rückbezogen - teilweise für nichtig erklärt.
- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin und die Nebenintervenientin 2/3, die Beklagte 1/3.

- IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 43 04 365 vom 13. Februar 1993 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 612 150 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 594 06 381.7 geführt wird. Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein „Gerät der Unterhaltungselektronik mit einer Bedieneinheit zur Anwahl von Programmplatznummern“. Es umfasst 9 Ansprüche, die folgenden Wortlaut haben:

- „1. Gerät der Unterhaltungselektronik mit einem Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt, **dadurch gekennzeichnet**, dass auf einem Display (16) eine rollierende, alphanumerische Anzeige der Programmplatznummer erfolgt, und dass die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt.“

2. Gerät nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass  
es ein Fernsehempfänger ist,
  - die genannten Tasten (5, 6) auf einem Fernbedienungsgeber (FB) angeordnete Cursorsteuertasten sind, und
  - die rollierende Anzeige der Programmplatznummer auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers erfolgt.
  
3. Gerät nach Anspruch 2,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass der Programmwechselfvorgang auf dem Bildschirm (16) zusätzlich zur rollierenden Anzeige der Programmplatznummer alphanumerisch signalisiert wird.
  
4. Gerät nach Anspruch 1  
**dadurch gekennzeichnet**, dass
  - es ein Fernsehempfänger ist, die genannten Tasten (5, 6) auf einem Fernbedienungsgeber (FB) angeordnete Cursorsteuertasten sind, und
  - die rollierende Anzeige der Programmplatznummer auf einer an der Bedienfront des Fernsehempfängers angeordneten Anzeige erfolgt.
  
5. Fernsehempfänger mit einem Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauer-

betätigung einer der beiden Tasten erfolgt,

**dadurch gekennzeichnet**, dass während des schnellen Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt werden, wobei das schnelle Durchlaufen in der Tabelle optisch signalisiert wird, und dass die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt.

6. Gerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass während der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) die Abstimmung des Tuners (10) auf die vor Beginn der Dauerbetätigung eingestellte Empfangsfrequenz beibehalten wird.
7. Gerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass während der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) der Bildschirm (16) dunkelgesteuert wird.
8. Gerät nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-6, **dadurch gekennzeichnet**, dass während der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) am Bildschirm (16) ein Bild aus einem Bildspeicher dargestellt wird.
9. Gerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die beiden Tasten die Enden eines Wippschalters sind.“

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage hat die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents in einem Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth (Az.: 3 O 2393/08) in Anspruch genommen wird, zunächst geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Umfang seiner Patentansprüche 5 und 6 gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Insbesondere mit Blick auf das Veröffentlichungsdatum der herangezogenen Druckschrift D1 macht die Klägerin zudem geltend, das Streitpatent nehme zu Unrecht die Priorität der deutschen Voranmeldung 43 04 365 in Anspruch und könne sich deshalb lediglich auf den Anmeldetag 12. Februar 1994 berufen. Sie stützt dies darauf, dass in der Voranmeldung keine Anzeige einer Tabelle offenbart sei, bei der den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen dargestellt würden. Sie regt an, die Akten eines früheren, durch Klagerücknahme erledigten Nichtigkeitsverfahrens gegen das Streitpatent, mit dem Aktenzeichen 4 Ni 15/03, beizuziehen. Mit Schriftsatz vom 7. April 2010 hat die Klägerin ihre Klage auf Nichtigkeitserklärung der Ansprüche 1 bis 6 sowie 9 (soweit rückbezogen auf Ansprüche 1 bis 6) erweitert. Hierzu beruft sie sich auf einen bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Markt verfügbaren Videorekorder, der die Merkmale der Ansprüche 1 bis 6 und 9 des Streitpatents vorwegnehme bzw. nahe lege. Sie bietet Beweis durch Einholung eines Sachverständigengutachtens sowie durch Einnahme eines Augenscheins an dem von ihr erworbenen Videorekorder an.

In Hinblick auf die Patentfähigkeit verweist die Klägerin auf die Druckschriften

- D1 US 5,191,423
- D2 JP 4-85883
- D3 DE 39 21 847 A1
- D4 Bedienungshandbuch „COMMODORE 64“.

Weiter legt die Klägerin folgende Unterlagen vor:

- K1 EP 0 612 150 B1 (Streitpatent)
- K2 Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts
- K3 Schriftsatz aus dem parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Nürnberg-Fürth (Az.: 3 O 5753/07)
- K4 Merkmalsanalyse des Anspruchs 5 des Streitpatents
- K5 DE 43 04 365 A1 (deutsche Voranmeldung des Streitpatents)
- K6 Anlagenkonvolut Unterlagen betreffend einen bei der Internet-Auktionsplattform ebay angebotenen und von der Klägerin erworbenen VHS Videocassettenrecorder VCR 8000 von SEG TechLine
- K7 Privatgutachten des Sachverständigenbüros Wirth, Hainstraße 31, 57587 Birken-Honigsessen, vom 7. April 2010, betreffend den Videocassettenrecorder VCR 8000 des Herstellers SEG TechLine mit der Seriennummer S-102 910924
- K7a Bedienungsanleitung für Videocassettenrecorder VCR 8000 von SEG TechLine.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihre Klage auch auf den Patentanspruch 7 erweitert.

