



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
31. Juli 2013

5 Ni 49/12 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 775 417**

**(DE 694 27 041)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2013 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, der Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 775 417 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Mai 1994 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 775 417 (Streitpatent), das die Bezeichnung „IMPROVED ELECTRONIC TELEVISION PROGRAM SCHEDULE GUIDE SYSTEM AND METHOD“ (Verbessertes elektronisches Führungssystem für Fernsehprogramme und Verfahren dazu) trägt und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 694 27 041.5 geführt wird. Das Streitpatent umfasst in der am 2. November 2011 veröffentlichten korrigierten Fassung (EP 0 775 417 B9) 6 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1 lautet danach in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

„1. An electronic television programming guide System for use in connection with a television receiver for displaying a plurality of television programs from a plurality of program sources on a plurality of user-selectable television Channels comprising:

user control means for issuing control commands, including channel-control commands;

data processing means for receiving said control commands and for generating video control commands;

a video display generator adapted to receive video control commands from said data processing means; and selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels, said data processing means being responsive to said selection means and adapted to tune said television receiver to the television channel selected by the user, **characterised in that** said data processing means is adapted to allow said user to define a plurality of preferred tuning sequences of said television receiver;

said data processing means being further adapted to receive said commands defining each said sequence of tuning and to generate a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of tuning;

memory means for storing each said channel-tuning sequence list; said data processing means being further adapted to use one of said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tuning of said

plurality of television channels on said television receiver such that said television channels are tuned in accordance with said one defined sequence of tuning and in response to channel-control commands from said user control means.“

Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift (EP 0 775 417 B9) Bezug genommen.

Die Klägerin macht als Nichtigkeitsgründe geltend, das Streitpatent sei zum Einen gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen, veröffentlicht als internationale Patentanmeldung WO 95/32583 (**K7**), unzulässig erweitert und enthalte zudem eine Schutzbereichserweiterung, da nach der Erteilung ein Merkmal in Patentanspruch 1 gestrichen worden sei. Darüber hinaus hält die Klägerin das Streitpatent für nicht patentfähig.

Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

- K1** DPMA Registerauszug zu DE 694 27 041
- K2** EP 0 775 417 B9 korrigierte Fassung des Streitpatents
- K3** EP 0 775 417 B1 erteilte Fassung des Streitpatents
- K4** Zwischenbescheid im Einspruchsverfahren zu EP 94 923 877.8 vom 20. August 2003
- K5** DE 694 27 041 T2 deutscher Teil des Streitpatents
- K6** Schreiben der Patentinhaberin vom 14. April 2011 an das Europäische Patentamt
- K7** WO 95/32583 A1 Veröffentlichung der Internationalen Patentanmeldung des Streitpatents
- K8** US 5,005,084
- K9** US 4,706,121
- K10** DE 39 28 175 A1
- K11** JVC AV-2771S Service Manual
- K11.1** EP 0 575 956 A2
- K12** EP 0 477 756 A2
- K13** DE 691 28 120 T2
- K14** US 4,375,651
- K15** HITACHI PROJECTION COLOR TV 55EX7K, 50EX6K, 50ES1B/K, 46EX3B/4K, Operating Guide

- K15.1** HITACHI Service Manual
- K15.2** Erklärung über Markteinführung
- K16** WO 93/11640 A1
- K17** Magazin: Populär Science, Ausgabe November 1990, Artikel: STAY TUNED FOR SMART TV, Seite 62-65
- K18** EP 0 492 853 A2
- K19** Verletzungsklage vom 13. Juni 2012
- K19a** WO 92/04801 A1 (von der Klägerin ebenfalls als **K19** bezeichnet)
- K20** JP 3-178278 A mit englischer Übersetzung (**K20a**)
- K21** Brugliera V., „Digital On-Screen Display“, June 1993
- K22** EP 0 401 015 A2
- K23** Bedienungsanleitung Philips Fernsehgerät 25PT900B PT910A
- K23a** Screenshot einer ersten Internetseite
- K23b** Screenshot einer zweiten Internetseite
- K24** EP1 111 912 A1
- K25** EP 0 560 593 A2
- K26** WO 89/03085 A1
- K27** EP 0 390 041 A2
- K28** WO 94/14282 A1 mit Veröffentlichungsnummer EP 0 673 581 A0 (**K28a**)
- K29** WO 94/13107 A1 mit Veröffentlichungsnummer EP 0 673 583 A0 (**K29a**)
- K30** Replik vom 29. Mai 2013 aus den parallelen Verletzungsverfahren.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 775 417 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Fassungen der als Anlage **NB 4** zum Schriftsatz vom 3. Juni 2013 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 15.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte einen geänderten Hilfsantrag 3 überreicht, der Hilfsantrag 3 ersetzen soll und bei dem in Rotschrift das Wort „ist“ in „sind“ geändert wurde. Sie hat erklärt, die Hilfsanträge 1 und 2 verteidige sie nicht mehr ausdrücklich, nehme sie aber nicht zurück. Gleiches gelte für die übrigen Hilfsanträge mit Ausnahme der Hilfsanträge 13 bis 15. Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte weitere Hilfsanträge 3a sowie 13a bis 15a zusätzlich zu dem geänderten Hilfsantrag 3 sowie den Hilfsanträgen 13 bis 15 zur Entscheidung gestellt.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Weder liege eine Schutzbereichserweiterung vor noch sei das Streitpatent in der korrigierten Fassung unzulässig gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen geändert. Gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sei das Streitpatent rechtsbeständig, da seine Lehre sich demgegenüber weder als neuheitsschädlich vorweggenommen noch als dem Fachmann nahe gelegt erweise.

Zur Stützung ihres Vorbringens legt die Beklagte folgende Unterlagen vor:

- NBi**     Bescheid vom 20. August 2003 im das Streitpatent betreffenden Einspruchsverfahren vor dem EPA
- NB<sub>2</sub>**    Urteil des LG Mannheim vom 20. Januar 2012 im das Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahren 7 O 233/11

- NB<sub>3</sub>** Klageerwiderung vom 30. Januar 2013 aus dem parallelen Verletzungsverfahren beim LG Düsseldorf (4b O 115/12)
- NB<sub>4</sub>** Hilfsanträge 1 bis 15
- NB<sub>5</sub>** Wikipedia-Auszug zu Mikrocontroller.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung, die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf den Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG vom 23. April 2013 Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Klage führt zur Nichtigkeitserklärung des Streitpatents, dessen Gegenstand in der korrigierten Fassung des Streitpatents (EP 0 775 417 B9) nach Art. 138 Abs. 1c EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (WO 95/32583 A1) hinausgeht. Mit der unzulässig erweiterten Fassung liegt ein Gegenstand vor, der wegen der gegenüber der ursprünglichen Offenbarung geänderten funktionalen Abläufe innerhalb des Fernsehleitsystems ein Aliud bildet, welches auch durch keinen der zur Entscheidung gestellten Hilfsanträge auf eine zulässige Fassung zurückgeführt werden konnte.

