



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 30/09

Verkündet am
18. März 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 024 033

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Albertshofer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die – zulässige – Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen den Widerruf des Patents durch die Patentabteilung 31 mit Beschluss vom 24. August 2009.

Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2009 aufzuheben und das Patent 10 2006 024 033 auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2013,
Beschreibung Abs. 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2013, im Übrigen gemäß Patentschrift,

hilfsweise das Patent 10 2006 024 033 auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag mit Änderungen, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2013,
im Übrigen wie Hauptantrag.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass sowohl das verteidigte Verfahren zum Aktualisieren von Sendertabellen nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag als auch nach dem Hilfsantrag zulässig und patentfähig sei.

Der Patentgegenstand betrifft ein Verfahren zum Aktualisieren von Sendertabellen in unterhaltungselektronischen Empfangsgeräten, insbesondere Radio- und/oder Fernsehgeräten. Ausgehend von verschiedenen bekannten Verfahren zum Belegen von Programmplätzen mit Kanälen von empfangbaren Sendern (vgl. Patentschrift [0002] - [0008]) hat es sich die Patentinhaberin zur Aufgabe gemacht, abgespeicherte Sender/Programmliste automatisch zu aktualisieren, damit der Benutzer rechtzeitig darüber informiert ist, dass weitere Sender von seinem Gerät empfangen werden können oder dass Sender auf anderen Kanälen abgestrahlt werden. Dabei soll es weiterhin möglich sein, die neu hinzugetretenen oder veränderten Sender empfangen zu können (vgl. Patentschrift [0013]).

Diese Aufgabe soll mit einem Verfahren zum Aktualisieren von Sendertabellen gemäß den Fassungen des Patentanspruchs 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag gelöst werden.

Der Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag lautet (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

- M0** Verfahren zum Aktualisieren von Sendertabellen in unterhaltungselektronischen Empfangsgeräten, insbesondere Radio- und/oder Fernsehgeräten,
- M1** mit einer Empfängerschaltung mit einem automatischen Suchlauf zum Abstimmen auf Sender, die in einem bestimmten Empfangsgebiet empfangbar sind,
- M2** einem Mikroprozessor

- M3** zur Verwaltung von Senderbezeichnungen der empfangbaren Sender und sonstiger diesen zugeordneten Daten und
- M4** zur Speicherung der Senderbezeichnungen in einer ersten Sendertabelle,
- M5** aus denen der Benutzer einen Sender zur Abstimmung mittels Cursorführung oder Eingabe der laufenden Tabellenplatznummer auswählen kann,
- M6** wobei die zugehörigen Abstimmdateien an die Empfängerschaltung zur Abstimmung auf den ausgewählten Sender geleitet werden,
- M7** wobei der Mikroprozessor nach einem abgespeicherten Programm einen automatischen Suchlauf während einer Zeit durchführt, in der die Empfängerschaltung für den normalen Empfang nicht benutzt wird, und
- M8** wobei mindestens die in der ersten Sendertabelle nicht enthaltenen festgestellten neuen empfangbaren Sender in eine zweite Sendertabelle zwischenspeichert oder in die erste Sendertabelle nach einem bestimmten Algorithmus eingefügt oder an diese angehängt gespeichert werden,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
- M9** dass die aus der ersten Sendertabelle vom Benutzer bereits einmal gelöschten Sender in eine weitere „unerwünschte“ Sendertabelle gespeichert werden und
- M10** dass eine Gegenprüfung neu aufgefundener Sender auch gegenüber den in der weiteren Sendertabelle gespeicherten gelöschten Sender erfolgt und
- M11** die neu aufgefundenen nicht gewünschten Sender, die mit den gelöschten übereinstimmen, für eine Zwischenspeicherung oder für eine Einfügung in die erste Sendertabelle oder zum Anhängen an diese nicht freigegeben werden.

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 13 wird auf die in der mündlichen Verhandlung überreichte Anspruchsfassung verwiesen.

Der mit Hilfsantrag verteidigte Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das Merkmal **M11**, das folgende Fassung erhält:

M11_H die neu aufgefundenen nicht gewünschten Sender, die mit den gelöschten übereinstimmen, nicht zwischengespeichert oder für eine Einfügung in die erste Sendertabelle oder zum Anhängen an diese nicht freigegeben werden.