Mit Schriftsatz vom 10. August 2009 ist die Nebenintervenientin dem Nichtigkeitsverfahren unter Berufung auf eine gegen sie am Landgericht Nürnberg-Fürth (Az.: 3 O 2393/08) erhobene Verletzungsklage beigetreten und hat die fehlende Patentfähigkeit der Ansprüche 1 bis 7 des Streitpatents geltend gemacht. Sie verweist hierzu (zusätzlich) auf folgende Unterlagen:

- B1 EP 0 580 366 A2
- B2 DE 693 30 325 T2 (deutsche Übersetzung des aus der Anmeldung B1 hervorgegangenen europäischen Patents)
- B3 US 4,330,792

B4 JP 60194679 AA (englische Zusammenfassung)

B5 Schriftsatz vom 9. Januar 2009 der Beklagten aus dem parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Nürnberg-Fürth (Az.: 3 O 2393/08).

Die Klägerin und die Nebenintervenientin beantragen,

das europäische Patent 0 612 150 im Umfang der Ansprüche 1 bis 7, sowie 9 (soweit rückbezogen auf 1 bis 6) mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin und der Nebenintervenientin in allen Punkten entgegen und ist der Auffassung, das Streitpatent weise, soweit angegriffen, Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik auf. Die behaupteten Vorbenutzungshandlungen seien nicht ausreichend substantiiert, darüber hinaus aber auch nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen. Bezüglich der in Anspruch genommenen Priorität der deutschen Patentanmeldung 43 04 365 hat die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 18. August 2008 eingeräumt, dass diese für die Ansprüche 5 bis 6 des Streitpatents nicht zu Recht in Anspruch genommen werden könne, sondern insoweit der Anmeldetag 12. Februar 1994 maßgeblich sei. Sie willigt in die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 7. April 2010 vorgenommene Klageänderung ein, widerspricht aber der in der mündlichen Verhandlung erklärten Klageänderung hinsichtlich des Anspruchs 7 und wendet insoweit Verspätung und mangelnde Sachdienlichkeit ein.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme des im Gerichtssaal aufgebauten Videorekorders des Modells VCR 8000 mit der Seriennummer S-102 910924. Wegen des Ergebnisses der Inaugenscheinnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 3. November 2010 verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig, insbesondere ist die durch Erstreckung der Klage auf den Anspruch 7 des Streitpatents vorgenommene Klageänderung als sachdienlich zu werten, da sie die umfassende Beurteilung des Rechtsstreits in einem einzigen Verfahren ermöglicht und dadurch ein weiteres Verfahren vermeiden kann (§ 99 Abs. 1 PatG, i. V. m. § 263 ZPO).

Die Klage ist teilweise begründet.

#### **I.**

1. Das Streitpatent betrifft ein Gerät der Unterhaltungselektronik mit einer Bedieneinheit zur Anwahl von Programmplatznummern (Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 9) sowie ein Fernsehempfangsgerät (Patentansprüche 5 bis 9). Bei derartigen Geräten, die in Bezug auf die Anzahl ihrer Funktionen und damit die Komplexität ihrer Bedieneinheiten immer umfangreicher werden, stellt sich grundsätzlich das Problem einer komfortablen Bedienung durch den Benutzer einerseits und eines möglichst geringen Fertigungsaufwands andererseits. Das Streitpatent betrifft in diesem Zusammenhang die Anwahl eines vom Benutzer gewünschten Programm-

platzes eines Programmspeichers, in dem die für die Programmwiedergabe erforderlichen Daten hinterlegt sind.

2. Die Streitpatentschrift verweist eingangs unter Bezugnahme auf die deutsche Offenlegungsschrift DE 39 06 585 A1 darauf, dass Fernbedienkonzepte für Geräte der Unterhaltungselektronik bekannt seien, bei welchen dem Benutzer auf einem Bildschirm eine Menüseite angeboten werde. In dieser Menüseite werde mittels einfacher Steuermittel, wie einer Kugel, einem Toggel-Schalter, einem Joystick, einer Tasten- und Walzen-Kombination oder auch mit vier Tastschaltern eine Befehlsauswahl vorgenommen (Spalte 1, Zeilen 24-31 der Patentschrift).