Daher kam es auf den weiteren Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit nicht mehr entscheidungserheblich an.

#### **I. Zur geltenden Fassung gemäß EP 0 775 417 B9**

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent bezieht sich auf ein elektronisches Programmzeitplansystem, das einem Benutzer Zeitplaninformationen in Form eines elektronischen Programmführers für die Rundfunkübertragung oder die Kabelübertragung von Programmen bietet, die vom Benutzer auf einem Fernsehempfänger betrachtet werden (vgl. Streitpatentschrift

EP 0 775 417 B9, vorgelegt als **K2**, Abschnitt [0001]). Ausgehend von vielfältigen Nachteilen etablierter elektronischer Programmführer, respektive elektronischer Programmzeitplansysteme (vgl. **K2**, Abschnitte [0002] bis [0015]) hat sich die Patentinhaberin die Aufgabe gestellt, ein System zu schaffen,

- das dem Benutzer ermöglicht, ein Rundfunkprogramm zu betrachten, während er gleichzeitig interaktiv Programmzeitplaninformationen für andere Programme betrachtet,
- das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, aus mehreren Anzeigeformaten für die Programmzeitplaninformationen auszuwählen,
- das dem Benutzer diejenigen Tasten auf der Fernsteuervorrichtung anzeigt, die in einem bestimmten Betriebsmodus des Systems zum Verwendungszeitpunkt aktiv sind,
- das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, programmierbare Erinnerungsnachrichten für irgendein zukünftiges Programm zu setzen,
- das dem Systembenutzer umfassende Informationen über Pay-Per-View-Ereignisse, Premiumdienste oder andere gebündelte Programme bietet, an denen der Benutzer nicht teilnimmt, sowie die Möglichkeit zum automatischen Beziehen solcher Programme auf Anforderung oder spontan,
- das ein zuverlässiges und effizientes Verfahren zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendungssoftwareprogramme bietet, die den elektronischen Führer auf der Seite des Benutzers implementieren,
- bei dem der elektronische Programmführer als eine Hülle oder ein Fenster arbeitet, das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, auf andere Anwendungen oder Informationssysteme zuzugreifen, die nicht Teil der elektronischen Programmführeranwendung oder der Daten sind,
- bei dem die Videowerbung für Fernsehprogramme und Dienste funktional verknüpft ist und visuell in einer integrierten Weise angezeigt wird, um das Marketing und den Verkauf solcher Programme und Dienste zu erleichtern,
- mit einer Paßwortkontrolle für den Zugriff auf individuelle Programme, sowie auf Kanäle, unter Verwendung einer geschützten, interaktiven, flexiblen und unkomplizierten Bildschirmschnittstelle,



- das dem Benutzer gleichzeitig Programminformationen für alle Programme bietet, wenn der Benutzer durch die verfügbaren Kanäle schaltet,
- in welchem der Benutzer auf seine aktuellen Abrechnungsinformationen auf Anforderung zugreifen kann,
- das Fernsehprogrammlisten mit veränderlichen Hintergrundansichten überlagert,
- mit einer verbesserten Anzeige des Textes in den Gitterzellen, die eine Seite der Fernsehprogrammlisten enthält (vgl. **K2**, [0016] bis [0028]).

Zur Lösung dieser Aggregation von Aufgaben wird mit dem geltenden Patentanspruch 1 ein Elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem vorgeschlagen, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt (Fassung in maßgeblichen der Verfahrenssprache kursiv):

Patentanspruch 1

Elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem

**M1** zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen, mit

*(An electronic television programming guide system for use in connection with a television receiver for displaying a plurality of television programs from a plurality of program sources on a plurality of user-selectable television channels comprising:)*

**M2** einer Anwendersteuereinrichtung zum Ausgeben von Steuerbefehlen einschließlich Kanalsteuerbefehlen;

*(user control means for issuing control commands, including channel-control commands;)*

**M3** einer Datenverarbeitungseinrichtung zum Empfangen der Steuerbefehle und zum Erzeugen von Videosteuerbefehlen;

*(data processing means for receiving said control commands and for generating video control commands;)*

**M4** einem Videoanzeigengenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, und

*(a video display generator adapted to receive video control commands from said data processing means and)*

**M5** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der mehreren Fernsehkanäle zu wählen;

*(selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels;)*

**M6** wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf die Wähleinrichtung anspricht und so beschaffen ist, dass sie den Fernsehempfänger auf den vom Anwender gewählten Fernsehkanal abstimmt,

*(said data processing means being responsive to said selection means and adapted to tune said television receiver to the television channel selected by the user,)*

**dadurch gekennzeichnet**, dass

*(characterised in that)*

**M7** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers zu definieren;

*(said data processing means is adapted to allow said user to define a plurality of preferred tuning sequences of said television receiver;)*

**M8** die Datenverarbeitungsrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie die jede der Abstimmsequenzen definierenden Befehle empfängt und eine Kanalabstimmsequenz-Liste für jede definierte Abstimmsequenz erzeugt;

*(said data processing means being further adapted to receive said commands defining each said sequence of tuning and to generate a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of tuning;)*

**M9** eine Speichereinrichtung zum Speichern jeder Kanalabstimmsequenz-Liste vorgesehen ist;

*(memory means for storing each said channel-tuning sequence list;)*

**M10** die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet, um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanäle im Fernsehempfänger so zu steuern, dass die Fernsehkanäle in Übereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

*(said data processing means being further adapted to use one of said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tuning of said plurality of television channels on said television receiver such that said television channels are tuned in accordance with said one defined sequence of tuning and in response to channel-control commands from said user control means.)*

2. Als maßgebenden Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit universitärer Ausbildung, der mit der Implementierung von Hard- und Softwarekomponenten für die Generierung von nutzerorientierten Kanalabstimmsequenz-Listen (Favoritenlisten) in einem Fernsehempfänger befasst ist.

3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns legt der Senat der verteidigten Anspruchsfassung und den darin enthaltenen Begriffen folgendes Verständnis zugrunde.

Unter dem Begriff elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem (*electronic television programming guide system*) versteht der Fachmann ein System, mit dessen Hilfe der Nutzer seine Programmauswahl für die von ihm gewünschten Programme treffen kann. Das System soll gemäß der Anspruchsformulierung in Zusammenhang mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme (*television receiver for displaying a plurality of television programs*) aus mehreren Programmquellen (*program sources*) in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen (*user-selectable television channels*) verwendet werden.

Diese Angaben verweisen unmittelbar auf einen Fernsehempfänger, der mit einer geeigneten Anzeigeeinrichtung in Form eines Bildschirms ausgestattet ist, auf dem empfangbare Fernsehprogramme, also eine von den Sendern vorgegebene Abfolge von Sendungsinhalten sowohl einzeln als auch mehrfach (Bild-in-Bild) darstellbar ist.

Als Programmquellen kommen dabei sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Fernsehsignalsender in Frage, die ihre Programmsendungen bspw. über Funk oder Dazwischenschaltung von Satelliten übertragen.