Wegen der geltenden Unteransprüche 2 bis 13 wird auf die in der mündlichen Verhandlung überreichte Anspruchsfassung verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat mit der Patentinhaberin auch die Möglichkeit eines Widerrufs des Streitpatents sowohl in seiner erteilten Fassung als auch in den zuletzt verteidigten Fassungen wegen unzulässiger Erweiterung gem. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG erörtert. Die Patentinhaberin hat im Hinblick auf eine mögliche unzulässige Erweiterung des widerrufenen erteilten Patentanspruchs 1 in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dass das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung der erstinstanzlichen Entscheidung des Deutschen Patentamts nur in dem Umfang befugt sei, in dem eine Nachprüfung beantragt sei. Da sich die Beschlussfassung des Deutschen Patent- und Markenamts nur auf das Nichtzugrundeliegen einer erfinderischer Tätigkeit gründe und der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht aufgegriffen worden sei, sei im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht auch nur zu einer Nachprüfung im Umfang der den Beschluss tragenden Widerrufsgründe befugt.

II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig, führt aber nicht zum Erfolg. Denn weder in der geltenden Fassung der Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag noch in der hilfsweise verteidigten Fassung der Patentansprüche 1 bis 13, jeweils aus der mündlichen Verhandlung, kann das Streitpatent aufrechterhalten werden, weil sowohl der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag 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 hinausgeht, in der sie bei dem für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereicht worden ist. Das Streitpatent war daher wegen unzulässiger Änderung gem. § 59 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zu widerrufen.

2. Die Patentinhaberin geht mit ihrer Auffassung, das Bundespatentgericht sei im Beschwerdeverfahren nur zu einer Nachprüfung im Umfang der den Beschluss tragenden Widerrufsgründe befugt, insofern fehl, als das Bundespatentgericht nur gehalten ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen keine neuen Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 – X ZB 11/92 GRUR 1995, 333, 3. Leitsatz, - Aluminium-Trihydroxid). Auch verkennt die Patentinhaberin offensichtlich, dass aus der Beschlussbegründung der Einspruchsabteilung nicht der Schluss zu ziehen ist, dass nicht auch der Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung zu einem Widerruf des Patents geführt hätte. Denn die Einspruchsabteilung hat den geltend gemachten Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung nur deshalb nicht mehr aufgegriffen, da sie bereits durch das Nichtvorliegen einer erfinderischen Tätigkeit der verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 festgestellt hat und ein Rangfolge der Abarbeitung von Widerrufsgründen, entgegen der Auffassung der Patentinhaberin im Patentgesetz nicht vorgesehen ist (BGH-Beschluss

vom 24. Mai 2004 – X ZB 20/03, GRUR 2004, 667, 669 - elektrischer Zahlungsverkehr).

Soweit die Patentinhaberin argumentiert, dass bereits bei Berücksichtigung der Angabe in der ursprünglichen Beschreibung (S. 8 Z. 37 bis S. 9, Z. 7), nach der die unerwünschten Sender in einer weiteren Sendertabelle abgespeichert sind, bereits der erteilte Patentanspruch 1 im Sinne des neuen Merkmals **M9** in der Fassung gemäß Hauptantrag zu verstehen sei, kann sich der Senat nicht anschließen.

Eine beschränkende Auslegung des Patentanspruchs 1 unter Zuhilfenahme der Beschreibung wäre nur dann geboten, wenn sich aufgrund der Wortwahl der technische Sinngehalt der Anspruchsfassung dem Fachmann nicht erschließen würde bzw. der damit unter Schutz zu stellende Gegenstand nicht eindeutig ermittelbar wäre. Ein solcher Fall liegt hier aber zur Überzeugung des Senats nicht vor. Vielmehr sind die einzelnen Verfahrensmaßnahmen mit Begriffen belegt, mit denen der Fachmann einen eindeutigen Wirkungsablauf verknüpft. Soweit die Patentinhaberin in der Beschreibung enthaltene Sachverhalte in den Wortlaut der Anspruchsfassung mit hineingelesen haben will, mag dies zwar der Intention der Patentinhaberin Rechnung tragen, einen sich vom allgemeinen Verständnis möglicherweise abhebenden Sachverhalt konstruieren zu können. Da aber im vorliegenden Fall der Anspruchswortlaut das unter Schutz zu stellende Aktualisierungsverfahren in eindeutiger und klarer Weise wiedergibt, ist es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unzulässig, den allgemein gehaltenen erteilten Patentanspruch 1 einschränkend auszulegen und den Sinngehalt des Patentanspruchs auf die in der Beschreibung enthaltenen Ausführungsformen einzuschränken (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 – X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 – Schussfäden-transport).

