



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
8. Januar 2014

5 Ni 66/11 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 969 662**  
**(DE 691 33 060)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 8. Januar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 969 662 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 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 969 662 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Fernsehprogrammssystem“, dessen maximale Schutzdauer am 11. September 2011 abgelaufen ist. Das Streitpatent ist im Wege der Teilung aus der europäischen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 91 919 325.0 hervorgegangen, die als WO 92/04801 A1 veröffentlicht wurde und die Priorität der US-amerikanischen Anmeldung US 579,555 vom 10. September 1990 in Anspruch nimmt. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter

dem Aktenzeichen 691 33 060.3 geführt. Es umfasst 5 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

In der erteilten Fassung lauten die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 4 in der Verfahrenssprache wie folgt:

Patentanspruch 1:

„1. A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:

storing in electronic memory a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;

displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel;

moving a cursor (32) on the screen to mark one of the displayed titles in the grid guide format;

and

opening to the marked title in a single channel format (58) instead of the grid guide format (24);

wherein the single channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the channel corresponding to the marked title.“

Patentanspruch 4:

„4. An electronic program guide comprising:

television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;

a time and channel grid guide (24) in which some of the television program listings are displayed;

a moveable cursor (32) that selectively highlights one of the television program listings displayed in the grid guide (24); and means for changing the time and channel grid guide (24) into a single channel guide (58) of the channel of the highlighted television program listing.“

Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 sowie Anspruch 5, der auf Patentanspruch 4 rückbezogen ist, wird auf die Streitpatentschrift (EP 0 969 662 B1) Bezug genommen.

Die Klägerin, die von der Beklagten u. a. wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird (Landgericht Düsseldorf, Az: 4b O 277/10), macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des europäischen Patents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, da er in der erteilten Fassung erfindungswesentliche Merkmale der Ursprungsoffenbarung nicht mehr aufweise.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 5 seien zudem nicht patentfähig, weil sie sich auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solche beziehen würden (Art. 52 Abs. 2 c) und Abs. 3 EPÜ) und sich auf die bloße Wiedergabe von Informationen als solche beschränkten (Art. 52 Abs. 2 d) und Abs. 3 EPÜ). Das Streitpatent sei auch deshalb für nichtig zu erklären, weil seine Gegenstände nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhten, da sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergäben.

Die Klägerin überreicht den Aussetzungsbeschluss im parallelen Verletzungsverfahren vom 15. Dezember 2011 und stützt ihr Vorbringen auf folgende weitere Unterlagen:

**NK1** EP 0 969 662 B1

**NK2** WO 92/04801 A1

**NK3** DE 691 33 060 T2

- NK4** Merkmalsgliederungen der Ansprüche 1 und 4
- NK5** Urteil des Patents Court vom 26. November 2009
- NK6** John Gurney: „Electronic Publishing Comes Of Age“. In: STV - Satellite Television and Video Magazine, Mai 1987, Seiten 14-21, einschließlich der auf Seite 16 der Zeitschrift veröffentlichten Anzeige, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Seite 6 und die Seiten 14 bis 21 (zitiert als **D1**)
- NK7** Ausschnittsvergrößerung der Anzeige auf Seite 16 von **NK6**
- NK8** WO 89/03085 A1 (zitiert als **D2**)
- NK9** JP 01-209399 (zitiert als **D3**)
- NK10** engl. Übersetzung der JP 01-209399
- NK11** J. M. Dinwiddie, B. J. Freeman und L. J. Hash: „Combined user interface for computers, television, video recorders, and telephone, etc.“. In: IBM Technical Disclosure Bulletin, Band 33, Nr. 3B, August 1990, Seiten 116 bis 118 (zitiert als **D4**)
- NK12** US 4,706,121 (zitiert als **D5**)
- NK13** G. Eitz und K.-U. Oberlies: „Videotext programmiert Videoheimgeräte (VPV)“. In: Rundfunktechn. Mitteilungen, Jahrgang 30 (1986), Heft 5, Seiten 223-229 (zitiert als **D6**).

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 969 662 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge I und II vom 9. Dezember 2013. In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte die weiteren Hilfsanträge III (geänderter Hilfsantrag I) und IV vorgelegt, mit denen sie das Streitpatent ebenfalls und in numerischer Reihenfolge verteidigt.