Die Übertragung der Fernsehprogramme basiert dabei üblicherweise auf einer modulierten Hochfrequenzübertragung in einem Frequenzband, wobei dem jeweiligen Fernsehprogramm eine bestimmte Übertragungsfrequenz, der sog. Fernsehskanal zugeordnet ist.

Nach dem Merkmal **M2** ist des Weiteren eine Anwendersteuereinrichtung (*user control means*) vorhanden, die funktional dahingehend definiert ist, dass sie Steuerbefehle einschließlich Kanalsteuerbefehle (*video control commands*) ausgibt. Hierunter fällt jegliche Gerätschaft, mit der der Nutzer Steuerbefehle einschließlich Kanalsteuerbefehle generieren kann.

Die im Anspruch ausgewiesene Datenverarbeitungseinrichtung (*data processing means*) ist funktional dahingehend konzipiert, dass sie zum Einen nach dem Merkmal **M3** die von der Anwendersteuereinrichtung abgegebenen Steuerbefehle empfängt und Videosteuerbefehle (*video control commands*) erzeugt, zum Anderen, in Reaktion auf eine Kanalwahl des Nutzers mit einer Wähleinrichtung (*selection means*), die der Fachmann bei fachgerechter Lesart der Merkmale **M5** und **M6** zwanglos als Subsystem der Anwendersteuereinrichtung identifiziert, den Fernsehempfänger auf den gewählten Fernsehkanal abstimmt.

Der Begriff Videosteuerbefehle (*video control commands*) wird in den ursprünglichen Unterlagen (in der Beschreibung der Patentschrift wird er *expressis verbis* nicht verwendet) dahingehend charakterisiert, dass mit diesen der Datenprozessor (*data procesor*) den Videoanzeigegenerator ansteuert, um diesen zu veranlassen, die empfangenen Programmplanungsinformationen am Fernsehempfänger auszugeben (vgl. **K7**, WO 95/32583 A1, Seite 7, Zeile 35 bis Seite 8, Zeile 12). Diese Funktionalität geht über die allgemeine fachliche Bedeutung des Begriffs nicht hinaus, da darunter sämtliche Steuerungsmaßnahmen subsumiert werden, mit denen der Bildinhalt manipuliert wird.

Hat der Nutzer nicht nur einen Kanal ausgewählt, sondern auch mehrere Abstimmsequenzen (*sequence(s) of tuning*), mithin eine Folge ausgewählter Kanalabstimmfrequenzen, definiert und die Datenverarbeitungseinrichtung entsprechende Steuerbefehle empfangen, erzeugt sie daraus für jede definierte Abstimmsequenz eine Kanalabstimmsequenz-Liste (*channel-tuning sequence list*) (Merkmale **M7** und **M8**), die jeweils in einer Speichereinrichtung (*memory means*) abgelegt wird.

Nach dem im Merkmal **M10** wiedergegebenen funktionalen Ablauf wird dann eine der Kanalabstimmsequenz-Listen von der Datenverarbeitungseinrichtung verwendet, um den Fernsehempfänger in Antwort auf nutzerseitig abgegebene Kanalsteuerungsbefehle auf den jeweils ausgewählten Kanal abzustimmen.

Neben den vorstehend aufgezeigten, in einem funktionalen Verbund stehenden Komponenten des Fernsehprogramm-Leitsystems ist noch ein Videoanzeigegenerator (*video display generator*) angegeben (Merkmal **M4**), der bezüglich seiner Funktionsweise aber nur dahingehend definiert ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt. In den funktionalen Ablauf der Abstimmung des Fernsehempfängers auf einen Kanal oder der Generierung irgendeiner Kanalabstimmsequenz-Liste ist der Videoanzeigegenerator erkennbar nicht miteinbezogen. Der Videoanzeigegenerator hat damit, bis auf sein bloßes Vorhandensein, für den mit dem Patentanspruch vorgegebenen, in sich geschlos-

senen Funktionsablauf keine Bedeutung. Hieran würde sich auch nichts ändern, wenn dem Videoanzeigegenerator die fachübliche Funktion der Umwandlung von ankommender Bildinformation, seien es Bewegt-, Standbilder oder sonstige graphische Information in entsprechende normgerechte Farbbildsignale (bspw. RGB) unterstellt würde, zumal der Wortlaut des Patentanspruchs nicht auf eine visuelle Benutzerführung abstellt.

Der Senat entnimmt dem geltenden Patentanspruch 1, der in seinen funktionalen Abläufen und den daran beteiligten Subsystemen klar und eindeutig abgefasst ist, zusammenfassend folglich ein elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem, das ausschließlich darauf beruht, dass der Nutzer mit einer Anwendersteuereinrichtung, unter die der Fachmann zwanglos nur eine Fernsteuereinrichtung eines Fernsehgeräts oder die Bedientastatur am Gerät an sich subsumiert, ausgewählte Kanäle mittels einer Datenverarbeitungsanlage eingeben kann, die wiederum den Fernsehempfänger auf einen gewählten Kanal abstimmt oder mehrere eingegebene Kanäle zu einer oder mehreren Kanalabstimmsequenz-Listen zusammenfasst, auf deren Grundlage der Nutzer dann wiederum seine Kanalauswahl treffen kann (eine Prozedur die bereits zum Anmeldezeitpunkt unter dem Begriff „Favoritenlisten“ etabliert war), wobei die Subkomponenten Fernsehempfänger, Anwendersteuereinrichtung, Wähleinrichtung, Datenverarbeitungseinrichtung und Speichereinrichtung zu einem kausalen Wirkungskreislauf zusammengeschaltet sind. Die Formulierung des Merkmals **M1** lässt zudem zu, dass die an der Generierung der Kanalabstimmsequenz-Listen und der Abstimmung des Fernsehempfängers beteiligten Komponenten sowohl außerhalb als auch innerhalb des Fernsehempfängers lokalisiert sein können.

4. Die von der Klägerin geltend gemachte Schutzbereichserweiterung in Form der Streichung des Merkmals „and adapted to tune said television means“ im Patentanspruch 1 nach der Erteilung des Patents erweist sich insofern als gegenstandslos, als in der korrigierten Fassung des Patents (vgl. **K2**, EP 0 775 417 B9) dieses Merkmal durch „and adapted to tune said television receiver“ ersetzt wurde, wodurch der Schutzbereich von allgemeinen Fernsehleinrichtungen auf einen Fernsehempfänger eingeschränkt worden ist.

Der geltende Patentanspruch 1 in der korrigierten Fassung (**K2**) erweist sich wie der erteilte Patentanspruch 1 dennoch als unzulässig erweitert, da jeweils die in der ursprünglichen Anspruchsfassung für die Generierung von Kanalabstimmsequenz-Listen enthaltene Umsetzung der Videosteuerbefehle im Videoanzeige-generator in ein Lokalisierungs-menü nicht mehr enthalten ist.

