



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 14/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
16. Mai 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 48 957

...

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 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:

Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Dezember 2005 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die – zulässige – Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen den Widerruf des Patents 195 48 957 gemäß Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Dezember 2005.

Die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin und die ordnungsgemäß geladene Beschwerdegegnerin sind - wie schriftsätzlich angekündigt - nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt (Bl. 15 d. GA),

den Beschluss vom 21. Dezember 2005 aufzuheben und die Erteilung der Patentanmeldung gemäß Hauptantrag (Patentansprüche 1 bis 18 gem. Schriftsatz vom 18. Juni 1999) zu beschließen.

Hilfsweise wird beantragt,

eine Erteilung des Patents auf der Basis der

neuen Patentansprüche 1 bis 8 als Hilfsantrag 1 gem. Schriftsatz vom 3. August 2006 (Bl. 20-22 d. GA);

bzw.

der neuen Patentansprüche 1 bis 5 als Hilfsantrag 2 gem. Schriftsatz vom 3. August 2006 (Bl. 23/24 d. GA);

bzw.

der neuen Patentansprüche 1 bis 4 als Hilfsantrag 3 gem. Schriftsatz vom 3. August 2006 (Bl. 25/26 d. GA);

bzw.

der neuen Patentansprüche 1 bis 3 als Hilfsantrag 4 gem. Schriftsatz vom 3. August 2006 (Bl. 27/28 d. GA);

bzw.

der neuen Patentansprüche 1 bis 3 als Hilfsantrag 5 gem. Schriftsatz vom 3. August 2006 (Bl. 29/30 d. GA)

zu beschließen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt (Bl. 34 d. GA),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentgegenstand betrifft ausweislich der Beschreibung ein Verfahren und eine Vorrichtung zur automatischen Kanalsuche für einen Fernsehempfänger, insbesondere mit Bild-im-Bild-Darstellung. Dem Benutzer soll dadurch eine komfortable Kanalauswahl ermöglicht werden. Das Kanalsuchverfahren soll in der Lage sein, automatisch Kanäle von anderen Rundfunksignalen zu suchen bzw. zu prüfen und das Rundfunksignal des gesuchten bzw. geprüften Kanals auf einem Unterkanalbereich des Bildschirms darzustellen, wenn das aktuell laufende, betrachtete Rundfunkprogramm bzw. die Rundfunksendung fast abgeschlossen ist oder ein neues Rundfunkprogramm, auf dem betrachteten oder einem anderen Kanal startet (vgl. Patentschrift Spalte 1, Zeilen 1 bis 15).

Die erteilten, einander nebengeordneten Patentansprüche 1, 4, 5, 6 und 7 in der erteilten Fassung gemäß **Hauptantrag** lauten:

„1. Automatisches Kanalsuchverfahren für einen Fernsehempfänger, mit folgenden Schritten:

- a) Detektieren eines Rundfunkprogramm-Informationssignals aus einem Rundfunksignal eines empfangenen Kanals;
- b) Bestimmen, ob gemäß dem detektierten Rundfunkprogramm-Informationssignal ein neu beginnendes Rundfunkprogramm vorhanden ist oder nicht; und
- c) Darstellen des Rundfunkprogramms des Kanals auf einem Bildschirm, wenn festgestellt wird, daß ein neu beginnendes Rundfunkprogramm vorhanden ist.“

„4. Automatisches Kanalsuchverfahren für einen Fernsehempfänger mit folgenden Schritten:

- a) Detektieren eines Rundfunkprogramm-Informationssignals aus einem Rundfunksignal eines empfangenen Kanals und identifizieren der aktuellen Zeit und der Endezeit des momentanen Rundfunkprogramms, das auf einem Bildschirm dargestellt wird,

- b) Bestimmen, ob die identifizierte aktuelle Zeit innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls vor der identifizierten Endezeit des momentanen Rundfunkprogramms liegt,
- c) Suchen weiterer Kanal-Rundfunksignale sowie Anzeigen der gesuchten Kanal-Rundfunksignale auf einem Bildschirm, wenn festgestellt wird, daß die aktuelle Zeit innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls liegt."

„5. Automatisches Kanalsuchverfahren für einen Fernsehempfänger mit folgenden Schritten:

- a) Detektieren eines Rundfunkprogramm-Informationssignals aus einem Rundfunksignal eines empfangenen Kanals und identifizieren der aktuellen Zeit und der Startzeit eines folgenden auf einem Bildschirm darzustellenden Rundfunkprogramms,
- b) Bestimmen, ob die identifizierte aktuelle Zeit innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls vor der identifizierten Endezeit des momentanen Rundfunkprogramms liegt,
- c) Suchen weiterer Kanal-Rundfunksignale sowie Anzeigen der gesuchten Kanal-Rundfunksignale auf einem Bildschirm, wenn festgestellt wird, daß die aktuelle Zeit innerhalb des vorbestimmten Zeitintervalls liegt."

„6. Automatisches Kanalsuchverfahren für einen Fernsehempfänger dadurch gekennzeichnet, daß die Verfahren jeweils nach den Ansprüchen 1 bis 3, 4 oder 5 einzeln oder in Kombination miteinander ausgeführt werden."

„7. Vorrichtung zur Ausführung eines automatischen Kanalsuchverfahrens gemäß wenigstens einem der vorstehenden Ansprüche, für einen Fernsehempfänger mit Bild-im-Bild-Darstellung, mit einem ersten Empfänger (2), einer Antenne (1), einem ersten RF-De-

modulator (3), einem zweiten Empfänger (4), einem zweiten RF-Demodulator (5), einem Codeeingabe-System (6), einem Mikrocomputer (7) zur Steuerung des Betriebs jedes Teilsystems der Vorrichtung gemäß den über das Codeeingabe-System (6) eingegebenen Betriebscodes, einem Speicher (8) zur Speicherung von Daten, die im Mikrocomputer (7) verarbeitet werden, einem Zeitgeber (9), der dem Mikrocomputer (7) Taktsignale zuführt, einem Mehrfachbildprozessor-System (10) zum Empfang und zur Ausgabe einer Mehrfachbildverarbeitung des ersten und zweiten RF-Demodulators (3) und (5), und einem Videoausgangs-System (11) zur Ausgabe eines durch das Mehrfachbildprozessor-System (10) verarbeiteten Videosignals an eine Kathodenstrahlröhre (CRT) (12), dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung weiterhin einen Rundfunkprogramm-System-Dekoder (Broadcasting Program System, BPS) (13) umfaßt.“

Wegen der geltenden Unteransprüche 2, 3 und 8 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet (Änderungen gegenüber Hauptantrag fett):

- „1. Automatisches Kanalsuchverfahren für einen Fernsehempfänger mit folgenden Schritten:
- a) Detektieren eines Rundfunkprogramm-Informationssignals aus einem Rundfunksignal eines empfangenen Kanals;
 - b) Bestimmen, ob gemäß dem detektierten Rundfunkprogramm-Informationssignal ein neu beginnendes Rundfunkprogramm **während einer vorbestimmten Zeit (TK)** vorhanden ist oder nicht; und

- c) **Erhöhen einer Kanalzahl eines Unterkanals des Rundfunksignals, falls bestimmt wird, dass ein neu beginnendes Rundfunkprogramm während der vorbestimmten Zeit (TK) nicht vorhanden ist; und**
- d) Darstellen des Rundfunkprogramms des Kanals auf einem Bildschirm, wenn festgestellt wird, daß ein neu beginnendes Rundfunkprogramm vorhanden ist.“

An den Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** schließen sich die Patentansprüche 2 bis 8 gemäß erteilter Fassung in unveränderter Form an.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** ist wortidentisch zum Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, der nebengeordnete Patentanspruch 4 entspricht dem Patentanspruch 7 gemäß Hilfsantrag 1 (oder Patentanspruch 7 gemäß Hauptantrag).

An den Patentanspruch 1 schließen sich die Unteransprüche 2 und 3 gemäß erteilter Fassung in unveränderter Form an, der Unteranspruch 5 gibt den erteilten Unteranspruch 8 wieder.