Die Patentansprüche 1 und 4 nach **Hilfsantrag I** mit hervorgehobenen Änderungen gegenüber der erteilten Fassung lauten wie folgt:

“1. A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:

storing in electronic memory a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;

displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel **as an array (24) of irregular cells (26)**;

**providing an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26), providing a cursor (32) on the screen,**

moving **said cursor (32)** on the screen **while restricting a movement of said cursor (32) to said regular cells** to mark one of the displayed titles in the grid guide format **by highlighting the entire cell (26) in which said cursor (32) is positioned**; and

opening to the marked title in a single channel format (58) instead of the grid guide format (24);

wherein the single channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the channel corresponding to the marked title.”

“4. An electronic program guide comprising:

television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;

a time and channel grid guide (24) in which some of the television program listings are displayed, **as an array (24) of irregular cells (26);**

**an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26); and**

a moveable cursor (32) that selectively highlights **the entire cell (26) in which said cursor (32) is positioned, which includes** one of the television program listings displayed in the grid guide (24), **wherein a movement of said cursor (32) is restricted to said regular cells;** and means for changing the time and channel grid guide (24) into a single channel guide (58) of the channel of the highlighted television program listing.”

Die Patentansprüche 1 und 4 nach **Hilfsantrag II** mit hervorgehobenen Änderungen gegenüber Hilfsantrag I lauten wie folgt:

“1. A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:

storing in electronic memory a plurality of television program listings, each

listing including title, telecast time, and channel;

displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel as an array (24) of irregular cells (26);

providing an underlying array of regular cells behind said array (24) of

irregular cells (26), providing a cursor (32) on the screen which is moveable on the screen **and using a remote controller for controlling a movement of said cursor (32)**, moving said cursor (32) on the screen while restricting said movement of said cursor (32) to said regular cells to mark one of the displayed titles in the grid guide format by highlighting the entire cell (26) in which said cursor (32) is positioned; and opening to the marked title in a single channel format (58) instead of the grid guide format (24); wherein the single channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the channel corresponding to the marked title.”

“4. An electronic program guide comprising:

television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;  
a time and channel grid guide (24) in which some of the television program listings are displayed, as an array (24) of irregular cells (26);  
an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26), and  
a moveable cursor (32) that selectively highlights the entire cell (26) in which said cursor (32) is positioned, which includes one of the television program listings displayed in the grid guide (24), wherein a movement of said cursor (32) is restricted to said regular cells;  
**a remote controller for controlling said movement of said cursor (32)**, and



means for changing the time and channel grid guide (24) into a single channel guide (58) of the channel of the highlighted television program listing.”

Die Patentansprüche 1 und 4 nach **Hilfsantrag III** mit gegenüber Hilfsantrag I hervorgehobenen Änderungen lauten wie folgt:

„1. A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:

storing in electronic memory a plurality of television program listings, each

listing including title, telecast time, and channel;

displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel as an array (24) of irregular cells (26), **which vary in length, corresponding to different television program lengths;**

providing an underlying array of regular cells behind said array (24) of

irregular cells (26), providing a cursor (32) on the screen,

moving said cursor (32) on the screen, while restricting a movements of said cursor (32) to said regular cells, to mark one of the displayed titles in

the grid guide format by highlighting the entire **irregular** cell (26) in which said cursor (32) is positioned; and

opening to the marked title, **channel and schedule time that was selected by the cursor (32) on the grid guide (24)** in a single channel format (58) instead of the grid guide format (24);

wherein the single channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the channel corresponding to the marked title.”

“4. An electronic program guide comprising:

television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;

a time and channel grid guide (24) in which some of the television program

listings are displayed, as an array (24) of irregular cells (26), **which vary in length, corresponding to different television program lengths;**

an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26), and

a moveable cursor (32) that selectively highlights the entire **irregular** cell (26) in which said cursor (32) is positioned, which includes one of the television program listings displayed in the grid guide (24), wherein **a**-movements of said cursor (32) is restricted to said regular cells; and

means for changing the time and channel grid guide (24) into a single channel guide (58) of the channel **and schedule time** of the highlighted television program listing **that was selected by the cursor (32) on the grid guide (24).**”

Die Patentansprüche 1 und 4 nach **Hilfsantrag IV** mit hervorgehobenen Änderungen gegenüber Hilfsantrag III lauten wie folgt:

„1. A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:

storing in electronic memory a plurality of television program listings, each

listing including title, telecast time, and channel;

displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel as an array (24)

of irregular cells (26), which vary in length, corresponding to different television program lengths;  
providing an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26), providing a cursor (32) on the screen, moving said cursor (32) on the screen, while restricting movements of said cursor (32) to said regular cells, to mark one of the displayed titles in the grid guide format by highlighting the entire irregular cell (26) in which said cursor (32) is positioned; and **upon user command**, opening to the marked title, channel and schedule time that was selected by the cursor (32) on the grid guide (24) in a single channel format (58) instead of the grid guide format (24), **whenever the channel (56) and the cursor (32) are united on the same row**;  
wherein the single channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the channel corresponding to the marked title.”