Die Merkmale **M4** und **M5** des Patentanspruch 1 in der mit der Anmeldung ursprünglich eingereichten Fassung (vgl. **K7**, WO 95/32583 A1; Fassung in der Verfahrenssprache kursiv) lauteten wie folgt:

**M4** einem Videoanzeige-generator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung für die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierungs-menü auf dem besagten Fernsehempfänger empfängt, wobei das Lokalisierungs-menü für den Anwender eine aus der Vielzahl der Programmquellen identifiziert, welche mit jedem der Vielzahl von Fernsehkanälen zugehörig ist; und

*(a video display generator adapted to receive video control commands from said data processing means for generating and displaying a location menu on said television receiver. said location menu identifying for a user one of a plurality of program sources associated with each of said plurality of television channels;)*



**M5** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der im Lokalisierungsmenü identifizierten mehreren Fernsehkanäle zu wählen;

*(and selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels identified in said location menu.)*

Das Abweichen von der ursprünglichen Anspruchsfassung ist auch nicht durch den Inhalt der ursprünglichen Beschreibung gerechtfertigt, die bei sämtlichen Aktionen des Nutzers, sei es die Kanalwahl, die Kanalabstimmsequenz-Listen-Generierung, die Programmsteuerung, die Programmbestellung usw., durchgängig eine Anzeige einer jeweils daran angepassten Variante des elektronischen Programmführers lehrt (vgl. **K7**, ausnahmslos Fig. 5 bis Fig. 41). Diese, sich wie ein roter Faden durch die gesamte Beschreibung hindurch ziehende, zentral herausgestellte Benutzerführung unter Einschaltung eines am Fernsehempfänger angezeigten graphischen Interfaces in Form eines Lokalisierungsmenüs schließt es bei fachkundiger Lesart aus, dass in den ursprünglichen Unterlagen ein System offenbart sei, welches ohne Rückgriff auf ein solches graphisches Interface arbeitet.

Aus den Abänderungen der Merkmale **M4** und **M5** gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung resultiert aber auch eine grundsätzlich andere funktionale Beziehung zwischen dem Fernsehempfänger und der Wähleinrichtung. Denn aus dem ursprünglichen Wortlaut der Merkmale **M4** und **M5**, nach denen „der Videoanzeigengenerator so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung für die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierungsmenü auf dem besagten Fernsehempfänger empfängt, wobei das Lokalisierungsmenü für den Anwender eine aus der Vielzahl der Programmquellen identifiziert, welche mit jedem der Vielzahl von Fernsehkanälen zugehörig ist“ und „einer Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der im Lokalisierungsmenü identifizierten mehreren Fernsehkanäle zu wählen“, schließt der Fachmann unmittelbar auch auf ein interaktives Graphikdisplay in Form eines auf dem Fernsehbildschirm

dargestellten Lokalisierungsmenüs, in dem der Nutzer unter Anwendung einer Cursorsteuerung seine Auswahl trifft (vgl. auch **K7**, Seite 28, Zeilen 4 bis 26). Dieses dem technischen Sinngehalt der ursprünglichen Offenbarung innewohnende interaktive Graphikdisplay ist, da der Nutzer darin seine Fernsehkanäle identifiziert, mithin auswählt, funktional der Wähleinrichtung zuzurechnen. Die Darstellung dieses interaktiven Graphikdisplays auf dem Fernsehbildschirm führt im Weiteren folgerichtig auch dazu, dass der Fernsehbildschirm über seine ureigenste Funktion der Darstellung von passiven Bildinhalten hinaus auch zu einem funktional aktiven Bestandteil des Auswahlvorgangs, respektive der Wähleinrichtung selbst mutiert.

Diese ursprünglichen definierten Eigenschaften der vorstehenden Subsysteme und ihr kausales Zusammenwirken finden sich in der erteilten/geltenden Fassung so nicht wieder. Der erteilte/geltende Patentanspruch 1 lehrt vielmehr einen Gegenstand unter Auslassung eines für den Funktionsablauf entscheidenden technischen Mittels (Videoanzeigegenerator nebst interaktivem Lokalisierungsmenü), so dass sich nicht nur der Funktionsablauf an sich in entscheidenden Passagen, sondern auch die Funktionalitäten der daran beteiligten Subsysteme (Wähleinrichtung und Bildschirm des Fernsehempfängers) so ändern, dass der erteilte/geltende Patentanspruch 1 eine zur Ursprungsoffenbarung vollkommen andere technische Lehre wiedergibt, wodurch ein Aliud entsteht.

Der Einwand der Beklagten, dass das ursprünglich in der Anspruchsfassung enthaltene Lokalisierungsmenü für die Kanalauswahl nicht wesentlich und nur als beispielhafte Alternative aufzufassen sei, was sich aus der Textstelle in Abschnitt [0176] der Streitpatentschrift (**K2**) und den Zeilen 6 bis 21 auf Seite 48 der Offenlegungsschrift (**K7**) ableiten lasse, kann nicht durchgreifen. Den Zitatstellen ist vielmehr eindeutig nur ein Hinweis dahingehend entnehmbar, dass der Programmführer in der in Fig. 37 gezeigten Darstellung eines *locator screen* gestaltet werden kann (*may be configured*), um den Nutzer bei der Wahl und Festlegung einer Favoritenkanallisten zu unterstützen. Die Textstelle bezieht sich bei fachlicher Lesart folglich nur auf eine mögliche Darstellungsvariante des *locator screen*. Das

wahlweise Vorhalten eines Lokalisierungsmenüs, respektive des Programmführers, kann die zitierte Textstelle folglich nicht stützen.

Der Beklagten mag zwar dahingehend zu folgen sein, dass der Rückgriff auf ein Lokalisierungsmenü bei der nutzerseitigen Erstellung von Kanallisten und der Generierung von Kanalabstimmsequenz-Listen grundsätzlich nicht notwendig ist, da, wie der angegriffene Patentanspruch lehrt, sowohl Kanalwahl als auch die Generierung von Kanalabstimmsequenz-Listen nur über die Eingabe mittels der Wähleinrichtung, also der Fernsteuerung oder der Gerätetastatur, durchgeführt werden können. Dem steht aber die konsequente Ausrichtung der ursprünglichen Unterlagen auf die Einbeziehung der Anzeige eines elektronischen Programmführers, respektive eines Lokalisierungsmenüs auf dem Fernsehempfänger diametral entgegen.

Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten hat, dass der geltende Patentanspruch 1 im Sinne der Ausführungsbeispiele ausgelegt werden müsse, die Einbeziehung eines Lokalisierungsmenüs in den Funktionsablauf quasi mitgelesen werden müsse, könnte eine derartige Auslegung nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der Fachmann sonst dem Anspruchswortlaut keine eindeutige technische Lehre entnehmen könnte. Da aber im vorliegenden Fall der Anspruchswortlaut das unter Schutz gestellte elektronische Fernsehprogramm-Leitsystem, insbesondere die an der Kanalwahl und der Generierung der Kanalwahllisten beteiligten Komponenten in ihrem funktionalen Zusammenwirken in eindeutiger und klarer Weise wiedergibt, ist es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unzulässig, den allgemein gehaltenen geltenden 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 - Schussfädentransport; BGHZ 160, 204, 209 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGHZ 172, 88, 97 - Ziehmaschinenzugeinheit).

Auch die weitere Argumentation der Beklagten, der Fachmann würde in Anbetracht des formulierten Aufgabenkonglomerats die Verwendung eines Lokalisierungsmenüs zwanglos unterstellen, kann nicht überzeugen. Zwar können die in der Beschreibung des Patents enthaltenen Angaben zur „Aufgabe der Erfindung“ einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Patentanspruchs enthalten, aber auch für solche Angaben gilt jedoch - wie für den gesamten übrigen Inhalt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs. So ist aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08 -, Gelenkanordnung, Rn. 27). Ein graphisches Interface in Form eines Lokalisierungsmenüs lässt sich aus dem geltenden Patentanspruch 1 zur Überzeugung des Senats jedenfalls nicht ableiten.

## **II. Zu den Hilfsanträgen**

In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte zu Protokoll gegeben, dass sie sich nur zu den Anspruchsfassungen gemäß Hilfsanträgen 3 in geänderter Fassung, 3a, 13 bis 15 und 13a bis 15a äußern wolle und auf Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 bis 12 verzichten wolle. Auch der ausdrückliche Hinweis durch den Senat, dass die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 bis 12 möglicherweise als unzulässig zurückzuweisen sein könnten, hat die Beklagte nicht dazu veranlasst, zu diesen Anspruchsfassungen Stellung zu nehmen.

## 1. Zum Hilfsantrag 1

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurden die Merkmale **M4** und **M5** nach der **K2** wie folgt geändert (Änderungen gegenüber der Fassung nach der **K2** unterstrichen):

**M4<sub>H1</sub>** einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, Programmzeitplaninformationen für eine Liste mehrere Fernsehkanäle erzeugt und anzeigt; und

**M5<sub>H1</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der mehreren Fernsehkanäle von der angezeigten Liste zu wählen;

Soweit die Beklagte zum Nachweis der Offenbarung in ihrem Schriftsatz vom 3. Juni 2013 auf die Abschnitte [0090] - [0091] der **K2** und S. 15. Z. 17 ff. der **K7** verweist, ist dort lediglich ausgeführt, dass der Videoanzeigegenerator VDG die vom Microcontroller gesendeten digitalen Programmzeitplaninformationen annimmt und diese in ein RGB-Format entsprechend der Bitkarte für die bestimmte Bildschirmanzeige umsetzt, die anschließend dem Benutzer auf dem Fernsehempfänger präsentiert wird.

Der Offenbarung hinsichtlich eines Videoanzeigegenerators geht im Patent über die typische Funktionalität eines Umsetzers für zugeführte, im Microcontroller erzeugte Bilddaten in eine auf dem Fernsehempfänger anzeigbare Bildinformation nicht hinaus (vgl. auch die obigen Ausführungen unter Punkt 3 zum Verständnis des Videoanzeigegenerators nach Merkmal **M4**). Eine Erzeugung oder direkte Anzeige selbst kann dieser Konvertierungseinrichtung genauso wenig zugeordnet werden wie die Konvertierung eines Videosteuerbefehls (d. h. Steuerung des Bildinhaltes selbst) in eine anzeigbare Bildinformation. Weder in den ursprünglichen Unterlagen noch in der Streitpatentschrift sind diese Funktionsweisen unmittelbar und eindeutig offenbart.

Unter dieser Prämisse sind auch die weiteren Fundstellen Abschnitt [0121] der **K2** und S. 27, Z. 24 ff. der **K7**, sowie die Fig. 18 und 19 zu verstehen.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Videoanzeigegenerator gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber der geltenden Fassung über den Empfang von Videosteuerbefehlen und seiner fachüblichen Konvertierungsfunktion hinaus zusätzlich auch noch Generierungs- und Anzeigefunktionen verifizieren soll, führt dies zu einer vollkommen neuen technischen Funktionsweise des Videoanzeigegenerators gegenüber der geltenden Fassung, wodurch sich ein Aliud ergibt.

Unabhängig davon genügt der Patentanspruch 1 mit seinem geänderten Merkmal **M4<sub>H1</sub>** auch nicht den Anforderungen gemäß Art. 84 EPÜ, die bezüglich einer deutlichen (klaren) und knappen Anspruchsfassung zu stellen sind, da für den Fachmann weder aus dem Merkmal **M4<sub>H1</sub>** für sich noch aus dem weiteren funktionalen Ablauf der Anspruchsfassung klar ist, wie ein Videosteuerbefehl, der üblicherweise die Zusammensetzung und die Darstellungsweise der ankommenden Bildinformation steuert, durch den Videoanzeigegenerator in eine Programmzeitplaninformation konvertiert wird, respektive dieser aus einem Videosteuerbefehl eine Programmzeitplaninformation erzeugt oder anzeigt.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

## 2. Zum Hilfsantrag 2

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der geltenden Fassung durch das Merkmal **M4<sub>H2</sub>**, das wie folgt lautet (Änderungen gegenüber geltender Fassung unterstrichen):

**M4<sub>H2</sub>** einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbildschirms umsetzt.

Die Beklagte hält diese Änderung für zulässig und verweist bezüglich der Offenbarung in ihrem Schriftsatz vom 3. August 2013 auf den Abschnitt [0176] ff. der **K2** und S. 48, Z. 6 ff. der **K7**, woraus ihrer Auffassung nach eine Vorrichtung hervorgehe, die den Zuschauer bei der Kanalauswahl und der Definition einer Lieblingskanalliste unterstützt. Gemäß Abschnitt [0180] der **K2** und S. 50, Z. 10 ff. der **K7**, sei der Videoanzeigegenerator auch in der Lage, Videosteuerbefehle von einem Mikrocontroller umzusetzen (vgl. Abschnitt [0090], [0103], [0114] und [0198] der **K2**; vorgenannte Angaben finden sich in den **K7** auf S. 15, Z. 17 ff., S. 20, Z. 16 ff., S. 24, Z. 30 ff., S. 56, Z. 11 ff.), so dass die Anzeige des Lokalisiererbildschirms gemäß Abschnitt [0180] der **K2** und S. 50, Z. 10 ff. der **K7** veranlasst werde.

Aus den zitierten Fundstellen mag zwar die Darstellung eines Lokalisiererbildschirms (*locator screen*) auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts hervorgehen, diese Darstellung wird aber, wie aus den dafür maßgeblich Zitatstellen in den **K7** auf S. 15, Z. 17 ff., S. 20, Z. 16 ff., S. 24, Z. 30 ff., S. 56, Z. 11 ff. dadurch initialisiert, dass der Microcontroller die Programminformationen, die in einer graphischen Überlagerung enthalten sind, dem RGB-Video-generator zuführt und diesen (durch

einen Videosteuerbefehl) veranlasst, die in RGB-Signale umgewandelte graphische Information dem Fernsehbildschirm zwecks Anzeige zuzuführen.