Mit der Neuvorlage der Anspruchsfassungen gemäß Haupt- und Hilfsantrag sind die verteidigten Schutzansprüche in ihrem Inhalt geändert worden. Daher war die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder die im Einspruchsverfahren geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 – X ZB 6/97, GRUR 1998, 901, III.1. – Polymermasse).

3. Als zuständigen Fachmann für die Beurteilung der Lehre des verteidigten Patents sieht der Senat einen Informatiker mit Hochschulausbildung, der auf dem Gebiet der Fernseh- und Rundfunktechnik mit der Programmierung und Steuerung komfortorientierter Programm-Einstellmöglichkeiten befasst ist.

Der so definierte Fachmann wird den in der Anspruchsfassung gemäß Haupt- und Hilfsantrag enthaltenen Tabellenvarianten im Kontext mit der ursprünglichen Beschreibung folgende funktionalen Inhalte zuweisen:

In einer Sendertabelle sind üblicherweise die bei einem Sendersuchlauf empfangenen Sender enthalten (S. 4, Z. 4 bis 12).

Das Patent unterscheidet dabei zwischen einer alten Tabelle, in der die bisher empfangenen Sender enthalten sind und einer neuen Tabelle, in der die bisher empfangenen Sender mit den neu empfangbaren Sendern ergänzt sind (einmal mehr S. 4, Z. 4 bis 12).

Die erste Sendertabelle, auch als Favoritentabelle bezeichnet (S. 7, Z. 11 bis 21; Patentanspruch 5), enthält senderspezifische Daten, wie Senderkurzbezeichnungen, die durch eine Auswahl durch den Benutzer aus einer allgemeinen Sendertabelle generiert worden ist. Diese erste Sendertabelle kann, wie die allgemeine Sendertabelle aber auch alle bei einem Suchlauf erfassten Sender enthalten.

Der Benutzer hat dabei die Möglichkeit mehrere erste Listen, respektive Favoritenlisten zu erzeugen in denen er Sender nach unterschiedlichen persönlichen Kriterien abspeichert (urspr. Patentanspruch 13).

In einer zweiten Tabelle werden die Sender abgelegt, die noch nicht in die erste Tabelle aufgenommen sind (S. 5., Z. 35 bis S. 6, Z. 4). Aus dieser soll der Nutzer dann einzelne Sender in die erste Tabelle übernehmen sowie nicht gewünschte löschen (S. 6, Z. 9 bis 16 und S. 7, Z. 9 bis 16).

In der Beschreibung wird noch zwischen einer weiteren Tabelle, die beim Abstimmen des Geräts auf einen Sender die abgespeicherten Sender anzeigt (urspr. Pa 2) (diese Tabelle ist bei fachmännischer Lesart der bei einem allgemeinen Suchlauf generierten Sendetabelle gleichzusetzen) und einer weiteren Sendertabelle differenziert, in der die Sender enthalten sein sollen, die vom Nutzer schon einmal aus der ersten Sendertabelle gelöscht worden sind (S. 8 Z. 37 bis S. 9, Z. 7; S. 13, Z. 1 bis 7 und urspr. Patentanspruch 9).

4. Zum Hauptantrag

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 vor allem durch das geänderte Merkmal **M9**, das nunmehr Sender, die vom Benutzer aus der ersten Sendertabelle bereits einmal gelöscht wurden, also zu einem Zeitpunkt vor dem aktuellen Suchlauf, in eine weitere „unerwünschte“ Sendertabelle gespeichert werden. Diese ausdrücklich in der Vergangenheit abgeschlossene Aktion des Löschens bedingt folglich einen Verfahrensablauf, an dem der Benutzer unmittelbar aktiv nicht mehr beteiligt ist.

Eine derart zeitliche Festlegung des Löschvorgangs vor dem Aktualisierungsvorgang durch den Benutzer ist dagegen in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 nicht vorgegeben. Die dortige Formulierung, dass die aus der ersten Sendertabelle vom Bediener gelöschten Sender in eine weitere Sendertabelle gespeichert werden, lehrt zur Überzeugung des Senats einen Verfahrensablauf, dass während des gerade stattfindenden Aktualisierungsablaufs aus der ersten Sendertabelle, in die die neuen empfangbaren Sender nach einem bestimmten Algorithmus eingefügt oder an diese angehängt gespeichert wurden (Merkmal **M8**), die vom Bediener unerwünschten Sender gelöscht werden und diese in der weiteren Sendertabelle gespeichert werden.

Dieses Löschen von vom Bediener unerwünschten Sendern während des Aktualisierungsvorgangs ist aber nicht mehr Bestandteil des verteidigten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, sondern wurde durch einen Löschvorgang ersetzt, der dem Aktualisierungsverfahren zeitlich vorgelagert ist, so dass sich ein zum erteilten Patentanspruch 1 vollkommen andersartiger Verfahrensablauf einstellt (Aliud), wodurch der Schutzbereich des erteilten Patents in unzulässiger Weise geändert worden ist.

Unabhängig davon erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag als unzulässig erweitert, weil die Merkmale **M8** und **M11** in den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart sind (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument; BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 - Olanzapin).

So ist in den ursprünglichen Unterlagen eine Zwischenspeicherung der in der ersten Sendertabelle nicht enthaltenen festgestellten neuen empfangbaren Sender in eine zweite Sendertabelle nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörig offenbart. Zwar wird in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 14, Zeilen 13 bis 17 eine Zwischenspeicherung in einer weiteren Liste erwähnt, aufgrund der Differenzierung in der Beschreibung zwischen Listen und Tabellen ist für den Fachmann aber nicht eindeutig erschießbar, welchen der in Gebrauch befindlichen Tabellen letztendlich diese weitere Liste zuzuordnen ist. Selbst wenn die weitere Liste unter die zweite (Sender-) Tabelle subsumierbar wäre, wird in den ursprünglichen Unterlagen bezüglich der in der ersten Tabelle noch nicht aufgenommenen Sender lediglich auf eine Anzeige in einer zweiten Tabelle verwiesen, die zudem an die erste Tabelle angehängt ist (S. 6, Z. 1 bis 4). Der Senat verkennt dabei nicht, dass der Vorgang der Anzeige der Tabelle bei fachmännischer Lesart zwar eine Speicherung der Tabelle induziert, jedoch lassen sich daraus aber keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Art und/oder Ausführung der Speicherung, insbesondere auf eine explizite Zwischenspeicherung in Form einer zeitlich begrenzten Ablage in einem Speicher ziehen.

Ebenso ist die „Oder“-Variante des Merkmals **M11**, dass die nicht gewünschten Sender, für eine Einfügung in die erste Sendertabelle oder zum Anhängen an diese nicht freigegeben werden, in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Diese Vorgabe erlaubt dem Benutzer außerdem nicht mehr, wie in den ursprünglichen Unterlagen aber ausdrücklich vorgesehen (vgl. S. 13, Zeilen 1 bis 9, S. 14, Zeilen 13 bis 17 und Seite 15, Zeilen 6 bis 9), einen vormals ungewünschten Sender, den er aber wieder zu sehen wünscht, in die erste Sendertabelle, respektive Favoritentabelle zu übernehmen.

5. Zum Hilfsantrag

Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nur durch das Merkmal **M11_H** und enthält damit ebenfalls das Merkmal **M9**.

Für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gilt daher, unabhängig davon, ob die weiteren Merkmale in den ursprünglichen Unterlagen ihren Niederschlag finden, die gleiche Beurteilung wie für den Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

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

Dr. Mayer

Kopacek

Gottstein

Albertshofer

Pü