Weiterhin sei es bekannt, eine Programmumschaltung mittels sogenannter Up- und Down-Tasten durchzuführen. Beispielsweise sei zur Umschaltung von einem Programmplatz 1 zu einem Programmplatz 10 die Up-Taste neunmal nacheinander zu betätigen. Nach jeder dieser Tastenbetätigungen erfolge eine Neuabstimmung des Tuners auf die der jeweils angewählten Programmplatznummer zugeordnete Empfangsfrequenz. Diese Art und Weise der Programmplatzumschaltung sei jedoch umständlich und zeitaufwändig, da für die nach jeder Tastenbetätigung erforderliche Neuabstimmung des Tuners ein Zeitaufwand von ca. 0,5 Sekunden notwendig sei. Diese Nachteile würden noch dadurch vergrößert, dass die Zahl der angebotenen Programme aufgrund der Möglichkeiten einer Rundfunkprogrammübertragung über Kabel und über Satellit ständig wachse (Spalte 1, Zeilen 32-47 der Patentschrift).

Aus der Zeitschrift Funk-Technik 39 (1984), Heft 6, Seiten 238-240, und Heft 7, Seite 296-297, sei darüber hinaus ein Fernsehempfänger bekannt, bei welchem mittels zweier Tasten eine sequentielle Programmfortschaltung in Richtung höherer bzw. niedrigerer Programmplatznummern möglich sei. Weiterhin werde beim bekannten Fernsehempfänger bei Dauerdruck einer der beiden Tasten eine Autorepeat-Funktion durchgeführt, wobei alle 150 ms zum nächsten Programm weitergeschaltet werde. Dabei trete jedoch während der Autorepeat-Funktion ein stören-

des Flimmern auf dem Bildschirm des Fernsehempfängers auf (Spalte 1, Zeilen 48-58 der Patentschrift).

3. Zur Vermeidung der vorgenannten Nachteile wird in Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Gerät der Unterhaltungselektronik vorgeschlagen, das folgende Merkmale aufweist:

- (1) einen Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und
- (2) eine Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten,
  - (2.1) von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und
  - (2.2) die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist,
  - (2.3) wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist,
    - (2.3.1) in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und
    - (2.3.2) das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt,
- (3) wobei auf einem Display (16) eine rollierende, alphanumerische Anzeige der Programmplatznummer erfolgt, und
- (4) die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt.

4. In Patentanspruch 5 wird im Speziellen ein Fernsehempfänger vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist:

- (1) einen Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und
- (2) eine Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten,
  - (2.1) von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und
  - (2.2) die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist,
  - (2.3) wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist,
    - (2.3.1) in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und
    - (2.3.2) das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt,
- (3') wobei während des schnellen Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern
  - (3.1') auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt werden,
  - (3.2') das schnelle Durchlaufen in der Tabelle optisch signalisiert wird, und
- (4) die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt.

Die Streitpatentschrift definiert nicht, was unter einem schnellen Durchlaufen der Programmplatznummern in der einen oder anderen Richtung zu verstehen ist. Der Senat legt diese Angabe unter Beachtung der in der Streitpatentschrift beschriebenen Nachteile des Standes der Technik (Spalte 1, Zeilen 39-43, 53-56) dahingehend aus, dass für den Wechsel von einer Programmplatznummer zur nächsten

weniger Zeit benötigt wird, als für die Abstimmung des Tuners. Damit steht der schnelle Durchlauf in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Merkmal 4, dass während des Durchlaufs keine Abstimmung des Tuners erfolgt. Das schnelle Durchlaufen in diesem Sinne wird dadurch erreicht, dass die beiden Tasten eine Dauerbetätigung zulassen (Merkmal 2.3.2).

5. Die Entwicklung eines anspruchsgemäßen Geräts der Unterhaltungselektronik bzw. eines anspruchsgemäßen Fernsehempfängers gehört zu den Aufgaben eines Diplomingenieurs mit universitärer Ausbildung in der Elektrotechnik/Elektronik (Informationstechnik, Nachrichtentechnik), der über einschlägige Berufserfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Komfortfunktionen für Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräte in Form einer bedienerfreundlichen Mensch-Maschine-Schnittstelle verfügt.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung und mit ihm auch die Gegenstände der auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 sowie 6 bis 9 sind patentfähig. Ein Nichtigkeitsgrund liegt nicht vor. Der Gegenstand des Streitpatents ist insoweit neu und aus dem festgestellten Sachverhalt ergeben sich keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass der Stand der Technik dem einschlägigen Fachmann den Gegenstand nahe gelegt hätte.

a) In der mündlichen Verhandlung haben die Klägerin und die Nebenintervenientin ihren Angriff gegen den Patentanspruch 1 allein auf den angeblich vorbenutzten Videocassettenrecorder VCR 8000 der Firma SEG TechLine gestützt, dessen Funktionsweise in der mündlichen Verhandlung vorgeführt und dessen äußerer Aufbau vom Senat in Augenschein genommen wurde. Der Versuchsaufbau bestand aus der Zusammenschaltung

- eines Hochfrequenzgenerators, der in der Lage war, ein Antennensignal mit einem Testbild zu generieren,
- des Videocassettenrecorders VCR 8000 und
- eines Fernsehgerätes.

Das Ausgangssignal des Hochfrequenzgenerators wurde dem Antenneneingang des Videocassettenrecorders über ein Antennenkabel zugeführt und das Ausgangssignal des Videocassettenrecorders über eine SCART-Verbindung an einen Video-Eingang des Fernsehgeräts gelegt. Der Videocassettenrecorder wurde mittels einer Fernbedienungseinheit angesteuert. Diese ermöglichte insbesondere mit Hilfe zweier Tasten, welche die Enden eines Wippschalters bildeten, die Auswahl eines bestimmten von 32 Programmspeicherplätzen bzw. die Auswahl eines separaten Signaleingangs „AV“. Zu den weiteren Details des Versuchsaufbaus wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Durch die Inaugenscheinnahme haben sich unter Berücksichtigung der vorgelegten Bedienungsanleitung (Druckschrift K7a) der Aufbau und die Funktionsweise des vorgeführten Gerätes wie folgt dargestellt:

- der Videocassettenrecorder VCR 8000 verfügt über einen Kanalspeicher mit 32 Kanalspeicherpositionen und einen Fernseh-tuner, der auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimbar ist (Druckschrift K7a, Seite 12, linke Spalte, Absätze 1 und 2; Merkmal 1),
- die Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern umfasst zwei Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist (Druckschrift K7a, Seite 7, Abbildung und Aufzählungspunkt ; Merkmale 2, 2.1, 2.2),
- die beiden Tasten der Bedieneinheit sind dauerbetätigbar, so dass ein schnelles Durchlaufen der Programmplätze in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt (Merkmale 2.3, 2.3.1, 2.3.2),
- während des Durchlaufens der Programmplätze erfolgt im rechten Teil des Displays des Videocassettenrecorders

(Druckschrift K7a, z. B. Abbildungen auf den Seiten 3 und 5) eine alphanumerische Anzeige, die entweder die jeweils erreichte Programmplatznummer kennzeichnet oder durch die Angabe „AV“ darauf hinweist, dass beim Loslassen der betätigten Taste der Eingang AV des Videocassettenrecorders aktiviert wird (Merkmal 3),

- die Abstimmung des Tuners des Videokassettenrecorders erfolgt erst nach Beendigung der Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (Merkmal 4).

Damit sind zwar augenscheinlich alle Merkmale des Patentanspruchs 1 bei dem in Augenschein genommenen Videocassettenrecorder (Modellnummer: VCR 8000; Seriennummer: S-102 910924; Postzulassungsnummer: Z G636 802 A) realisiert. Dies gilt jedoch nur für den Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme durch das Gericht in der mündlichen Verhandlung. Der Senat konnte hingegen keine abschließenden Feststellungen dazu treffen, dass diese Merkmale auch schon vor dem Prioritätstag des Streitpatents in dem vorgeführten Gerät verwirklicht waren, so dass es damit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich entgegenstehen würde. Selbst wenn zugunsten der Klägerin und der Nebenintervenientin - gestützt auf die zeitliche Einordnung der dem Gerät zugeteilten Postzulassungsnummer - angenommen wird, dass das vorgeführte Gerät oder jedenfalls Geräte des gleichen Typs vor dem Prioritätstag des Streitpatents auf dem Markt angeboten und vertrieben wurden, so konnten die Klägerin und die Nebenintervenientin den Einwand der Beklagten, dass das vorgeführte Gerät gegenüber seinem ursprünglichen Zustand hinsichtlich Hard- und Software nicht unverändert geblieben ist, nicht entkräften. Dies gilt sowohl im Hinblick auf das Merkmal „Dauerbetätigung der Tasten zum Durchlaufen der Programmplatznummern“ als auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Abstimmung des Tuners. Der Einwand der Beklagten, dass das Gerät in der Vergangenheit, insbesondere auch erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents, durch planmäßige oder außerplanmäßige Eingriffe, z. B. Software-Updates, Reparaturen oder dergleichen, verändert wurde, ist unter Berücksichtigung der technischen Praxis auch nicht fernliegend. Die Klägerin und die Ne-

benintervenientin konnten keinen Nachweis dafür erbringen, dass das Gerät in seinen technischen Eigenschaften seit seinem Inverkehrbringen unverändert geblieben ist. Der Senat konnte die Tatsachen auch nicht aus eigener Kenntnis feststellen. Dies geht zu Lasten der Klägerin und der Nebenintervenientin (BGH, Urteil vom 19. Juni 1990 - X ZR 43/89, BIPMZ 1991, 159 - Haftverband).

b) Da dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die in Anspruch genommene Priorität der deutschen Voranmeldung 43 04 365 vom 13. Februar 1993 zukommt, bleibt die von der Klägerin genannte, am 2. März 1993 veröffentlichte US-Patentschrift 5,191,423 (Druckschrift D1) für die Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 außer Betracht. Allerdings nimmt das US-Patent seinerseits die Priorität der japanischen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 2-127461 vom 28. November 1990 in Anspruch, die am 27. Juli 1992, mithin vor dem Prioritätstag des Streitpatents, veröffentlicht wurde (JP 4-85883 U; Druckschrift D2).

Eine Übersetzung der Druckschrift D2 wurde nicht in das Verfahren eingeführt. Die Klägerin und die Nebenintervenientin haben nicht geltend gemacht, dass der Offenbarungsgehalt der Druckschrift D2 über das hinausginge, was der Druckschrift D1 entnommen werden kann. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin und der Nebenintervenientin unterstellt, dass der gesamte Offenbarungsgehalt der Druckschrift D1 auch zum Inhalt der Druckschrift D2 gehört, vermag dies die Patentfähigkeit des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 nicht in Frage zu stellen.

Der Druckschrift D1 kann eine Vorrichtung zur TV-Kanal-Auswahl als bekannt entnommen werden, die in einem Fernsehempfänger mit einem Tuner Anwendung findet (Spalte 1, Zeilen 10, 40-41, Spalte 2, Zeilen 10, 26; Merkmal 1). Eine zugehörige Fernbedienungseinheit dient der Anwahl von Programmplatznummern, wozu einerseits eine Reihe von Zifferntasten (1...0) und andererseits zwei mit  und  bezeichnete Tasten (im Folgenden: „CH-Tasten“) vorgesehen sind, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznum-

mer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer dient (Figur 2, Spalte 3, Zeilen 7-8; Merkmale 2, 2.1, 2.2). In einer als bevorzugt beschriebenen Betriebsart - was auch eine Betriebsart der Bedieneinheit (Merkmal 2.3) einschließt - wird mittels der Zifferntaste, denen ähnlich wie beim Telefon auch Buchstaben zuordnet sind (vgl. Figur 2), erreicht, dass die Anwahl mit den CH-Tasten auf Programmplätze begrenzt ist, deren Senderkurzbezeichnung mit einem bestimmten Buchstaben beginnt. Jede Betätigung der CH-Tasten bewirkt innerhalb der so vorselektierten Menge von Sendern die Weiterschaltung zum vorigen/nächsten Programmplatz, wie beispielhaft in den Figuren 3 (e) bis 3 (h) dargestellt (Merkmale 2.3.1<sub>teilweise</sub>, 2.3.2<sub>teilweise</sub>). Dabei erfolgt eine alphanumerische Anzeige, welcher Programmplatz durch die Tastenbetätigung erreicht wurde (Merkmal 3), einschließlich der entsprechenden Senderkurzbezeichnung. Schließlich wird der Tuner umgestimmt, wie sich dies aus der bildlichen Darstellung in Figur 3 und dem Beschreibungstext ergibt (Spalte 3, Zeile 54, Spalte 4, Zeile 23: „selects the channel“). Ob die CH-Tasten dauerhaft gedrückt werden können und eine Weiterschaltung über mehrere Programmplätze bewirken oder ob die Tasten mehrfach nacheinander gedrückt werden müssen, ist der Beschreibung nicht eindeutig zu entnehmen. Die entsprechende Angabe „pressed again continually“ (Spalte 3, Zeilen 25, 32) lässt beide Interpretationen zu. Ausgehend von der sequentiellen Darstellung in der Zeichnung ist der Senat jedoch davon überzeugt, dass der Fachmann die Angabe dahingehend versteht, dass die Tasten mehrfach nacheinander gedrückt werden müssen.

In einer alternativen Ausführungsform wird anstelle der Nummer und der Senderkurzbezeichnung des jeweils durch Tastendruck erreichten einzelnen Programmplatzes eine Liste (mit anderen Worten: eine Tabelle) von Programmplatznummern und Senderkurzbezeichnungen auf dem Bildschirm wiedergegeben (Spalte 1, Zeilen 40, 64-66, Spalte 4, Zeilen 16-19), durch die man sich mit Hilfe eines Cursor bewegen kann (Spalte 4, Zeilen 19-24). Dabei wird der Cursor mit Hilfe der CH-Tasten gesteuert. Sofern in der Beschreibung und den Figuren noch die Rede davon ist, dass die Kanalwahl nach 5 Sekunden ohne Tastendruck abgeschlossen ist (Spalte 4, Zeilen 23-26, Figur 4: Kasten #13, Figur 5: Kasten #23; „complete

CH selection“), so versteht der Fachmann hierunter nach Überzeugung des Senats nicht, dass der Tuner erst zu diesem Zeitpunkt umgestimmt wird. Vielmehr wird lediglich die Einstellung fixiert und z. B. die dann entbehrliche Anzeige der Programmplatznummern und Senderkurzbezeichnungen vom Bildschirm gelöscht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von diesem bekannten Stand der Technik dadurch, dass

- der Durchlauf in Richtung kleiner oder größerer Programmplatznummern schnell erfolgt (Merkmal 2.3.1<sub>Rest</sub>)
- der schnelle Durchlauf während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt (Merkmal 2.3.2<sub>Rest</sub>) und
- die Abstimmung des Tuners auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt (Merkmal 4).

Die aus der Druckschrift D1 bzw. D2 bekannte Vorrichtung derart weiterzubilden, dass sie die vorgenannten Merkmale aufweist, liegt zur Überzeugung des Senats für den Fachmann nicht nahe. Denn der Stand der Technik liefert keine Anregung, diese Ausgestaltungen vorzunehmen. Auch wenn die Maßnahmen einzeln möglicherweise durch das Fachwissen angeregt sein mögen, so sind sie jedenfalls in ihrer Gesamtheit nicht nahegelegt. Es besteht zwischen den einzelnen weiterbildenden Merkmalen nämlich kein innerer Zusammenhang. Zu jedem der Entwicklungsschritte existieren Alternativen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen würden und nicht zwangsläufig in einem der weiteren Entwicklungsschritte münden würde (BGH, Urteil vom 3. Mai 2006 - X ZR 24/03, GRUR 2006, 930 - Mikrotom).

c) Die von der Nebenintervenientin - lediglich in Verbindung mit ihrem Angriff gegen den erteilten Patentanspruch 5 - noch in das Verfahren eingeführten, nachveröffentlichten Druckschriften EP 0 580 366 A2 (Druckschrift B1) und DE 693 30 325 T2 (Druckschrift B2) basieren auf einer europäischen Anmeldung,

welche die Prioritäten zweier japanischer Voranmeldungen vom 17. Juli 1992 und 31. März 1993 in Anspruch nehmen. Damit liegt der Zeitrang dieser Druckschriften teilweise vor und teilweise nach dem aus der beanspruchten Priorität resultierenden Zeitrang des Streitpatents (13. Februar 1993), der jedenfalls bezüglich des erteilten Patentanspruchs 1 wirksam ist.

Die Druckschrift B1 beschreibt ein kanalwählendes Gerät mit einem Tuner (turner 2, 208), welcher auf einzelnen Programmplatznummern zugeordnete Empfangsfrequenzen abstimmbar ist (Druckschrift B1: Spalte 5, Zeilen 4-10; Merkmal 1), und einer (Fern-)Bedieneinheit (remote controller 3, 204) zur Anwahl von Programmplatznummern mittels zweier Tasten (Druckschrift B1: Spalte 5, Zeilen 18-24; Figuren 2, 6; Merkmal 2). Von den beiden Tasten ist eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer (channel shift-down key 7, channel-shift-down button 232b; Merkmal 2.1) und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen (channel shift-up key 6, channel-shift-down button 232a; Merkmal 2.2). Die Bedieneinheit kann in einer Betriebsart betrieben werden, in der die beiden Tasten dauerbetätigt werden und so ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern ermöglichen (Druckschrift B1: Spalte 9, Zeile 39 bis Spalte 10, Zeile 12; Figur 9; Merkmale 2.3, 2.3.1, 2.3.2). Nach Beendigung der Dauerbetätigung der beiden Tasten generiert die Bedieneinheit einen Code, der an den Fernsehempfänger (television receiver 202) übertragen wird und die Abstimmung des Tuners bewirkt (Druckschrift B1: Spalte 10, Zeile 44 bis Spalte 11, Zeile 11; Merkmal 4).