Diese Funktionsweise kommt durch den Wortlaut des Merkmals **M4<sub>H2</sub>** aber nicht für den Fachmann erkennbar zum Ausdruck.

Die Formulierung des Merkmals **M4<sub>H2</sub>** lässt zudem eine Ausgestaltungsvariante des Elektronischen Fernsehprogramm-Leitsystems zu, bei der neben dem Fernsehbildschirm ein Lokalisiererbildschirm, der nach der Auslegung der Beklagten eine Vorrichtung ist, als zusätzliche separate Anzeigevorrichtung vorgehalten wird. Diese vom Anspruchswortlaut mitumfasste gegenständliche Variante ist in den ursprünglichen Unterlagen ebenfalls nicht offenbart.

Da nach der Lehre des Merkmals **M4<sub>H2</sub>** der von der Beklagten selbst als Vorrichtung zu verstehende Lokalisiererbildschirm der Umsetzung von Videosteuerbefehlen dient, aber nicht klar angegeben ist, was mit den Videosteuerbefehlen in dem Lokalisiererbildschirm umgesetzt wird, erfüllt der Patentanspruch 1 mit seinem geänderten Merkmal auch nicht die Anforderungen gemäß Art. 84 EPÜ.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.



### 3. Zum Hilfsantrag 3 (überreicht in der mündlichen Verhandlung in geänderter Fassung)

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von der geltenden Fassung dadurch, dass die Merkmale **M4**, **M5** und **M6** folgenden Wortlaut erhalten (Änderungen gegenüber geltender Fassung unterstrichen):

- M4<sub>H3</sub>** einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung für die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisiererbildschirms auf dem besagten Fernsehempfänger empfängt, wobei der Lokalisiererbildschirm für den Anwender eine der mehreren Programmquellen identifiziert, welche mit jedem der mehreren Fernsehkanäle verknüpft sind; und
  
- M5<sub>H3</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der im Lokalisiererbildschirm identifizierten mehreren Fernsehkanäle zu wählen;
  
- M6<sub>H3</sub>** wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf die Wähleinrichtung anspricht und so beschaffen ist, dass sie den Fernsehempfänger auf den vom Anwender in dem Lokalisiererbildschirm gewählten Fernsehkanal abstimmt,

Nach dem Merkmal **M4<sub>H3</sub>** wird der Videoanzeigegenerator, der nach dem geltenden Patentanspruch 1 funktional an der Kanalwahl und der Kanalabstimmsequenz-Listen-Generierung nicht beteiligt war, nunmehr in diese Prozesse dadurch miteinbezogen, dass dieser offensichtlich einen Lokalisiererbildschirm, bei dem es sich gemäß den Ausführungen der Beklagten (vgl. Schriftsatz vom 3. Juni 2013, Absatz 57) um eine Vorrichtung handelt, die den Zuschauer bei der Kanalauswahl und der Definition einer Lieblingskanalliste unterstützt, für die Darstellung auf dem

Fernsehempfänger (selbstredend auf dem Bildschirm) erzeugt, wobei der Lokalisierbildschirm eine der mehreren Programmquellen identifiziert.

Unabhängig davon, dass eine Identifizierfunktion im Zusammenhang mit dem Videoanzeigegenerator weder in der Streitpatentschrift noch in den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart ist, wird durch die zusätzliche Einbeziehung des Videoanzeigegenerators mit seinen vom Schutzzumfang des geltenden Patentanspruchs 1 nicht umfassten Funktionalitäten, der Funktionsablauf in entscheidenden Passagen der Kanalauswahl und der Kanalabstimmsequenz-Listen-Generierung im Vergleich hierzu so geändert, dass sich daraus eine zur geltenden Anspruchsfassung vollkommen andere technische Lehre einstellt (Aliud).

Hierbei fällt, da dem Lokalisiererbildschirm aufgrund der Merkmale **M5<sub>H3</sub>** und **M6<sub>H3</sub>** in Würdigung der Beschreibung die Funktion eines interaktiven Graphikdisplays zuzuordnen ist, auch entscheidend ins Gewicht, dass der Fernseh Bildschirm über seine etablierte Funktion als bloßes Anzeigemittel für Bilddaten hinaus nunmehr funktional aktiv an den Vorgängen Kanalauswahl und der Kanalabstimmsequenz-Listen-Generierung beteiligt ist.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

#### 4. Zum Hilfsantrag 4

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von der geltenden Fassung dadurch, dass das Merkmale **M1** wie folgt lautet (Änderungen gegenüber geltender Fassung unterstrichen):

**M1<sub>H4</sub>** zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen, wobei das System eine Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftwareprogramme aufweist, die den elektronischen Führer auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

Aus den von der Beklagten schriftsätzlich zitierten Fundstellen (vgl. Schriftsatz vom 3. Juni 2013, Absatz 81) S. 5, Z. 33 - 34, S. 6. Z. 27 - 28 und S. 12 Z. 34 ff. der **K7** für den Nachweis der Offenbarung ist entnehmbar, dass ein Bedarf an einem Verfahren zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftware bestehe, die den elektronischen Führer auf der Seite des Benutzers implementiert und daher das System ein derartiges Verfahren vorsieht. Dem System wird dabei ein Datenstrom mit zusätzlich enthaltener Anwendungssoftware zum Implementieren oder Aktualisieren des elektronischen Programmführers auf der Seite des Benutzers übermittelt.

Mit der Begrifflichkeit einer Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftwareprogramme verbindet der Fachmann aber nicht nur eine Bereitstellung durch das System, sondern auch die Wahlmöglichkeit für den Nutzer, nach seinem Gutdünken jederzeit eine Aktualisierung oder einen Ersatz der Anwendersoftwareprogramme zu initialisieren. Diese Wahlmöglichkeit des Nutzers ist in den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig jedoch nicht offenbart.

Die weiteren Merkmale der Anspruchsfassung entsprechen dem Wortlaut der geltenden Fassung. Es gilt daher zudem das hierzu Gesagte.

Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

## 5. Zum Hilfsantrag 5

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 wurden die Merkmale **M7** und **M10** der geltenden Fassung wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):

**M7<sub>H5</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers zu definieren, indem bevorzugte Kanäle für jede der Abstimmsequenzen ausgewählt werden;

**M10<sub>H5</sub>** die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformationen nur auf diejenigen Kanäle zu beschränken, die in der Kanalabstimmsequenz-Listen angegeben sind, und um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanäle im Fernsehempfänger so zu steuern, dass die Fernsehkanäle in Übereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Während die Neuformulierung des Merkmals **M7<sub>H5</sub>** keinen weiteren technischen Beitrag leistet, verwendet nach der Lehre des geänderten Merkmals **M10<sub>H5</sub>** die Datenverarbeitungseinrichtung nunmehr die Kanalabstimmsequenz-Listen für eine auf diese beschränkte Anzeige von Kanälen. Die von der Beklagten für diesen Vorgang herangezogenen Offenbarungsstellen auf S. 43, Z. 28 ff., S. 44, Z. 5 ff. und S. 46, Z. 22, sowie die Fig. 8 und 9 in den ursprünglichen Unterlagen beschreiben im Wesentlichen nur, dass, sobald eine Vorzugsliste aktiviert ist, das System (the system) das Abstimmen des Fernsehempfängers und die Anzeige der Zeitplaninformationen nur auf diese Kanäle begrenzt, die in der aktivierten Zuschauervorzugsliste angegeben sind. Ein Eingreifen der Datenverarbeitungseinrichtung (data processing means) dagegen ist den genannten Zitatstellen unmittelbar und eindeutig nicht entnehmbar.

Die übrigen Merkmale der Anspruchsfassung entsprechen dem Wortlaut der geltenden Fassung, so dass der Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 5 verteidigten Fassung auch aus den hierzu oben genannten Gründen keinen Bestand haben kann.

## 6. Zum Hilfsantrag 6

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom geltenden Patentanspruch 1 durch das Merkmal **M7<sub>H6</sub>**, das folgende Fassung erhält (Änderungen unterstrichen):

**M7<sub>H6</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers aus allen auf dem bestimmten System verfügbaren Kanälen zu definieren;

Soweit dem Merkmal **M7<sub>H6</sub>** überhaupt ein technischer Sinngehalt zugeordnet werden kann, genügt es nicht den Anforderungen des Art. 84 EPÜ, da nicht klar ist, wodurch das System bestimmt worden ist.

Die verbleibenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 gehen konform mit der geltenden Fassung, so dass der Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung auch aus den genannten Gründen keinen Bestand haben kann.

## 7. Zum Hilfsantrag 7

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 wurden die Merkmale **M1**, **M4** und **M5** der geltenden Fassung wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):

- M1<sub>H7</sub>** zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen, wobei das System eine Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftwareprogramme aufweist, die den elektronischen Führer auf der Seite des Anwenders implementieren, mit
- M4<sub>H7</sub>** einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, Programmzeitplaninformationen für eine Liste mehrere Fernsehkanäle erzeugt und anzeigt; und
- M5<sub>H7</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der mehreren Fernsehkanäle von der angezeigten Liste zu wählen;

Die Merkmale **M1<sub>H7</sub>**, **M4<sub>H7</sub>** und **M5<sub>H7</sub>** sind jeweils mit den Merkmalen **M1<sub>H4</sub>**, **M4<sub>H1</sub>** und **M5<sub>H1</sub>** wortidentisch.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 kann folglich aus den Gründen zu den Merkmalen **M1<sub>H4</sub>** und **M4<sub>H1</sub>** gemäß den vorstehenden Absätzen 1. und 4. keinen Bestand haben.

## 8. Zum Hilfsantrag 8

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 unterscheidet sich vom geltenden Patentanspruch 1 durch die Merkmale **M4<sub>H8</sub>**, **M5<sub>H8</sub>**, **M7<sub>H8</sub>** und **M10<sub>H8</sub>** die nun folgenden Wortlaut haben (Änderungen unterstrichen):

- M4<sub>H8</sub>** einem Videoanzeigegerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, Programmzeitplaninformationen für eine Liste mehrere Fernsehkanäle erzeugt und anzeigt; und
- M5<sub>H8</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der mehreren Fernsehkanäle von der angezeigten Liste zu wählen;
- M7<sub>H8</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers zu definieren, indem bevorzugte Kanäle für jede der Abstimmsequenzen ausgewählt werden;
- M10<sub>H8</sub>** die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformationen nur auf diejenigen Kanäle zu beschränken, die in der Kanalabstimmsequenz-Listen angegeben sind, und um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanäle im Fernsehempfänger so zu steuern, dass die Fernsehkanäle

in Übereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale **M4<sub>H8</sub>**, **M5<sub>H8</sub>**, **M7<sub>H8</sub>** und **M10<sub>H8</sub>** sind jeweils mit den Merkmalen **M4<sub>H1</sub>**, **M5<sub>H1</sub>**, **M7<sub>H5</sub>** und **M10<sub>H5</sub>** wortidentisch.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 kann folglich aus den Gründen zu den Merkmalen **M1<sub>H1</sub>**, und **M10<sub>H5</sub>** gemäß den vorstehenden Absätzen 1. und 5. keinen Bestand haben.

## 9. Zum Hilfsantrag 9

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 wurden die Merkmale **M4**, **M5** und **M7** der geltenden Fassung wie folgt geändert (Änderungen unterstrichen):

- M4<sub>H9</sub>** einem Videoanzeigegerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, Programmzeitplaninformationen für eine Liste mehrere Fernsehkanäle erzeugt und anzeigt; und
- M5<sub>H9</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der mehreren Fernsehkanäle von der angezeigten Liste zu wählen;
- M7<sub>H9</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers aus allen auf dem bestimmten System verfügbaren Kanälen zu definieren;

Die Merkmale **M4<sub>H9</sub>**, **M5<sub>H9</sub>** und **M7<sub>H9</sub>** sind jeweils mit den Merkmalen **M4<sub>H1</sub>**, **M5<sub>H1</sub>**, und **M7<sub>H6</sub>** wortidentisch.



Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 kann folglich aus den Gründen zu den Merkmalen **M4<sub>H1</sub>** und **M7<sub>H6</sub>** in den vorstehenden Absätzen 1. und 6. keinen Bestand haben.

## 10. Zum Hilfsantrag 10

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 10 unterscheidet sich von der geltenden Fassung dadurch, dass die Merkmale **M1** und **M4** wie folgt lauten (Änderungen unterstrichen):

**M1<sub>H10</sub>** zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen, wobei das System eine Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftwareprogramme aufweist, die den elektronischen Führer auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

**M4<sub>H10</sub>** einem Videoanzeigengenerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbildschirms umsetzt.

Die Merkmale **M1<sub>H10</sub>** und **M4<sub>H10</sub>** entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen **M1<sub>H2</sub>** und **M4<sub>H2</sub>**, so dass der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 10 aus den Gründen zu den Merkmalen **M1<sub>H4</sub>** und **M4<sub>H2</sub>** in den vorstehenden Absätzen 4. und 2. keinen Bestand haben kann.

## 11. Zum Hilfsantrag 11

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 11 unterscheidet sich vom geltenden Patentanspruch 1 durch die Merkmale **M4<sub>H11</sub>**, **M7<sub>H11</sub>** und **M10<sub>H11</sub>**, die nun folgenden Wortlaut haben (Änderungen unterstrichen):

**M4<sub>H11</sub>** einem Videoanzeigegerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbildschirms umsetzt.

**M7<sub>H11</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers zu definieren, indem bevorzugte Kanäle für jede der Abstimmsequenzen ausgewählt werden;

**M10<sub>H11</sub>** die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformationen nur auf diejenigen Kanäle zu beschränken, die in der Kanalabstimmsequenz-Listen angegeben sind, und um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanäle im Fernsehempfänger so zu steuern, dass die Fernsehkanäle in Übereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale **M4<sub>H11</sub>**, **M7<sub>H11</sub>** und **M10<sub>H11</sub>** sind jeweils mit den Merkmalen **M4<sub>H2</sub>**, **M7<sub>H5</sub>** und **M10<sub>H5</sub>** wortidentisch.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 11 kann folglich aus den Gründen zu den Merkmalen **M4<sub>H2</sub>**, **M7<sub>H5</sub>** und **M10<sub>H5</sub>** in den vorstehenden Absätzen 2. und 5. keinen Bestand haben.

## 12. Zum Hilfsantrag 12

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 12 unterscheidet sich vom geltenden Patentanspruch 1 durch die Merkmale **M4<sub>H12</sub>** und **M7<sub>H12</sub>**, die nun folgenden Wortlaut haben (Änderungen unterstrichen):

**M4<sub>H12</sub>** einem Videoanzeigegerator, der so beschaffen ist, dass er Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung empfängt, und diese mithilfe eines Lokalisiererbildschirms umsetzt.

**M7<sub>H12</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers aus allen auf dem bestimmten System verfügbaren Kanälen zu definieren;

Die Merkmale **M4<sub>H12</sub>** und **M7<sub>H12</sub>** entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen **M4<sub>H2</sub>** und **M7<sub>H6</sub>**, so dass der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 12 aus den Gründen zu den Merkmalen **M4<sub>H2</sub>** und **M7<sub>H6</sub>** in den vorstehenden Absätzen 2. und 6. keinen Bestand haben kann.

### 13. Zum Hilfsantrag 13

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 unterscheidet sich von der mit dem geänderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass das Merkmal **M1<sub>H3</sub>** wie folgt lautet (Änderungen unterstrichen):

**M1<sub>H13</sub>** zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehempfänger für die Anzeige mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Programmquellen in mehreren vom Anwender wählbaren Fernsehkanälen, wobei das System eine Option zum Aktualisieren oder Ersetzen der Anwendersoftwareprogramme aufweist, die den elektronischen Führer auf der Seite des Anwenders implementieren, mit

Das Merkmal **M1<sub>H13</sub>** ist wortidentisch zum Merkmal **M1<sub>H4</sub>**. Die Bestandsfähigkeit des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 ist folglich sowohl aus den Gründen zum geänderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Gründen zum Merkmal **M1<sub>H4</sub>** gemäß Absatz 4. nicht gegeben.

### 14. Zum Hilfsantrag 14

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 14 unterscheidet sich von der mit dem geänderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass die Merkmale **M7<sub>H3</sub>** und **M10<sub>H3</sub>** folgenden Wortlaut erhalten (Änderungen unterstrichen):

**M7<sub>H14</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers zu definieren, indem bevorzugte Kanäle für jede der Abstimmsequenzen ausgewählt werden;

**M10<sub>H14</sub>** die Datenverarbeitungseinrichtung ferner so beschaffen ist, dass sie eine der Kanalabstimmsequenz-Listen verwendet, um die Anzeige der Programmzeitplaninformationen nur auf diejenigen Kanäle zu beschränken, die in der Kanalabstimmsequenz-Listen angegeben sind, und um die Abstimmsequenz der mehreren Fernsehkanäle im Fernsehempfänger so zu steuern, dass die Fernsehkanäle in Übereinstimmung mit der einen definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf Kanalsteuerungsbefehle von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden.

Die Merkmale **M7<sub>H14</sub>** und **M10<sub>H14</sub>** entsprechen dem Wortlaut nach den Merkmalen **M7<sub>H5</sub>** und **M10<sub>H5</sub>**, so dass der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 14 sowohl aus den Gründen zum geänderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Gründen zu den Merkmalen **M7<sub>H5</sub>** und **M10<sub>H5</sub>** in dem vorstehenden Absatz 5 keinen Bestand haben kann.

## 15. Zum Hilfsantrag 15

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 15 unterscheidet sich von der mit dem geänderten Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung dadurch, dass das Merkmal **M7<sub>H3</sub>** wie folgt lautet (Änderungen unterstrichen):

**M7<sub>H15</sub>** die Datenverarbeitungsrichtung so beschaffen ist, dass sie dem Anwender ermöglicht, mehrere bevorzugte Abstimmsequenzen des Fernsehempfängers aus allen auf dem bestimmten System verfügbaren Kanälen zu definieren;

Das Merkmal **M7<sub>H15</sub>** ist wortidentisch zum Merkmal **M7<sub>H6</sub>**. Die Bestandsfähigkeit des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 13 ist folglich sowohl aus den Gründen zum geänderten Hilfsantrag 3 als auch aus den Gründen zum Merkmal **M7<sub>H6</sub>** gemäß Absatz 6 nicht gegeben.

## 16. Zu den Hilfsanträgen 3a und 13a bis 15a

Die Hilfsanträge 3a und 13a bis 15a unterscheiden sich von den mit den Hilfsanträgen 3 (geändert) und 13 bis 15 verteidigten Anspruchsfassungen dadurch, dass die bisher in diesen Fassungen jeweils gleichlautenden Merkmale **M4<sub>H3</sub>** und **M5<sub>H3</sub>** folgenden Wortlaut erhalten (Änderungen gegenüber diesen Fassungen unterstrichen):

- M4<sub>H3a, 13a-15a</sub>** einem Videoanzeigegenerator, der so beschaffen ist, dass er Videodaten und Videosteuerbefehle von der Datenverarbeitungseinrichtung für die Erzeugung und Darstellung eines Lokalisierungsmenues auf dem besagten Fernsehempfänger empfängt, wobei das Lokalisierungsmenue für den Anwender eine der mehreren Programmquellen identifiziert, welche mit jedem der mehreren Fernsehkanäle verknüpft sind; und
- M5<sub>H3a, 13a-15a</sub>** eine Wähleinrichtung, die dem Anwender ermöglicht, irgendeinen der im Lokalisierungsmenue identifizierten mehreren Fernsehkanäle zu wählen;
- M6<sub>H3a, 13a-15a</sub>** wobei die Datenverarbeitungseinrichtung auf die Wähleinrichtung anspricht und so beschaffen ist, dass sie den Fernsehempfänger auf den vom Anwender in dem Lokalisierungsmenue gewählten Fernsehkanal abstimmt,

Die in den Anspruchsfassungen vorgenommenen Änderungen, insbesondere der Empfang von Videodaten, mögen zwar der Klarstellung einer bisher im Anspruch nicht enthaltenen Funktionsweise des Videogenerators dienen, der bisherige Funktionsablauf ändert sich dadurch aber zur Überzeugung des Senats nicht, so dass die vorstehenden Ausführungen zu den Hilfsanträgen 3 und 13 bis 15 auch für die mit den Hilfsanträgen 3a und 13a bis 15a ihre Gültigkeit behalten.

Mit dem Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen 3a und 13a bis 15a verteidigten Fassungen kann das Patent somit ebenfalls keinen Bestand haben.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Gutermuth

Martens

Gottstein

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü