



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 367/05

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. Januar 2011

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 42 34 840**

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Das Patent 42 34 840 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 15. Oktober 1992 eingereichte Patentanmeldung, für die die koreanische Unionspriorität mit dem Aktenzeichen 91-18211 (vom 16. Oktober 1991) in Anspruch genommen ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung „Programmierbarer Videorecorder und Verfahren zum Betreiben eines programmierbaren Videorecorder“ erteilt. Das erteilte Patent umfasst 8 Patentansprüche.

Die Patenterteilung wurde am 21. April 2005 im Patentblatt veröffentlicht.

Gegen das Patent hat die jetzige I... GmbH & Co. KG noch unter ihrer früheren Firma „I... GmbH S...-& Co. KG“ mit Schriftsatz vom 21. Juli 2005 (eingegangen per Fax am gleichen Tag) Einspruch erhoben.

Der Einspruch stützt sich auf die im § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG angegebenen Gründe. Der angegriffene Patentgegenstand sei nicht neu, § 3 PatG, und beruhe gegenüber dem Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tätigkeit nach § 4 PatG.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2010 macht die Einsprechende als weiteren Einspruchsgrund geltend, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der angemeldeten Fassung hinausgehe (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Zur Begründung ihres Einspruchs verweist sie auf die Druckschriften:

D1 DE 29 20 023 A1

D2 Fachzeitschrift „Funkschau“ 1977, Heft 17, Seiten 763 bis 768

D3 DE 31 05 301 A1

D4 EP 0 211 554 A2.

In ihrer Replik vom 12. Dezember 2006 verweist die Einsprechende noch auf die

D5 US 4,641,205.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Einsprechende ist, wie schriftsätzlich angekündigt (Schriftsatz vom 30. Dezember 2010), nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen.

Die nicht anwesende Einsprechende hat schriftsätzlich beantragt (Bl. 15 GA)

das Patent 42 34 840 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung neue Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht und die Auffassung vertreten, dass der Videobandkassettenrecorder nach dem Patentanspruch 1 und das Verfahren zum Betreiben eines Videobandkassettenrecorders nach dem Patentanspruch 3 nicht nur neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sondern auch für den Fachmann in der ursprünglichen Beschreibung offenbart seien.

Die Patentinhaberin beantragte,

das Patent 42 34 840 beschränkt aufrecht zu erhalten gemäß den im Termin vom 19.01.2011 übergebenen Unterlagen:

**Patentansprüche:**

Patentanspruch 1 bis 6 aus dem im Termin übergebenen Schriftsatz

**Bezeichnung:**

Programmierbarer Videobandkassettenrecorder und Verfahren zum Bereiben eines programmierbaren Videobandkassettenrecorders

**Beschreibung:**

Beschreibung wie Patentschrift

**Zeichnungen:**

Figuren 1, 2A und 2B wie Patentschrift

Der verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

„1. Videobandkassettenrecorder der einen Betrieb in einer Vielzahl von Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi für ein programmiertes Aufzeichnen ermöglicht mit  
einer Benutzereingabeeinrichtung  
einer Steuereinrichtung zur Programmierung des Videobandkassettenrecorder in den Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi, und  
einer Speichereinrichtung zum Speichern der Reservierungsmodi  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuereinrichtung bei der Verwendung der Benutzereingabe-einrichtung den zuletzt verwendeten und gespeicherten Reservierungsmodus von der Speichereinrichtung abrufen und zum Programmieren des Videobandkassettenrecorder verwendet, bei der nächsten Reservierung nachdem der Reservierungsmodus gespeichert wurde, verwendet, wobei die Reservierungsmodi ein VCR-Plus-Reservierungsmodus, ein VPT-Reservierungsmodus, ein PDC-Reservierungsmodus und ein OSD-Reservierungsmodus sind.“

Der verteidigte nebengeordnete Patentanspruch 3 lautet:

„3. Verfahren zum Betreiben eines Videobandkassettenrecorder, der einen Betrieb in einer Vielzahl von Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi für ein programmiertes Aufzeichnen ermöglicht, der zum Speichern der Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi ausgerüstet ist,

gekennzeichnet durch folgenden Verfahrensschritt:

Aufrufen des zuletzt verwendeten und gespeicherten Reservierungsmodus beim Verwenden einer Benutzereingabeeinrichtung; und Programmieren des Videobandkassettenrecorder bei der nächsten Reservierung nachdem der Reservierungsmodus gespeichert wurde mit dem abgerufenen Reservierungsmodus, wobei die Reservierungsmodi ein VCR-Plus-Reservierungsmodus, ein VPT-Reservierungsmodus, ein PDC-Reservierungsmodus und ein OSD-Reservierungsmodus sind.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 und 4 bis 6 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

## II.

1. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig und führt zum Erfolg. Denn in der geltenden Fassung der Patentansprüche 1 bis 6 aus der mündlichen Verhandlung kann das Streitpatent nicht aufrechterhalten werden, weil der Gegenstand des geltenden selbständigen Patentanspruchs 3 i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der er bei dem für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist. Das Streitpatent war daher wegen unzulässiger Erweiterung gem. §§ 59 Abs. 1 S. 3 i. V. m. 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zu widerrufen.

2. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung, insbesondere der Fragen nach der ursprünglichen Offenbarung des Patentgegenstandes zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Nachrichtentechniker mit Hochschulausbildung mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung von Bedienungsverfahren und -einrichtungen für Videoaufnahmegeräte.

3. Der Fachmann entnimmt dem Streitpatent einen programmierbaren Videobandkassettenrecorder, der auf Basis von in Fernsehsignalen übertragenen Daten (vgl. urspr. Unterlagen, Seite 3, letzter Absatz) in einen Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus versetzbar ist und damit für ein programmiertes Aufzeichnen eingerichtet werden kann (vgl. urspr. Unterlagen, Seite 1, erster Absatz). Diese Programmierung soll für den Benutzer dadurch bedienerfreundlicher werden, dass der vom Benutzer zuletzt gewählte Reservierungsmodus abgespeichert wird, und bei einer Neuprogrammierung des Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus für eine neue Aufzeichnung dem Benutzer wieder zur Verfügung gestellt wird (vgl. urspr. Unterlagen, Seite 2, zweiter Absatz).

Das diesen Vorgang wiedergebende Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 3 lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

3. Verfahren zum Betreiben eines Videobandkassettenrecorders,

M3.1 der einen Betrieb in einer Vielzahl von Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi für ein programmiertes Aufzeichnen ermöglicht,

M3.2 der zum Speichern der Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi ausgerüstet ist,

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

M3.3 Aufrufen des zuletzt verwendeten und gespeicherten Reservierungsmodus beim Verwenden einer Benutzereingabeeinrichtung;  
und

M3.4 Programmieren des Videobandkassettenrecorders bei der nächsten Reservierung nachdem der Reservierungsmodus gespeichert wurde mit dem abgerufenen Reservierungsmodus, wobei

M3.5 die Reservierungsmodi ein VCR-Plus-Reservierungsmodus, ein VPT-Reservierungsmodus, ein PDC-Reservierungsmodus und ein OSD-Reservierungsmodus sind.

4. Der nunmehr geltende Patentanspruch 3 ist auf ein Verfahren zum Betreiben eines Videobandkassettenrecorder gerichtet, der einen Betrieb in einer Vielzahl von Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi für ein programmiertes Aufzeichnen ermöglicht und der zum Speichern der Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi ausgerüstet ist (Merkmal M3.2). Der beanspruchte Videobandkassettenrecorder bietet

bei fachlicher Lesart offensichtlich die Möglichkeit, mehrere Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi gleichzeitig abzuspeichern.

Demgegenüber ist in der für die ursprüngliche Offenbarung von der Patentinhaberin herangezogenen Zitatstelle in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 1, Absatz 1 aber nur die Rede davon, ein automatisches Einstellverfahren in einem Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus (Timer-Reservierungsmodus) für ein programmiertes Aufzeichnen zu speichern.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass mit dieser Formulierung nicht eine zahlenmäßige Beschränkung auf die Abspeicherung nur eines Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus in einem Speicher verbunden sei, sondern im Kontext mit der vorher angegebenen „Vielzahl von Auswahlmoden“ auch die Abspeicherung einer Vielzahl von Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi möglich sei. Dem wäre insofern zuzustimmen, wenn unter dieser Begrifflichkeit nur das in der Figur 2A der ursprünglichen Unterlagen wiedergegebene Abspeicherungsverfahren fallen würde, wonach dem Ablaufplan folgend abhängig von der Auswahl eines Reservierungsmodus immer nur der aktuell ausgewählte Reservierungsmodus (vgl. L1 bis L4) als Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus abgespeichert wird. Damit ist zwar zeitlich ablaufend eine Abspeicherung mehrerer Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi möglich, im Speicher befindet sich jedoch immer nur ein Zeitschaltuhr-Reservierungsmodus. Dieser in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Verfahrensablauf mag zwar unter das Merkmal M3.2 fallen, die allgemein gehaltene Formulierung des Merkmals M3.2 beinhaltet aber auch die Möglichkeit der Abspeicherung mehrerer Zeitschaltuhr-Reservierungsmodi, die dann in dem Speicher vorgehalten werden können. Dieser vom Merkmal M3.2 mit umfasste Verfahrensablauf ist in den ursprünglichen Unterlagen aber nicht als zur Erfindung gehörig offenbart.

Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 3 erweitert den ursprünglich angemeldeten Gegenstand auch dadurch, dass ein Aufrufen des zuletzt verwendeten und gespeicherten Reservierungsmodus beim Verwenden einer Be-



nutzereingabeeinrichtung (Merkmal M3.3) in dieser Form in den ursprünglichen Unterlagen nicht vorgesehen ist.

Mit dem Begriff „Aufrufen“ in Zusammenhang mit einer „Benutzereingabeeinrichtung“ verbindet der Fachmann, dass der Benutzer zielgerichtet und bewusst einen gewünschten Vorgang initiieren kann. Unter Zugrundelegung dieses Verständnisses des Begriffs „Aufrufen“ kommt der Fachmann zwanglos zu dem Ergebnis, dass der Benutzer neben dem zuletzt gespeicherten Reservierungsmodus auch andere Reservierungsmodi wahlweise gezielt aufrufen kann, was zur Überzeugung des Senats durch den Gesamthalt der ursprünglichen Offenbarung weder gedeckt noch beabsichtigt ist. Denn entsprechend der von der Patentinhaberin für die Offenbarung herangezogenen Fundstelle in der Beschreibung auf Seite 7, mittlerer Absatz, führt die Betätigung der Benutzereingabeeinrichtung in Form eines Knopfes bzw. einer Reservierungstaste nur zur Initialisierung einer Subroutine, um zunächst zu bestimmen, ob ein vorher eingegebenes Programm vorhanden ist. Falls ein vorher eingegebenes Programm vorhanden ist, wird die Aufruf-Subroutine S3 durchgeführt, um den zuletzt reservierten Reservierungsmodus aus den reservierten Programmen aufzurufen. Falls festgestellt wird, dass kein vorreservierter Reservierungsmodus vorhanden ist, wird der zuletzt reservierte Reservierungsmodus, der durch den Mikrocomputer gespeichert wurde, der durch den Parameter M1 gekennzeichnet ist, aufgerufen. Damit ist es nicht in die Entscheidung des Benutzers gestellt, zielgerecht und direkt den zuletzt verwendeten und gespeicherten Reservierungsmodus beim Verwenden einer Benutzereingabeeinrichtung aufzurufen (Merkmal M3.3).

Bei dieser Sachlage braucht der Frage, ob in diesem Zusammenhang durch die angegebene Reservierungstaste bzw. den Reservierungs- oder Programmierknopf eine Benutzereingabeeinrichtung in ihrer allgemeinen Bedeutung noch offenbart ist, nicht mehr nachgegangen werden.

Des Weiteren findet sich die mit dem Merkmal M3.4 beschriebene Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte in den ursprünglichen Unterlagen nicht wieder. Während gemäß den ursprünglichen Unterlagen das Programmieren mit dem vom Nutzer gewünschten Reservierungsmodus dem Abspeichern dieses Reservierungsmodus vorangestellt ist (vgl. bspw. Fig. 2A, Schritte S5 bis S7), lehrt nunmehr das Merkmal M3.4 den aktuellen Reservierungsmodus zunächst abzuspeichern und erst anschließend mit dem abgerufenen Reservierungsmodus zu programmieren, wodurch die ursprünglich offenbarte Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte faktisch umgekehrt wird.

**5.** Soweit die Patentinhaberin eingewendet hat, dass der Fachmann neu eingeführte und möglicherweise zu weit gefasste Begrifflichkeiten in den verteidigten Patentansprüchen im Sinne der enger gefassten Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele auszulegen habe, kann diese Argumentation nicht greifen, da eine einschränkende Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche nach ständiger Rechtsprechung insbesondere dann nicht zulässig ist, wenn der Fachmann, wie im vorliegenden Fall, der Anspruchsfassung bereits einen eindeutig definierten Gegenstand entnehmen kann (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2000 - 20 W (pat) 20/99, BPatGE 42, 204 – Veränderbare Daten; BGH, Urteil vom 7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

**6.** Mit dem verteidigten Patentanspruch 3 und den ihm nachgeordneten Unteransprüchen fallen auch der Hauptanspruch 1 und dessen Unteranspruch 2, nachdem die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung ausschließlich in der verteidigten Fassung des Anspruchssatzes beantragt hat (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 1008, 456 Tz. 22 - Installier-einrichtung m. w. N.).

Ob der im Einspruch geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliegt, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Gottstein

Kleinschmidt

Me