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch eine rollierende alphanumerische Anzeige der Programmplatznummern auf einem Display (Merkmal 3), so dass dahinstehen kann, ob die mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents übereinstimmenden Merkmale sämtlich schon in der den älteren Zeitrang begründenden japanischen Voranmeldung vom 17. Juli 1992 offenbart wurden. Denn der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich durch das Unterscheidungsmerkmal

jedenfalls als neu gegenüber dem Inhalt der Druckschriften B1 und B2. Über die Neuheitsprüfung hinaus bleiben die Druckschriften B1 und B2 wegen ihrer erst nach dem Zeitrang des Streitpatents erfolgten Veröffentlichung außer Betracht (Artikel 54, 89 EPÜ).

d) Die weiter von der Klägerin genannte deutsche Offenlegungsschrift DE 39 21 847 A1 (Druckschrift D3) sowie die von der Nebenintervenientin genannten Druckschriften US 4,330,792 (Druckschrift B3) und JP 60194679 A (Druckschrift B4) liegen bezogen auf den erteilten Patentanspruch 1 weiter ab als der vorgenannte Stand der Technik. Sie betreffen Details der Unteransprüche und haben auch in der mündlichen Verhandlung insoweit keine Rolle gespielt.

e) Im Ergebnis kann das Beruhen des erteilten Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit nicht verneint werden, so dass der erteilte Patentanspruch 1 bestandskräftig ist.

7. Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die angegriffenen Patentansprüche 2 bis 4, 6, 7 und 9, soweit sie auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogen sind, Bestand.

8. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 5 mag zwar neu und gewerblich anwendbar sein, er beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der deutschen Offenlegungsschrift DE 39 21 847 A1 (Druckschrift D3) kann eine im Zusammenhang mit dem Empfang von Fernsehprogrammen verwendbare Einrichtung zur Programmwahl mittels Teletexttabellen (Bezeichnung) als bekannt entnommen werden. Die Einrichtung findet Anwendung in Fernsehgeräten, deren Empfänger mit Hilfe von Abstimmdatei abgestimmt werden kann (Zusammenfassung). Mithin weist der Fernsehempfänger auch einen Tuner auf, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist (Spalte 1, Zeile 48; Spalte 2, Zeilen 24, 29-33; Merkmal 1). Das Fernsehgerät verfügt weiter über eine Bedieneinheit (Spalte 1, Zeilen 7, 46) mit Steuer-

tasten zur Anwahl von kleineren und größeren Programmnummern (Merkmale 2, 2.1, 2.2), indem mit ihrer Hilfe ein Cursor durch eine auf dem Bildschirm (Spalte 2, Zeilen 48-49) wiedergegebene tabellarische Programmübersicht mit Programmplatznummern und Senderkennungen bewegt wird (Spalte 1, Zeilen 34-37, Spalte 1, Zeile 66 bis Spalte 2, Zeile 19; Merkmal 3.1').

Bei einem Programmwechsel wird zunächst die Programmübersicht aufgerufen, die unter Umständen aus mehreren aufeinanderfolgenden Seiten besteht. Danach wird der Cursor auf die gewünschte Zeile bzw. auf den gewünschten Programmplatz bewegt und die Wahl mit einer Bestätigungstaste ausgeführt. Dazu wird vom Mikroprozessor der Decodereinheit die Programmplatznummer ermittelt, auf welcher der Cursor steht. Daraus wird anschließend die Adresse ermittelt, unter welcher die Abstimmdateien abgespeichert sind, wobei hier die Abstimmdateien angesprochen sind, welche in der herkömmlichen Art und Weise eingespeichert werden (Spalte 2, Zeilen 14-25).

Der dargestellte Cursor signalisiert mithin das Durchlaufen in der Tabelle auf optische Weise (Merkmal 3.2'). Wie aus der in der Druckschrift D3 beispielhaft wiedergegebenen Tabelle ersichtlich (Spalte 1, Zeile 68 bis Spalte 2, Zeile 12), ist die Tabelle nach aufsteigenden Programmplatznummern geordnet (hier: 01, 02, 03, ... 19, ...), so dass das Durchlaufen der Tabelle mittels der Bedieneinheit in Abhängigkeit von der gewählten Steuertaste entweder in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt (Merkmale 2.3, 2.3.1<sub>teilweise</sub>, 2.3.2<sub>teilweise</sub>, 3'<sub>teilweise</sub>). Die Angabe in der Druckschrift D3, dass die Programmplatzwahl durch die Bestätigungstaste ausgeführt wird, versteht der Fachmann ohne Weiteres so, dass die Bestätigungstaste erst nach Beendigung der Betätigung der Steuertasten bedient wird. Erst danach werden die erforderlichen Abstimmdateien ermittelt, mit deren Hilfe dann anschließend der Tuner umgestimmt wird, so dass die Abstimmung des Tuners auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der Betätigung der Steuertasten erfolgt (Merkmal 4).

Von diesem bekannten Gerät unterscheidet sich das im Patentanspruch 5 beanspruchte Fernsehgerät lediglich dadurch, dass das Durchlaufen der einzelnen Programmplatznummern schnell erfolgt (Merkmale 2.3.1<sub>Rest</sub>, 2.3.2<sub>Rest</sub>, 3'<sub>Rest</sub>) und die Tasten dauerbetätigt werden können (Merkmal 2.3.2<sub>Rest</sub>).

Nachdem die Abstimmung des Tuners gemäß der Lehre der Druckschrift D3 erst nach der Betätigung der Steuertasten erfolgt, kann beim Durchlaufen der Programmplatznummern die für die Abstimmung des Tuners erforderliche Zeit entfallen, so dass der Fachmann tatsächlich auch im Rahmen dieser Lehre ein schnelles Durchlaufen der Programmplatznummern im Sinne des Streitpatents entnehmen kann.

Zwar lässt die Druckschrift D3 offen, ob die Steuertasten zum Durchlaufen der Programmplatznummern dauerhaft gedrückt werden können und dadurch schließlich eine schnelle Bewegung des Cursors durch die Tabelle, mithin ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern, bewirkt werden kann. Jedoch liegt eine solche Ausgestaltung der Betätigung der Steuertasten für den Fachmann durch sein Fachwissen und den Stand der Technik nahe. Einerseits kannte der Fachmann nämlich zum maßgeblichen Anmeldetag aus dem Alltagsgebrauch Cursorsteuerungen mit Dauerbetätigungen von Steuertasten, beispielsweise an Computertastaturen, und andererseits kannte er - wie schon in der Streitpatentschrift zutreffend angegeben - die in der Zeitschrift Funk-Technik 39 (1984), Heft 6, Seiten 238-240, und Heft 7, Seite 296-297 beschriebene Autorepeat-Funktion beim Dauerdruck auf Tasten zur Programmplatzfortschaltung, bei der alle 150 ms zum nächsten Programmplatz weitergeschaltet wird (Spalte 1, Zeilen 53-56 der Streitpatentschrift).

Steht der Fachmann, angeregt durch Benutzerwünsche, vor der Aufgabe, das aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 39 21 847 A1 (Druckschrift D3) bekannte Gerät hinsichtlich seiner Bedienung noch benutzerfreundlicher zu gestalten und schnelle Programmwechsel zu ermöglichen, liegt es im Griffbereich, die Dauerbetätigung der Steuertasten in Betracht ziehen, um so selbst die Zeit für die Tasten-

betätigung zu verkürzen und einen schnellen Durchlauf der Programmplatznummern zu erreichen. Damit gelangt der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D3 zum Gegenstand des Patentanspruchs 5, ohne hierzu erfinderisch tätig werden zu müssen.

9. Mit dem Patentanspruch 5 können auch die angegriffenen Patentansprüche 6 und 9, soweit sie auf den Patentanspruch 5 direkt oder indirekt rückbezogen sind, keinen Bestand haben, da sie lediglich Weiterbildungen betreffen, die für den Fachmann wiederum nahe liegen.

Soweit der Patentanspruch 6 die Lehre des Patentanspruchs 5 dahingehend weiterbildet, dass während der Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) die Abstimmung des Tuners (10) auf die vor Beginn der Dauerbetätigung eingestellte Empfangsfrequenz beibehalten wird, so erschöpft sich dies in der für den Fachmann nahe liegenden Vorgehensweise. Nachdem bei einem aus der Druckschrift D3 bekannten Gerät die Abstimmung des Tuners auf die neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der Betätigung der Steuertasten erfolgt, ergibt sich hieraus ohne Weiteres, dass der Tuner zwecks Ersparnis zusätzlicher Funktionsschritte bis zur Neuabstimmung, also auch während der Tastenbetätigung, in seinem vorherigen Abstimmzustand verbleibt, mithin die vor Beginn der Dauerbetätigung eingestellte Empfangsfrequenz beibehalten wird. Somit wird der Gegenstand des Patentanspruchs 6 dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift D3 durch sein Fachwissen nahe gelegt.

Soweit der Patentanspruch 9 die Lehre des Patentanspruchs 5 bzw. die Lehre des Patentanspruchs 6 - soweit dieser auf den Patentanspruch 5 rückbezogen ist - dahingehend weiterbildet, dass die beiden Tasten die Enden eines Wippschalters sind, so erschöpft sich dies in einer dem Fachmann wohlbekannten Gestaltung, wie sie beispielsweise auch bei dem im Termin der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Fernbedienteil des Videocassettenrecorder VCR 8000 realisiert und in der zugehörigen Bedienungsanleitung (Dokument K7a, Seite 7) of-

fenbart ist. Das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit kann insoweit nicht anerkannt werden.

## II.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, soweit dieses angegriffen wurde, durch den Umfang der Nichtigerklärung mit einem Drittel veranschlagt hat. Für die als Streitgenossin der Klägerin geltende Nebenintervenientin (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II m. w. N.) war gemäß § 101 Abs. 2 ZPO die Kostenfolge des § 100 ZPO anzuwenden. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1, 2 ZPO.

Gutermuth

Dr. Hartung

Schell

Gottstein

Kleinschmidt

Ko