Die Konkordanz zwischen den Patentansprüchen der erteilten Fassung und den jeweiligen Patentansprüchen der mit den **Hilfsanträgen 3 bis 5** verteidigten Anspruchsfassungen ist in nachfolgender tabellarischer Darstellung zusammengefasst:

Hauptantrag erteilte Fassung	Hilfsantrag 3	Hilfsantrag 4	Hilfsantrag 5
Pa4	Pa1	Pa1	
Pa5	Pa2		Pa1
Pa6			
Pa7	Pa3	Pa2	Pa2
Pa8	Pa4	Pa3	Pa3

II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig und führt insofern zum Erfolg, als die Sache zur weiteren Behandlung gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wird.

2. Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt zwar „die Erteilung der Patentanmeldung gemäß Hauptantrag zu beschließen“. Da im Einspruchsverfahren und Einspruchsbeschwerdeverfahren aber nur über den Bestand bzw. teilweisen Bestand erteilter Patente entschieden werden kann, legt der Senat den obigen Antrag der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin sinngemäß dahingehend aus, dass gemäß Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung begehrt wird.

Die weitere Antragstellung der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 5 interpretiert der Senat dahingehend, dass damit das Patent offensichtlich beschränkt aufrechterhalten werden soll.

3. Die Verteidigung des Patents mit dem erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag konnte keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 für den Fachmann, hier ein Elektroingenieur mit Fachhochschulausbildung, der mit der Implementierung einer komfortbetonten Benutzerführung in Fernsehgeräten befasst ist und dem die zum Prioritätszeitpunkt bekannten automatisierten Benutzerführungssysteme und deren technische Umsetzung geläufig sind, als nicht mehr neu gilt, wie sich aus der zutreffenden Begründung der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrem Widerrufsbeschluss vom 21. Dezember 2005 im Einzelnen nachvollziehbar ergibt. Der Senat macht sich diese Begründung zu eigen und verweist insoweit auf sie (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 - X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter).

4. Da das Streitpatent gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 mit neu gefassten veränderten Patentansprüchen verteidigt wird und folglich über eine Anspruchsfassung zu entscheiden ist, die die Patentinhaberin erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt und zum Gegenstand ihres Antrags gemacht hat, ist die Zulässigkeit dieser Fassungen ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsründe zu prüfen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 X ZB 6/97, GRUR 1998, 901 - Polymermasse). Der Senat ist deshalb im vorliegenden Fall auch nicht durch die Entscheidung "Aluminium-Trihydroxid" des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 10. Januar 1995 – X ZB 11/92, BGHZ 128, 280) gehindert, zu überprüfen, ob eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vorliegt und ggf. seine Entscheidung hierauf zu stützen.

Der Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (erteilte Fassung) dahingehend geändert, dass gemäß dem neu eingeführten Merkmal c) eine (beliebige?) Kanalzahl eines Unterkanals des Rundfunksignals erhöht wird, falls bestimmt wird, dass ein neu beginnendes Rundfunkprogramm während der vorbestimmten Zeit (TK) nicht vorhanden ist.

Dieser Sachverhalt ist den ursprünglichen bzw. erteilten Unterlagen in dieser Form nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Im Zusammenhang mit einem neu beginnenden Rundfunkprogramm ist auf Seite 12 der ursprünglichen Unterlagen in Absatz 1 ausgeführt, dass für den Fall, dass das gesuchte bzw. geprüfte Kanalsignal für die vorbestimmte Zeitspanne TK nicht dargestellt wurde, der Mikrocomputer 7 bestimmt, dass kein neu beginnendes Rundfunkprogramm vorhanden ist und die Kanalnummer des Kanals des Rundfunksignals erhöht .

Das Merkmal c) des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 geht folglich über die ursprüngliche Offenbarung hinaus.

Mit seinem Merkmal d) reflektiert der gleichlautende Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 nunmehr auf das Darstellen des Rundfunkprogramms des

Kanals auf einem Bildschirm, wenn festgestellt wird, dass ein neu beginnendes Rundfunkprogramm vorhanden ist, d. h. das neu beginnende Rundfunkprogramm wird auf dem Bildschirm in beliebiger Weise, folglich möglicherweise auch im Hauptkanalbereich des Bildschirms dargestellt. Demgegenüber erfolgt die Darstellung eines neu beginnenden Rundfunkprogramms nach den ursprünglichen Unterlagen durchgehend auf einem Unterkanalbereich des Bildschirms (vgl. urspr. Unterlagen Seite 5, Absatz 3, dritter Spiegelstrich; Seite 12, Absatz 2, letzter Satz; Seite 14, Absatz 2 und letzter Absatz; Seite 15, Absatz 1 und Absatz 3; Patentansprüche 1 und 3).

Das Merkmal d) des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen 1 und 2 ist in den ursprünglichen Unterlagen folglich ebenfalls nicht als zur Erfindung gehörig entnehmbar.

In den nebengeordneten Patentansprüchen 4 und 5 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber der am Anmeldetag eingereichten Fassung der jeweils korrespondierenden Patentansprüche 5 und 7 sowie der ursprünglichen Beschreibung nicht mehr die ursprünglich festgelegte Zuordnung zwischen Programmen und Darstellungsbereichen einer Bild-in-Bild-Darstellung enthalten, nämlich die Darstellung des momentanen oder eines folgenden Programms auf dem Hauptkanalbereich (jeweils Merkmal a)) und die Darstellung der Rundfunksignale des gesuchten bzw. geprüften Kanals auf einem Unterkanalbereich (jeweils Merkmal c)) (vgl. zusätzlich zu den vorgenannten Fundstellen noch Seite 5, letzter Absatz erster Spiegelstrich bis Seite 6 Absatz 1; Seite 14, Absatz 2; Patentansprüche 5a) und 7a). Die Darstellung erfolgt nach den nunmehr geltenden Wortlauten offensichtlich unterschiedslos allgemein auf einem beliebigen, möglicherweise auch weiteren Bildschirm, ein Sachverhalt, der aus den ursprünglichen Unterlagen so nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument).

Da sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den gleichlautend verteidigten Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 als auch die Gegenstände

der nebengeordneten Patentansprüche 4 und 5 gemäß Hilfsantrag 1 i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG sowohl über den Inhalt der erteilten Fassung als auch den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehen, in der sie bei dem für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist, kann das Patent weder in der hilfsweise verteidigten Fassung der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 1 noch in der Fassung der Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Hilfsantrag 2 beschränkt aufrechterhalten werden.

5. Nachdem sich die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen 1 und 2 als nicht patentfähig erweisen, fallen jeweils auch die übrigen Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 - Installiereinrichtung, Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

6. Mit dem Hilfsanträgen 3 und 4 verteidigt die Patentinhaberin das Patent mit einem jeweils gleichlautenden Patentanspruch 1, der seinem Wortlaut nach dem erteilten nebengeordneten Patentanspruch 4 entspricht und an den sich gemäß Hilfsantrag 3 die erteilten Patentansprüche 5, 7 und 8 und gemäß Hilfsantrag 4 die erteilten Patentansprüche 7 und 8 in entsprechender Umnummerierung anschließen.

Mit dem Hilfsantrag 5 begehrt die Patentinhaberin die beschränkte Aufrechterhaltung im Umfang der erteilten Patentansprüche 5, 7 und 8.

Somit verteidigt die Patentinhaberin im Rahmen der Hilfsanträge 3 bis 5 das Patent lediglich in beschränkter Form, wobei die Ansprüche mit den erteilten nebengeordneten Patentansprüchen 4, 5 und 7 sowie dem erteilten Unteranspruch 8 wortidentisch sind. Obwohl diese Ansprüche hinsichtlich der Merkmale „eine Kanalzahl“ und „auf dem Bildschirm“ denselben Bedenken des Senats begegnen, wie die Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 (siehe unter II.3), ist es dem Senat im Lichte der Aluminium-Trihydroxid-Entscheidung des

Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 10. Januar 1995 – X ZB 11/92, BGHZ 128, 280) verwehrt, die Zulässigkeit dieser gegenüber der erteilten Fassung unveränderten Ansprüche zu prüfen. Über diese Ansprüche hat jedoch die Patentabteilung im Rahmen des Einspruchsverfahrens – aus ihrer Sicht konsequent – weder unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit noch unter sachlichen Gesichtspunkten entschieden. Die Sache war deshalb zur weiteren Behandlung und erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent und Markenamt zurückzuverweisen.

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Gottstein

Kleinschmidt

Me