“4. An electronic program guide comprising:

television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;  
a time and channel grid guide (24) in which some of the television program listings are displayed, as an array (24) of irregular cells (26); which vary in length, corresponding to different television program lengths;  
an underlying array of regular cells behind said array (24) of irregular cells (26), and

a moveable cursor (32) that selectively highlights the entire irregular cell (26) in which said cursor (32) is positioned, which includes one of the television program listings displayed in the grid guide (24), wherein movements of said cursor (32) is restricted to said regular cells; and

means for changing the time and channel grid guide (24) **upon user command** into a single channel guide (58) of the channel and schedule time of the highlighted television program listing that was selected by the cursor (32) on the grid guide (24), **whenever the channel (56) and the cursor (32) are united on the same row.**"

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Jedenfalls in den hilfsweise verteidigten Fassungen sei das Streitpatent nicht unzulässig erweitert. Seine Gegenstände besäßen die erforderliche Technizität und seien auch durch den Stand der Technik nicht nahe gelegt. Hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung fehle es schon an einem schlüssigen Vortrag seitens der Klägerin.

Zur Stützung ihres Vorbringens beruft sich die Beklagte auf folgende Unterlagen:

- NB1** EP 0 969 662 B1
- NB1a** DE 691 33 060 T2
- NB2** US 4,908,713
- NB3** US 4,706,121
- NB4** WO 89/03085 A1
- NB5** Merkmalsgliederung des Anspruchs 1
- NB6** Merkmalsgliederung des Anspruchs 4
- NB7** WO 92/04801 A1
- NB8** Landgericht Düsseldorf, Az: 4b O 183/10, Sitzungsprotokoll vom 2. Dezember 2010

**NB9** Landgericht Mannheim, Az: 7 O 327/09, Beschluss vom 9. August 2010.

Die Klägerin, die die in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge III und IV für verspätet ansieht, hat erklärt, sie sei in der Lage, zur Frage der Zulässigkeit dieser Hilfsanträge Stellung zu nehmen. Wenn das Gericht aber vom Vorliegen zulässiger Fassungen ausgehe, könne sie sich zu weiteren Fragen, wie Patentfähigkeit, im Termin nicht einlassen.

Für diesen Fall beantragt die Klägerin, die mündliche Verhandlung zu vertagen.

Die Beklagte tritt dem entgegen und hält die hilfsweise Verteidigung insoweit durch die Erörterung in der mündlichen Verhandlung für veranlasst und somit nicht für verspätet.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll und auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 14. November 2013 übermittelt.

### **Entscheidungsgründe**

Die erst nach dem Erlöschen des Streitpatents erhobene Nichtigkeitsklage ist zulässig, da die Klägerin durch die Beklagte wegen Verletzung des Streitpatents vor dem Landgericht Düsseldorf (Az: 4b O 277/10) in Anspruch genommen wird und sie somit das erforderliche Interesse an der Prüfung der Rechtsbeständigkeit hat.

Die Nichtigkeitsklage ist auch begründet, da die Gegenstände des auf einer Teilanmeldung beruhenden Streitpatents in der erteilten Fassung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1c) EPÜ). In den Fassun-

gen der Hilfsanträge, mit denen die Beklagte das Streitpatent hilfsweise verteidigt, kann das Streitpatent ebenfalls keinen Bestand haben, denn diese sind nicht zulässig.

## I. Zur erteilten Fassung

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent betrifft ausweislich der Bezeichnung ein Fernsehprogrammssystem (*A television schedule system*), welches einem Fernsehzuseher ermöglicht, auf Fernsehprogrammlisteneinträge zuzugreifen, die auf einem Bildschirm angezeigt werden (vgl. Patentschrift [0001]). Ausgehend von bereits im Stand der Technik realisierten Fernsehprogrammssystemen in Form der Programmierung eines Videorekorders mit einer auf einem Fernsehgerät dargestellten interaktiven Benutzerschnittstelle (US 4,908,713; **NB2**) (vgl. Patentschrift [0003]), eines Systems und eines Verfahrens, bei dem Benutzerselektionen aus Fernsehprogramminformationen für die automatische Steuerung eines Videorecorders verwendet werden (US 4,706,121; **NB3**) (vgl. Patentschrift [0004]) sowie einer rasterförmigen TV-Führung mittels einer Anordnung von unregelmäßigen Zellen (WO 89/03085; **NB4/NK8**) (vgl. Patentschrift [0006]) und den damit verbundenen Problemen, hat es sich die Patentinhaberin zur Aufgabe gemacht, verbesserte Techniken zu entwickeln, um eine größtmögliche Menge an Informationen für den Benutzer in einer leicht verständlichen Weise innerhalb der Grenzen des Fernsehbildschirms zur Verfügung zu stellen und die Anzeige der Informationen in der für den Benutzer angenehmsten Weise zu ordnen, wenn eine große Anzahl an Fernsehkanälen zur Verfügung steht (vgl. Patentschrift [0008]).

Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit dem Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Navigieren in einer Fernsehprogrammauflistung und mit dem Patentanspruch 4 eine elektronische Programmführung vorgeschlagen, die sich jeweils in folgende Merkmale gliedern lassen:

## Patentanspruch 1

- 1.1 Verfahren zum Navigieren in einer Fernsehprogrammauflistung (20), das folgende Schritte aufweist:

*A method for navigating about a television program listing (20) comprising the steps of:*

- 1.2 Speichern einer Vielzahl von Fernsehprogrammlisteneinträgen in einem elektronischen Speicher, wobei jeder Listeneintrag Titel, Sendezeit und Kanal einschließt;

*storing in electronic memory a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;*

- 1.3 Anzeigen einiger der Titel der Programmlisteneinträge in einem Rasterführungsformat für Zeit und Kanal auf einem Bildschirm;

*displaying on a monitor screen some of the titles of program listings in a grid guide format of time and channel;*

- 1.4 Bewegen eines Cursors (32) auf dem Bildschirm, um einen der im Rasterführungsformat angezeigten Titel zu markieren; und

*moving a cursor (32) on the screen to mark one of the displayed titles in the grid guide format; and*

- 1.5 Öffnen des markierten Titels in einem Einzelkanalformat (58) anstatt im Rasterführungsformat (24); wobei das Einzelkanalformat (58) Reihen von sequentiellen Fernsehprogrammlisteneinträgen für den Kanal einschließt, der dem markierten Titel entspricht.

*opening to the marked title in a Single Channel format (58) instead of the grid guide format (24); wherein the Single*

*Channel format (58) includes rows of sequential television program listings for the Channel corresponding to the marked title.*

#### Patentanspruch 4

- 4.1 Elektronische Programmführung, die Folgendes aufweist:  
*An electronic program guide comprising:*
- 4.2 Fernsehprogrammlisteneinträge, wobei jeder Listeneintrag Titel, Sendezeit und Kanal einschließt;  
*television program listings, each listing including title, telecast time, and channel;*
- 4.3 eine Zeit- und Kanalarasterführung (24), in der einige der Fernsehprogrammlisteneinträge angezeigt werden;  
*a time and channel grid guide (24) in which some of the television program listings are displayed;*
- 4.4 einen beweglichen Cursor (32), der wahlweise einen der Fernsehprogrammlisteneinträge, die in der Rasterführung (24) angezeigt werden, hervorhebt, und  
*a moveable cursor (32) that selectively highlights one of the television program listings displayed in the grid guide (24); and*
- 4.5 Mittel zum Ändern der Zeit- und Kanalarasterführung (24) in eine Einzelkanalführung (58) des Kanals des hervorgehobenen Fernsehprogrammlisteneintrags.  
*means for changing the time and channel grid guide (24) into a Single channel guide (58) of the channel of the highlighted television program listing.*



2. Der Patentgegenstand richtet sich seinem sachlichen Inhalt nach an einen Diplom-Ingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit universitärer Ausbildung, der mit der Implementierung von Hard- und Softwarekomponenten für die Generierung und Anzeige von Fernsehprogrammlisteneinträgen in einem Fernsehempfänger befasst ist.

3. Ausgehend vom Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns legt der Senat den im Streitpatent enthaltenen Begrifflichkeiten jeweils folgendes Verständnis zu Grunde:

3.1 Der Fachmann entnimmt der erteilten Anspruchsfassung ein Verfahren und eine elektronische Programmführung zum Navigieren in einer Fernsehprogramm-auflistung.

Grundlage für die Durchführung des Verfahrens bilden offensichtlich in einem Speicher hinterlegte „Fernsehprogrammlisteneinträge“.

Nach den Merkmalen 1.2 und 4.2 schließt jeder Listeneintrag (*listing*) jeweils Titel, Sendezeit und Kanal ein.

Von diesen Programmlisteneinträgen werden nach der Lehre des Merkmals 1.3 einige der Titel der Programmlisteneinträge in einem so genannten Rasterführungsformat für Zeit und Kanal auf einem Bildschirm, also einer tabellarischen Darstellung nach Zeit und Kanal, angezeigt, wobei im Einklang mit den Darstellungen in Fig. 1 bis 3 mit dem Titel den allgemeinen Konventionen entsprechend die Bezeichnung des jeweiligen Sendebetrags gemeint ist.

Die elektronische Programmführung nach dem erteilten Patentanspruch 4 weicht von der vorstehenden auf den Titel beschränkten Anzeige insofern ab, als nach dem Merkmal 4.3 einige der Fernsehprogrammlisteneinträge, die gemäß vorangestelltem Merkmal 4.2 Titel, Sendezeit und Kanal einschließen, in einer Zeit- und Kanalarasterführung dargestellt werden.

Des Weiteren ist ein beweglicher Cursor vorgesehen, der zum Einen dazu dient, einen in der Programmliste angezeigten Titel zu markieren (Merkmal 1.4), zum Anderen dahingehend definiert ist, einen der Fernsehprogrammlisteneinträge, also Titel, Sendezeit und Kanal hervorzuheben (Merkmal 4.4).

Weiterhin soll gemäß dem Merkmal 1.5 die Möglichkeit bestehen, den markierten Titel in einem Einzelkanalformat zu öffnen, wobei in dieser Darstellung eine Reihe von sequentiellen Fernsehprogrammlisteneinträgen, die auf diesem Kanal gesendet werden, angezeigt werden (vgl. Fig. 7). Ob das Öffnen im Einzelkanalformat bereits durch den Markierungsvorgang unmittelbar selbst oder erst durch Eingabe eines weiteren Nutzerbefehls erfolgt, dazu verhält sich der Verfahrensanspruch nicht.

Um auch von einem hervorgehobenen Fernsehprogrammlisteneintrag, respektive hervorgehobenen Titel, Sendezeit und Kanal, zu einer Einzelkanaldarstellung zu gelangen, ist gemäß Merkmal 4.5 ein nicht näher definiertes Mittel vorhanden, mit dem die Zeit- und Kanalrasterführung in eine Einzelkanalführung geändert wird.

Die Gegenstände nach den Patentansprüchen 1 und 4 unterscheiden sich damit voneinander im Wesentlichen dadurch, dass gemäß Patentanspruch 1 nur ein Titel, also nur ein bestimmter Teil eines Programmlisteneintrags, gemäß Patentanspruch 4 jedoch jeweils sämtliche Teile des Fernsehprogrammlisteneintrags in einem Rasterführungsformat für Zeit und Kanal, also ein vollständiger Fernsehprogrammlisteneintrag, auf einem Bildschirm dargestellt werden. In Anbetracht der Formulierung „wobei jeder Listeneintrag Titel, Sendezeit und Kanal einschließt“ (Unterstreichung hinzugefügt) kann in Übereinstimmung mit dem Streitpatent zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Fernsehprogrammlisteneintrag sogar weitere Informationsangaben zu einer Fernsehsendung enthält (vgl. Streitpatent, Spalte 2, Z. 17 bis 19 bzw. Stammanmeldung Patentansprüche 16, 41, 82 und 104 „*the information on the television program includes program title, name of television service, channel number, date and time.*“).

**3.2** Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung unter Berufung auf die BGH-Entscheidung „Spannschraube“ (GRUR 1999, 909) die Auffassung vertreten hat, dass hinsichtlich der Auslegung der in den Anspruchsfassungen enthaltenen Begriffe vom allgemein etablierten Begriffsverständnis abzuweichen sei, und die Begriffe im Sinne der in der Beschreibung einschränkenden Bedeutung zu lesen seien, steht dem im vorliegenden Fall entgegen, dass im Anspruchswortlaut des unter Schutz gestellten Verfahrens zum Navigieren in einer Fernsehprogrammauf-listung und der Elektronischen Programmführung ausschließlich der Fachsprache entlehnte Begriffe verwendet werden, deren Bedeutungsinhalte dem Fachmann bekannt sind. Es ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unzulässig, durch den Wortlaut der Patentansprüche festgelegte Gegenstände sachlich einzuengen. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 – X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 – Schußfädeentransport; BGHZ 160, 204, 209 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; BGHZ 172, 88, 97 – Ziehmaschinenzugeinheit; BGHZ 156, 179-192 - Blasenfreie Gummibahn I).

Soweit daher die in den Anspruchsfassungen verwendeten Begriffe der standardisierten Fachsprache des zuständigen Fachmanns entlehnt sind (vgl. unten), legt der Senat für die Feststellung der tatsächlich beanspruchten Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 daher auch deren zum Prioritätszeitpunkt (10. September 1990) allgemein gültige Bedeutungsinhalte zugrunde.

In Anwendung des Vorstehenden versteht der Fachmann somit unter einem Fernsehprogrammlisteneintrag (*television program listing*) den Informationsinhalt, der in einer Zelle eines tabellarisch dargestellten Fernsehprogrammführers zu einer Fernsehsendung eingetragen ist und sich aus mehreren Informationsinhalten zusammensetzen kann.

In Verbindung mit einer Bildschirmdarstellung wird unter einem Cursor im Allgemeinen ein bewegliches Element verstanden, welches auf einer graphischen Oberfläche den Ort markiert, an dem mittels eines weiteren Nutzerbefehls eine Eingabe oder sonstige Aktion stattfinden soll. Ein Cursor wird daher auch als Eingabezeiger oder Eingabemarkierung bezeichnet und kann in beliebiger graphischer Form auf einem Bildschirm dargestellt werden. Im Zusammenhang mit der anspruchsgemäßen Darstellung von tabellarisch strukturierten Texten kann, sobald auf der graphischen Oberfläche eine Position mit dem Cursor in Reaktion auf eine Benutzereingabe fixiert ist, wahlweise ein Text eingegeben werden, ein vorhandener Text voll oder teilweise, bzw. einzelne oder mehrere Zellen, Zeilen oder Spalten der dargestellten Tabelle markiert, respektive hervorgehoben, werden (bspw. durch Unterstreichen, farbliche Unterlegung, usw.).

Gemäß ausdrücklicher Erklärung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung soll die Markierfunktion patentgemäß aber auf die Markierung einer Zelle, respektive das Hervorheben des (gesamten) Zelleninhalts, beschränkt sein.

4. Ausgehend von vorstehendem Verständnis des maßgeblichen Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt ergibt sich, dass das Streitpatent mit seinen nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 4 über den Inhalt der ursprünglichen Stammanmeldung gemäß WO 92/04801 A1 (vorgelegt als **NK2**) hinausgeht und damit unzulässig erweitert ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ).

a) Ausgehend vom ursprünglichen Anspruch 26, der zur Überzeugung des Senats den ursprünglichen Anmeldungsgegenstand in seiner allgemeinsten Fassung wiedergibt, offenbart dieser ein Verfahren zum Betreiben eines Fernsehzeitplansystems („television schedule system“), bei dem

- ein Fernsehzeitplan als Anordnungsfeld („Array“) irregulärer Zellen mit variierender Länge, die jeweils verschiedenen zeitlichen Längen von Fernsehsendungen entsprechen (*which vary dimensionally in length, corresponding to different television program time lengths* (Unterstreichung hinzugefügt)), angezeigt wird,
- ein Cursor auf der Anzeige zur Verfügung gestellt wird, wobei der Cursor eine der Länge einer ausgewählten Zelle, in welcher der Cursor positioniert ist, entsprechende variable Länge aufweist (*the cursor having a variable length corresponding to the length of a selected one of the irregulär cells in which the cursor is located* (Unterstreichung hinzugefügt)), und
- der Cursor in dem Anordnungsfeld („array“) in einer Reihe von Schritten gleicher Länge bewegt wird (*moving the cursor in the array in a series of equal length steps* (Unterstreichung hinzugefügt)).

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich demnach von dem ursprünglich offenbarten Verfahren insbesondere dadurch, dass die Zellen des „grid guide“ nicht mehr mit Zellen unterschiedlicher Länge (irreguläre Zellen) unterlegt werden und abweichend von dem als erfindungswesentlich herausgestellten dynamischen Markierungsverfahren mit einem Cursor mit variabler Länge nur noch die allgemein übliche Markierungspraxis mit einem gängigen (statischen) Cursor Anspruchsgegenstand ist.

Folglich sind diese offensichtlich erfindungswesentlichen Merkmale in der angegriffenen Anspruchsfassung nicht mehr enthalten.

**b)** Der Senat ist im Verlauf der mündlichen Verhandlung darüber hinaus zu der Überzeugung gelangt, dass auch die funktionale Abfolge von Merkmal 1.4 zum Merkmal 1.5 bzw. von Merkmal 4.4 zum Merkmal 4.5 den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist in einem Dokument nur das als offenbart anzusehen, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig den betrachteten Unterlagen entnehmen kann, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument).

Soweit der Übergang von einem Rasterführungsformat zu einem Einzelkanalformat unter Anwendung eines Cursors in der Stammanmeldung offenbart ist (vgl. WO 92/04801 A1, Fig. 7 i. V. m. S. 14, Z. 6 bis 29), kann dort unmittelbar und eindeutig nur entnommen werden, dass das Einzelkanalformat für den Kanal und die Zeit, die durch den Cursor 32 im Raster 24 ausgewählt wurden, geöffnet wird (vgl. S. 14, Z. 21 bis 23), wobei der Öffnungsvorgang wiederum nur durch Einschalten eines Benutzer-Befehls „What's On TV“ ausgelöst wird (vgl. S. 14, Z. 6 bis 9). Dieser funktionale Ablauf geht folglich nicht über den im Zusammenhang mit der Bedienung von graphischen Oberflächen standardisierten Funktionsablauf hinaus, auf der graphischen Oberfläche zunächst eine Bearbeitungsposition mit dem Cursor festzulegen und mit einem weiteren Nutzerbefehl eine gewünschte Aktion an der festgelegten Position des Cursors zu initialisieren.

Damit ist nach der Lehre der einzigen, die Öffnung eines Einzelkanalformats beschreibenden Offenbarungsstelle (S. 14, Z. 6 bis 29) für den Übergang von einem Rasterführungsformat zu einem Einzelkanalformat allein die Position des Cursors im Kanal-Zeit-Gitter entscheidend und ausreichend. Ein dem Öffnungsbefehl „What's On TV“ vorangestellter Markierungsvorgang des Titels (Merkmal 1.4) oder das Hervorheben des Fernsehprogrammlisteneintrags (Merkmal 4.4), einschlie-

ßend Titel, Sendezeit und Kanal, geht aus der Beschreibung zur Fig. 7 unmittelbar und eindeutig nicht hervor.

Mit ihrem Einwand, dass die vorstehend zitierte Offenbarungsstelle S. 14, Z. 21 bis 23 dahingehend zu verstehen sei, dass mit der Positionierung des Cursors im Kanal-Zeit-Gitter automatisch auch der Titel markiert worden sei, und daher die Einzelkanaldarstellung sinngemäß in Abhängigkeit des markierten Titels geöffnet werde, kann die Beklagte nicht durchdringen, da dieser Auslegung die Anspruchsformulierung selbst entgegensteht, die zusätzlich zu der Positionierung des Cursors explizit das Markieren des Titels verlangt (Merkmal 1.4) und damit lediglich das standardisierte Verfahren widerspiegelt, zunächst den Cursor zu positionieren und dann den zu bearbeitenden Bereich zu markieren. Dass die Funktion des Cursors in dieser Weise zu verstehen ist, hat die Beklagte im Verlauf der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage des Senats auch durch ihre Aussage bestätigt, dass der Cursor als Mittel zum Markieren und nicht als Markierung selbst zu verstehen sei.

Auch die in der Widerspruchsbegründung der Beklagten vom 15. Mai 2012 zitierten Fundstellen in der Stammanmeldung (vgl. Abschnitt F. ebenda), können die ursprüngliche Offenbarung der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 nicht stützen, da die zum Nachweis der Offenbarung zitierten Textstellen zum Einen aus dem Zusammenhang gerissen sind, und sich zum Anderen durchgehend mit Lösungsmöglichkeiten für den Ausgleich eines unregelmäßigen Rasterformats der Fernsehzeitplanungsinformation befassen. Einen Programmlisteneintrag (Titel bzw. Titel, Sendezeit und Kanal) einer Fernsehprogrammliste zu markieren und in einer weiteren Subliste zu öffnen, kann den Fundstellen in dem allgemeinen Umfang, wie in den Patentansprüchen 1 und 4 beansprucht, nicht entnommen werden. Entgegen der Auffassung der Beklagten beschreiben auch die von ihr für die erfindungswesentliche Offenbarung herangezogenen ursprünglichen Patentansprüche 1, 16 (rückbezogen auf Patentanspruch 15, dieser wieder rückbezogen auf Patentanspruch 1), 17 (rückbezogen auf Patentanspruch 16), 26 und 82 (rückbezogen auf Patentanspruch 81, dieser wiederum auf Patentanspruch 69), - wobei

die Patentansprüche 16, 17, und 82 nicht isoliert, sondern jeweils in Verbindung mit ihren Bezugsansprüchen zu sehen sind - mit ihren Merkmalen ausschließlich ein komplexes Programmplanungssystem, bei dem, soweit ein Cursor angesprochen ist, die Optimierung der Cursorbewegung und die Anpassung des dargestellten Cursors an die Zellengröße im Vordergrund stehen. Soweit eine Selektion mittels des Cursors thematisiert ist, ist nur angegeben, dass sich der Cursor hinsichtlich seiner graphischen Darstellung an die Größe der selektierten irregulären Zelle anpasst (vgl. Patentansprüche 1 und 26 jeweils: *said cursor having a variable length corresponding to the length of a selected one of the irregular cells in which the cursor is located,*). Durch diesen Vorgang kann zwar eine Zelle hervorgehoben werden, ein ausdrücklicher, vom Benutzer initialisierter Markiervorgang im Hinblick auf eine auf den Zelleneintrag gerichtete Aktion, im speziellen auf einen in der Zelle befindlichen Programmlisteneintrag, worunter auch einzelne Teile des Programmlisteneintrags (umfassend Programmtitel, Fernsehsender, Kanalnummer, Datum und Zeit, vgl. Stammanmeldung, Patentanspruch 82 *program title, name of television service, channel number, date and time*), mithin auch Teilbereiche einer Zelle, subsumiert werden müssen, und eine initialisierte unmittelbare Weiterleitung in ein Einzelkanalformat, ist in den von der Beklagten zitierten Textstellen jedenfalls unmittelbar und eindeutig nicht angesprochen.

Das Öffnen des Einzelkanalformats in Abhängigkeit von einem markierten Titel (erteilter Patentanspruch 1) bzw. von einem markierten Programmlisteneintrag (erteilter Patentanspruch 4) ist in der anspruchsgemäßen Allgemeinheit folglich den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbar.

## **II. Zu den Hilfsanträgen**

Die Patentansprüche 1 und 4 in den jeweiligen hilfsweise verteidigten Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I bis IV erweisen sich als unzulässig erweitert, da diese nach wie vor die Anwendung eines Cursors beanspruchen, der zwar in seiner Bewegung eingeschränkt wurde, aber nach wie vor nicht, wie ursprünglich offenbart,



hinsichtlich seiner möglichen Darstellungsvarianten auf einen Cursor mit variabler Länge beschränkt worden ist.

Bei der Neuformulierung der Patentansprüche 1 und 4 gemäß Hilfsanträgen I bis IV wurde des Weiteren auch nicht berücksichtigt, dass in den ursprünglichen Unterlagen die irregulären Zellen dahingehend charakterisiert sind, dass sie entsprechend den verschiedenen zeitlichen Längen der Fernsehprogramme variieren, wobei die zeitlichen Längen gemäß der von der Beklagten referenzierten Offenbarungsstelle (vgl. Stammanmeldung S. 8, Z. 4 bis 9) den unterschiedlichen Fernsehprogrammängen von einer halben Stunde bis zu eineinhalb Stunden oder mehr entsprechen (*irregulär cells 26, which vary in length, corresponding to different television program lengths of one half hour to one-and-one half hours or more.* (Unterstreichung hinzugefügt)).

Darüber hinaus sieht der Senat auch die unter 4.b) aufgezeigten Offenbarungsmängel mit den hilfsweise verteidigten Fassungen der Patentansprüche 1 und 4 nicht beseitigt.

Auf die Frage der Patentfähigkeit und ob der Klägerin insoweit ein Recht auf Vertagung zugestanden hätte bzw. ob die Hilfsanträge III und IV nach § 83 Abs. 4 PatG zurückzuweisen gewesen wären, kam es insoweit nicht mehr an.

### **III. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Gutermuth

Martens

Gottstein

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü