



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
29. Juni 2017

2 Ni 13/16 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent 1 099 339
(DE 699 03 438)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2017 unter Mitwirkung der Richterin Hartlieb als Vorsitzende sowie der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, Heimen, Dipl.-Ing. Hoffmann und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 099 339 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche folgende Fassung erhalten:

1. An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which set-top-box circuitry has been integrated, characterized in that:
the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are located in a single household; and
the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are interconnected by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and
the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides; and

configured to coordinate the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 18 und 20 bis 29 wie erteilt.

30. A method for using an interactive television program guide system based on a plurality user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which set-top-box circuitry has been integrated, characterized by:

placing the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) in a single household; and

interconnecting the plurality of user television equipment devices by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and

providing an opportunity for a user to adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides; and

coordinating the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

Ansprüche 31 bis 34, 36 bis 47 und 49 bis 58 wie erteilt.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. Juli 1999 angemeldeten und am 9. Oktober 2002 veröffentlichten europäischen Patents EP 1 099 339 B1 mit der Bezeichnung „Interactive television program guide having multiple devices at one location“ (im Folgenden: Streitpatent), für das die Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung US 60/093292 vom 17. Juli 1998 in Anspruch genommen wird. Die Übersetzung des in der Verfahrenssprache Englisch abgefassten Streitpatents wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 03 438 T2 geführt.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigkeitserklärung des deutschen Teils des europäischen Patents.

Das Streitpatent umfasst die selbständigen Ansprüche 1, 30, 59 und 60 sowie die jeweils rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 29 und 31 bis 58.

Die selbständigen Ansprüche des erteilten Streitpatents lauten in der maßgeblichen englischen Fassung gemäß EP 1 099 339 B1:

1. An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, characterized in that:

the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are located in a single household; and

the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are interconnected by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and

the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to

provide an opportunity for a user to adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides; and

configured to coordinate the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

30. A method for using an interactive television program guide system based on a plurality user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, characterized by:

placing the plurality of user television equipment devices 44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) in a single household; and

interconnecting the plurality of user television equipment devices by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and providing an opportunity for a user to adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides; and coordinating the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

59. A system including a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television applications are implemented, wherein the user television equipment devices include set-top boxes, characterized in that: an application (700, 710 and 730) is implemented on each set-top box (48 and 90); the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are located in a single household; and the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are interconnected by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to use a given one of the applications (700, 710 and 730) implemented on a given one of the set-top boxes (48 and 90) to adjust settings associated with that application (700, 710 and 730) and

configured to coordinate the operation of the applications (700, 710 and 730) so that the settings associated with the given one of the applications (700, 710 and 730) that are adjusted with the given one of the applications (700, 710 and 730) implemented on the given one of the set-top boxes (48 and 90) are used by at least another one of the applications implemented on another one of the set-top boxes (48 and 90) during operation of the application (700, 710 and 730) implemented on that other one of the set-top boxes (48 and 90).

60. A method for using a system including a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, said system comprising at least one set top-box characterized by:

implementing applications (700, 710 and 730) on each of said at least one set-top box; placing the plurality of user television equipment devices 44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) in a single household; interconnecting the plurality of user television equipment devices by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and

providing an opportunity for a user to use a given one of said applications (700, 710 and 730) implemented on a given one of the set-top boxes (48 and 90) to adjust settings associated with that application (700, 710 and 730); and

coordinating the operation of the applications (700, 710 and 730) so that the settings associated with the given one of the applications (700, 710 and 730) that are adjusted with the given one of the applications (700, 710 and 730) implemented on a given one of the set-top boxes (48 and 90) are used by at least another one of the applications (700, 710 and 730) implemented on another one of the set-top boxes (48 and 90) during operation of the application (700,

710 and 730) implemented on that other one of the set-top boxes (48 and 90).

In der deutschen Übersetzung gemäß DE 699 03 438 T2 lauten die Ansprüche:

1. Interaktives Fernsehprogrammführersystem basierend auf einer Mehrheit von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in welche eine Mehrzahl von interaktiven Fernsehprogrammführern implementiert ist, dadurch gekennzeichnet daß:
die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in einem einzigen Haushalt vorhanden sind; und
die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) miteinander durch die Kommunikationspfade (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700) verbunden sind; und
die Mehrheit von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) konfiguriert ist, für einen Benutzer eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, die Programmführereinstellungen mit einer vorgegebenen der Mehrheit von interaktiven Fernsehprogrammführern anzupassen; und
konfiguriert ist, die Arbeitsvorgänge der Mehrheit von interaktiven Fernsehprogrammführern zu koordinieren, so daß die Programmführereinstellungen, die mit der vorgegebenen der Mehrheit von interaktiven Fernsehprogrammführern angepaßt wurde, von zumindest einer anderen aus der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer während der Arbeitsvorgänge von der Mehrheit der interaktiven Programmführer benutzt wird.

30. Verfahren für die Benutzung eines interaktiven Fernsehprogrammführersystems basierend auf einer Mehrzahl von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in welche eine Mehrheit von interaktiven Fernsehprogrammführern implementiert ist, dadurch gekennzeichnet, daß:

die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in einem einzigen Haushalt vorhanden sind; und

die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) miteinander durch die Kommunikationspfade (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700) verbunden ist; und

die Möglichkeit für einen Benutzer zur Verfügung gestellt wird, die Programmführereinstellungen mit einer vorgegebenen der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer anzupassen; und

die Arbeitsvorgänge der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer koordiniert sind, so daß die Programmführereinstellungen, die mit einer vorgegebenen der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer angepaßt werden, zumindest von einem anderen der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer während des Betriebes der Mehrheit der interaktiven Fernsehprogrammführer benutzt wird.

59. System umfassend eine Mehrheit von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414), in welches eine Mehrheit von interaktiven Fernsehapplikationen implementiert ist, wobei die Benutzerfernsehausrüstungseinheiten Set-Top Boxen einschließen, dadurch gekennzeichnet daß:

eine Applikation (700, 710, 730) in der Set-Top Box (48, 90) implementiert ist; die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungs-

einheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in einem einzelnen Haushalt angeordnet ist; und

die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) durch Kommunikationspfade (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700) verbunden ist, und

die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) konfiguriert ist, daß:

eine Möglichkeit für einen Benutzer zur Verfügung gestellt wird, eine vorbestimmte der Applikationen (700, 710, 730) welche auf einer vorbestimmten der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist, zu benutzen, die Einstellungen anzupassen, die mit der jeweiligen Applikation (700, 710, 730) assoziiert ist, und

die Arbeitsvorgänge der Applikationen (700, 710, 730) zu koordinieren, so daß die Einstellungen, die mit einer vorgegebenen der Applikationen (700, 710, 730) assoziiert sind, die mit einer vorbestimmter der Applikationen (700, 710, 730), welche auf einer der vorgegebenen Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist, angepaßt werden, zumindest von einer anderen Applikation benutzt werden, welche auf einer anderen der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist, während der Benutzung der Applikationen (700, 710, 730) welche auf der anderen der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist.

60. Verfahren für die Benutzung eines Systems welches eine Mehrheit von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) einschließt, auf der eine Mehrheit von interaktiven Fernsehprogrammführern implementiert ist, das besagte System, zumindest eine Set-Top Box einschließt, dadurch gekennzeichnet, daß:

Applikationen (700, 710, 730) auf jeder der besagten, zumindest einer Set-Top Box implementiert ist;
die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheit (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A, 109B, 413, 414) in einem einzelnen Haushalt plaziert werden; die Mehrheit der Benutzerfernsehausrüstungseinheit durch Kommunikationspfade (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700) verbunden wird; und
die Möglichkeit für einen Benutzer zur Verfügung gestellt wird, eine vorgegebene der Applikationen (700, 710, 730) zu benutzen, welche auf einer vorgegebenen der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist, um die Einstellungen anzupassen, welche mit dieser Applikation (700, 710, 730) assoziiert ist; und
die Arbeitsvorgänge der Applikationen (700, 710, 730) koordiniert werden, so daß die Einstellungen, welche mit der vorgegebenen der Applikationen (700, 710, 730) assoziiert sind, die durch eine vorgegebene der Applikationen (700, 710, 730) angepaßt werden, welche auf einer vorgegebenen der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist, bei wenigstens einer anderen der Applikationen (700, 710, 730) benutzt wird, welche auf einer anderen der Set-Top Boxen (48, 90) während des Betriebes der Applikationen (700, 710, 730) benutzt wird, welche auf der anderen der Set-Top Boxen (48, 90) implementiert ist.

Hinsichtlich des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 29 und 31 bis 58 wird auf die Patentschrift EP 1 099 339 B1 verwiesen.

Die Klage stützt sich auf die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit - der fehlenden Neuheit und fehlenden erfinderischen Tätigkeit - sowie der unzulässigen Erweiterung.

Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften:

HLNK 4 US 60/093,292 (US-Voranmeldung des Streitpatents)
HLNK 10 US 5,758,259
HLNK 11 WO 98/43416 A1
HLNK 12 US 5,850,218
HLNK 13 US 5,886,732
HLNK 14 WO 98/59282 A2
HLNK 20 WO 98/10589 A1
HLNK 22 WO 97/50251 A1
HLNK 23 WO 98/16062 A1

Die Parteien streiten u. a. über die Auslegung der Patentansprüche, insbesondere über die Bedeutung der im Patent genannten Begriffe „user television equipment“, „user television equipment devices“ sowie über die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Priorität.

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung Dokumente vorgelegt, um die Berechtigung der Rechtsvorgängerin der Beklagten, der United Video Properties Inc., zur Inanspruchnahme des Prioritätsrechtes, welches die Klägerin mit Schriftsatz vom 23. Juni 2017 erstmals bestritten hat, zu belegen.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass unter Berücksichtigung der von ihr geltend gemachten Auslegungen dieser Begriffe sowie von „to adjust program guide settings“ die Gegenstände der Ansprüche 1, 30, 59 und 60 im Hinblick auf die Druckschriften HLNK 10 und HLNK 11 sowie HLNK 20 nicht neu bzw. nicht erfinderisch seien. Dies gelte auch für die Gegenstände sämtlicher Unteransprüche. Ferner offenbare HLNK 23 sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1; die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sowie des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 seien durch Druckschriften HLNK 22 und 23 nahegelegt.

Sie ist der Meinung, unter dem Begriff "user television equipment devices" seien die einzelnen Geräte zu verstehen, die zu einer aus mehreren Geräten (z. B. Set-Top-Box, Videorekorder oder Fernseher) bestehenden Fernsehausrüstung gehörten. Hingegen bezeichne "user television equipment" die Gerätekombination dieser „devices“.

Der Ausdruck „to adjust program guide settings“ sei i. V. m. Merkmal 1.4 (Anpassen Programmführeinstellungen), so die Klägerin, dahingehend auszulegen, dass ein „aktives“ Einstellen durch einen Benutzer daraus nicht hervorgehe. Unter Zugrundelegung dieser Auslegung offenbare HLNK 10 auch das Merkmal 1.4, denn auch das Streitpatent verlange ein "aktives " Einstellen nicht.

Die unzulässige Erweiterung ergebe sich aus der Änderung der Beschreibung des Streitpatents in Absatz 9 im Vergleich zu der Streitpatentanmeldung betreffend die Aufzählung von Geräten, die von der Bezeichnung „user equipment“ umfasst seien.

Nach Auffassung der Klägerin könne das Streitpatent nicht wirksam die Priorität der provisorischen Patentanmeldung US 60/093,292 in Anspruch nehmen, da in dem Prioritätsdokument nicht dieselbe Erfindung wie im Streitpatent offenbart sei, insbesondere seien dort keine anderen Benutzerfernsehausrüstungseinheiten außer Fernsehern offenbart. Zudem sei der Beklagten das Prioritätsrecht nicht wirksam übertragen worden. Dazu bestreitet die Klägerin mit Nichtwissen, dass die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen (NB 15a - 15c) mit den Originalen übereinstimmen und bestreitet die Vertretungsberechtigung der Unterzeichner; im Übrigen fehle es jeweils an den erforderlichen Annahmeerklärungen.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 1 099 339 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise

das Streitpatent unter Klageabweisung im Übrigen dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 10 vom 9. Mai 2017, der Hilfsanträge 10a und 10b vom 29. Juni 2017, bzw. des Hilfsantrags 11 vom 9. Mai 2017, in dieser Reihenfolge, erhalten,

sowie weiter hilfsweise, nach Hauptantrag und vorgenannten Hilfsanträgen jeweils unter Änderung der Beschreibung in Satz 4 des Absatzes 9 gemäß dem weiteren Hilfsantrag 12 vom 22. Juni 2017 zu entscheiden.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie rügt ferner den Vortrag der Klägerin zur fehlenden Berechtigung der Inanspruchnahme der Priorität als verspätet.

Hinsichtlich der Frage der Wirksamkeit der Priorität vertritt die Beklagte die Auffassung, dass die Prioritätsanmeldung dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbare, dass eine Benutzerfernsehausrüstungseinheit neben einem Fernseher und einem Videorekorder auch eine Set-Top-Box umfassen kann. Weiter trägt die Beklagte vor, dass die entsprechenden Rechteübertragungen von der provisorischen Erfindermanmeldung (HLNK 4) zu der Beklagten lückenlos und wirksam vorlägen.

Sie ist der Ansicht, die Entgegenhaltungen offenbarten wesentliche Merkmale der Gegenstände des Streitpatents nicht und es sei auch keine Veranlassung für den Fachmann ersichtlich, ausgehend vom genannten Stand der Technik zur Lehre des Streitpatents zu gelangen.

Unter Zugrundelegung einer engen Auslegung der auszulegenden Begriffe stellt sie dar, dass die Gegenstände der genannten Ansprüche neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage, mit der in Bezug auf den Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 10, 10a, 10b und 11 die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit und der fehlenden erfinderischen Tätigkeit und der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ sowie Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 Buchst. b) und c) EPÜ), erweist sich weitgehend als begründet.

Die Klage hat insoweit Erfolg, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 10b hinausgeht. Dem Streitpatent steht in der Fassung nach Hauptantrag sowie nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 und 9 der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchstabe a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absätze 1 bis 3 EPÜ) entgegen, in der Fassung nach Hilfsantrag 5 der Nichtigkeitsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchstabe a) EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ), und in der Fassung nach den Hilfsanträgen 7, 8 und 10 der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe c)); die Fassung nach Hilfsantrag 10a genügt nicht dem Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) (Artikel 84 EPÜ) und der Hilfsantrag 6 ist als unzulässig zu verwerfen (Artikel 138 Absatz 2 EPÜ).

Die mit Hilfsantrag 10b verteidigte Fassung der Patentansprüche ist hingegen zulässig. Der Gegenstand des Streitpatents ist in diesem Umfang auch neu und wird dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.

II.

1. Das Streitpatent betrifft interaktive Fernsehprogrammführer und insbesondere eine Technik, mit der die Fernsehprogrammführerfunktionalität auf mehreren Geräten innerhalb eines Haushalts zur Verfügung gestellt wird (Streitpatent, Absatz [0001]).

Aus dem Stand der Technik seien gemäß dem Streitpatent interaktive elektronische Fernsehprogrammführer bekannt, welche auf dem Fernseher eines Betrachters angezeigt werden können. Diese seien typischerweise in Set-Top-Boxen implementiert und würden die Darstellung in verschiedenen Anzeigeformaten ermöglichen. Einige der Programmführer würden es den Benutzern erlauben, Kanäle oder Programme zu blockieren. Um den Zugang zu diesen Kanälen zurückzuerhalten, sei die Eingabe eines Passwortes notwendig. Eine weitere Funktion der Programmführer sei die Möglichkeit für den Kabelbetreiber, Nachrichten an den Benutzer zu schicken. Ebenso könne der Benutzer Erinnerungen setzen oder eine Liste von favorisierten Kanälen erstellen. Nachteilig bei den bekannten Systemen sei, dass alle genannten Funktionseinstellungen an jeder einzelnen Set-Top-Box in einem Haushalt separat vorgenommen werden müssten (vgl. Streitpatent, Absätze [0002]-[0007]).

Davon ausgehend formuliert das Streitpatent als konkrete **Aufgabe**, ein Programmführersystem zur Verfügung zu stellen, das es dem Benutzer erlaubt, die Benutzereinstellungen einer Mehrzahl von Programmführern an verschiedenen Örtlichkeiten innerhalb eines Haushalts von einem einzigen Platz aus einzustellen (vgl. Streitpatent, Absatz [0008]).

2. Diese Aufgabe soll durch die jeweiligen Vorrichtungen und Verfahren (system / method) der unabhängigen Ansprüche 1, 30, 59 und 60 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1, 2, 6 und 9 sowie der unabhängigen Ansprüche 1 und 30 in der Fassung der Hilfsanträge 3 bis 5, 7, 8, 10, 10a, 10b und 11 gelöst werden, ggf. unter Zugrundelegung der geänderten Beschreibung gemäß Hilfsantrag 12.

3. Als zuständiger **Fachmann** ist ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, anzusehen, der über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Steuerungssystemen für Fernsehgeräte – insbesondere im Bereich der Programmführerfunktionen von Set-Top-Boxen – verfügt.

4. Der **Hauptantrag** der Beklagten ist auf die erteilte Fassung des Streitpatents gerichtet. Der erteilte Patentanspruch 1 kann folgendermaßen mit einer Gliederung versehen werden:

1.1 An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, characterized in that:

1.2 the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are located in a single household; and

1.3 the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are interconnected by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); and

- 1.4 the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides; and
- 1.5 configured to coordinate the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

Der nebengeordnete Anspruch 30, der auf ein entsprechendes Verfahren (method) gerichtet ist und nicht über die Merkmale des Anspruchs 1 hinausgeht, die nebengeordneten Ansprüche 59 und 60, die analog zu Anspruch 1 bzw. 30 auf ein System bzw. auf ein Verfahren gerichtet sind und als zusätzliches Merkmal enthalten, dass eine Set-Top-Box verwendet wird, sowie die (mittelbar oder unmittelbar) auf Anspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 29 bzw. die auf Anspruch 30 zurückbezogenen Unteransprüche 31 bis 58 werden hier nicht wiedergegeben oder erläutert. Denn auf sie kommt es, wie in Abschnitt III. dargelegt wird, nicht weiter an.

5. Auch bei den Hilfsanträgen 1 bis 10a genügt eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Patentanspruch 1.

5.1 Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag durch folgende gekennzeichnete Ergänzung in Merkmal 1.1:

- 1.1-(1) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92,

94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, wherein one of the plurality of interactive television program guides is implemented on each of the plurality of user television equipment devices, characterized in that:

5.2 In Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** ist gegenüber dem Hauptantrag die folgende gekennzeichnete Ergänzung in Merkmal 1.4 eingefügt (mit Korrektur der offensichtlich falschen Wort-Reihenfolge anstatt „ability to the control“):

1.4-(2) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to manually adjust program guide settings with a given one of the plurality of interactive television program guides by providing the ability to control the program guide settings; and

5.3 Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die im Folgenden gekennzeichneten Ergänzungen in den Merkmalen 1.4 und 1.5:

1.4-(3) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings including reminders with a given one of the plurality of interactive television program guides; and

1.5-(3) configured to coordinate the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings including reminders that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

5.4 Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 4** unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptantrag durch folgende gekennzeichnete Ergänzungen in den Merkmalen 1.4 und 1.5:

1.4-(4) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings including reminders with a given one of the plurality of interactive television program guides wherein reminders allow a user to set a reminder for a television program that the user wishes to watch at a later time, provide the user with an on-screen reminder by displaying a reminder display region when a selected program begins and allow a user to manually tune to the selected channel; and

1.5-(4) configured to coordinate the operation of the plurality of interactive television program guides so that the program guide settings including reminders that are adjusted with the given one of the plurality of interactive television program guides are used by at least another one of the plurality of interactive television program guides during operation of the plurality of interactive program guides.

5.5 Gemäß **Hilfsantrag 5** unterscheidet sich der Patentanspruch 1 vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 durch die folgenden gekennzeichneten Ergänzungen in den Merkmalen 1.3 und 1.4:

1.3-(5) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are interconnected by communications paths (64, 70, 85, 99, 405, 415, 700); each of the plurality of interactive television program guides implemented on one of the plurality of user television equipment devices allows a user to change a channel of another one of the plurality of user television equipment devices and

1.4-(5) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings including reminders with a given one of the plurality of interactive television program guides wherein reminders allow a user to set a reminder for a television program that the user wishes to watch at a later time, provide the user with an on-screen reminder by displaying a reminder display region when a selected program begins and allow a user to manually tune to the selected channel by accessing the reminder display region and

(Es folgt Merkmal 1.5-(4) wie beim Hilfsantrag 4.)

5.6 Mit **Hilfsantrag 6** wird eine geänderte Beschreibungsseite 3a des Druckexemplars des Streitpatents vorgelegt, auf der eine im Prüfungsverfahren eingefügte Doppelung gestrichen wurde. Dazu sollen die Patentansprüche 1 bis 60 in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden.

5.7 In Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 7** ist gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag folgende gekennzeichnete Ergänzung in Merkmal 1.1 eingefügt:

1.1-(7) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, wherein none of the user television equipment devices comprises a set-top box, characterized in that:

5.8 Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 8** weist gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag folgende gekennzeichnete Ergänzungen in den Merkmalen 1.1 und 1.4 auf:

1.1-(8) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, wherein none of the user television equipment devices comprises a set-top box, characterized in that:

1.4-(8) the plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) are configured to provide an opportunity for a user to adjust program guide settings including reminders with a given one of the plurality of interactive television program guides, wherein reminders allow a user to set a reminder for a television program that the user wishes to watch at a later time and provide the user with an on-screen reminder using a partial-screen display; and

5.9 Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 9** weist gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag folgende gekennzeichnete Ergänzung in Merkmal 1.1 auf:

1.1-(9) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices comprising a television, characterized in that:

5.10 Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 10** ist noch etwas enger gefasst, hier lautet das entsprechende Merkmal (Änderung gegenüber Hauptantrag gekennzeichnet):

1.1-(10) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality

of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television, characterized in that:

5.11 Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 10a** basiert auf Anspruch 1 **nach Hilfsantrag 10** und weist diesem gegenüber folgende gekennzeichnete Ergänzung auf:

1.1-(10a) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which a circuitry similar to set-top-box circuitry has been integrated, characterized in that:

6. Der als bestandsfähig erkannte Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 10b** basiert ebenfalls auf Anspruch 1 nach Hilfsantrag 10, er weist gegenüber der erteilten Fassung folgende gekennzeichnete Ergänzung in Merkmal 1.1 auf:

1.1-(10b) An interactive television program guide system based on a plurality of user television equipment devices (44, 60-63, 66-69, 80-83, 90-92, 94, 96, 98, 106-109, 109A and 109B, 413, 414) on which a plurality of interactive television program guides are implemented, each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which set-top-box circuitry has been integrated, characterized in that:

Eine entsprechende Ergänzung ist im nebengeordneten Anspruch 30 eingefügt. Die nebengeordneten Ansprüche 59 und 60 sind gestrichen. Die mit beanspruchten Unteransprüche 2 bis 5, 7 bis 18, 20 bis 29 sowie 31 bis 34, 36 bis 47 und 49 bis 58 entsprechen der erteilten Fassung.

7. Nachdem das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 10b Bestand hat, erübrigt sich eine Betrachtung der Hilfsanträge 11 und 12.

8. Einige Anspruchsmerkmale bedürfen der Auslegung.

8.1 Zunächst ist festzuhalten, dass die Beschreibung des Streitpatents in Absatz [0009] (Spalte 2 Zeile 48 bis 50) eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Beschreibung enthält, darin bestehend, dass die Textpassage „program guide application and non-program-guide applications run, a videocassette recorder connected to the set-top box for“ **doppelt** (d. h. zweimal nacheinander) aufgenommen wurde – und zwar so, dass die Doppelung nicht sofort auffällt. Dadurch könnte sich ein Anspruchsmerkmal u.U. in einer Weise auslegen lassen, wie es der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen war – d. h. der gedoppelte Text könnte u.U. als „unzulässige Erweiterung“ zu verstehen sein.

Der Senat liest den Absatz [0009] gedanklich in einer um die Doppelung bereinigten Fassung.

Denn ein Patent kann gemäß Art. 138 (2) EPÜ nur durch die Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Eine Änderung der Beschreibung ist im Nichtigkeitsverfahren nicht zulässig (siehe unten III. Punkt 3 m.w.N.).

8.2 Zwischen den Parteien umstritten ist insbesondere die Bedeutung des zentralen Ausdrucks „**user television equipment devices**“.

8.2.1 Die Beklagte versteht den Ausdruck als Bezeichnung für eine häusliche Fernsehstation „als Ganzes“, welche mehrere Teil-Funktionalitäten umfassen kann. Dabei bezieht sie sich etwa auf Absatz [0009] des Streitpatents in der gedanklich bereinigten Fassung (s.o. 8.1) „...various users in the household use various pieces of user television equipment (also called user television equipment devices)... Typical user television equipment may be a set-top box on which a ~~program guide application and non-program-guide applications run, a videocassette recorder connected to the set-top box for~~ program guide application

and non-program-guide applications run, a videocassette recorder connected to the set-top box for recording television programs, **and** a television on which the program guide application may display ...". Demnach kann ein „user television equipment device“ einen Fernsehbildschirm, einen Videorecorder und eine Set-Top-Box umfassen, oder deren Funktionalitäten können in das Gerät integriert sein (vgl. Fig. 1: Rahmen 44 als „user television equipment“ um Set-Top-Box 48, VCR 50, TV 52; Abs. [0048], [0049]: Gleichsetzung von „user television equipment 60“ der Fig. 3 mit „user television equipment device“). Das Streitpatent schützt dann den Austausch von Programmführer-Einstellungen zwischen mehreren solcher Fernsehstationen, z. B. in verschiedenen Zimmern eines Haushaltes.

Die Beschreibung des Streitpatents lässt damit eine solche „enge“ Auslegung zu.

8.2.2 Zu Recht weist die Klägerin jedoch darauf hin, dass der Ausdruck auch „breiter“ verstanden werden kann. Im zitierten Satz aus Absatz [0009] „various users in the household use various pieces of user television equipment (also called user television equipment devices)” stellt sich die Frage, ob “also called” sich auf “user television equipment” zurückbezieht, oder nicht vielmehr auf “pieces of user television equipment”. In letzterem Fall sind die „user television equipment devices“ dann die einzelnen Bestandteile der häuslichen Fernsehstation, also eine Set-Top-Box, ein Videorecorder oder ein Bildschirmgerät. Diese „breite“ Auslegung lässt sich auch noch stützen beispielsweise auf Absatz [0012] („... using multiple user television equipment devices ... various pieces of user television equipment“), oder auf Fig. 6 und Absatz [0034] des Streitpatents, wonach die einzelne Set-Top-Box 90 (VCR 91 und TV 92 sind optional) mit einzelnen TV-Schirmen 94, 96 und 98 in anderen Räumen verbunden ist, wobei jedes dieser vier Geräte (90, 94, 96, 98) im Sinne der Fig. 3 bis 5 ein eigenes „user television equipment“ darstellt, und damit entsprechend der Gleichsetzung in Absatz [0031] ebenso ein „user television equipment device“. Auch die Bezugszeichen, die im Patentanspruch 1 dem Begriff „user television equipment device“ zugeordnet sind, stützen eine solche „breite“ Auslegung.

Somit lässt die Beschreibung auch zu, dass eine Set-Top-Box, ein Videorecorder oder ein Fernsehbildschirm jeweils als einzelne „user television equipment devices“ zu verstehen sind, so dass das Streitpatent den Austausch von Programmführer-Einstellungen auch zwischen solchen einzelnen Geräten unter Schutz stellt.

8.2.3 Das Streitpatent lässt damit zwei Auslegungsmöglichkeiten zu. Nach der „breiten“ Auslegung sind Set-Top-Boxen, Fernsehgeräte oder Videorecorder auch für sich allein als „user television equipment devices“ anzusehen.

Im Folgenden geht der Senat zunächst von dieser „breiten“ Auslegung aus, sofern sich nicht durch die hilfsweise verteidigten Anspruchsfassungen eine Einschränkung auf die „enge“ Auslegung ergibt. Denn zum einen darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte (vgl. BGH in GRUR 2004, 47 – *Blasenfreie Gummibahn I*). Und zum anderen hat es die Beklagte selbst in der Hand, einer zu breiten Auslegung durch entsprechende Beschränkung der Patentansprüche entgegenzuwirken.

8.3 Gemäß **Merkmal (1.1)** soll in jedem dieser einzelnen „devices“ (Geräte) ein „**interactive television program guide**“, d. h. ein interaktiver Fernsehprogrammführer implementiert sein. Dieser kann z. B. als „application“ (Anwendungsprogramm) ausgeführt sein (siehe Absatz [0009]). Ein solcher Programmführer dient zur Steuerung des jeweiligen Gerätes in dem Sinne, dass er als Eingabeschnittstelle für den Benutzer z. B. „reminders“ (Erinnerungen an den Start bestimmter Programme), Aufträge zur Aufzeichnung eines Programms, Benachrichtigungen, Favoriten, „parental control“ (ein Kontrollsystem für Eltern), „set up features“ (spezielle Benutzer-Voreinstellungen) usw., d. h. fernsehprogrammbezogene Auswahl- und Einstellmöglichkeiten verfügbar macht (Absatz [0011]).

8.4 Mit dem Ausdruck „**to adjust program guide settings**“ (**Merkmal 1.4**) wird die Anpassung der Fernsehprogrammführereinstellungen durch einen Benutzer beansprucht.

Der Benutzer kann demnach die genannten Einstellungen (zumindest indirekt) für jeden beliebigen der Programmführer vornehmen, wofür er einen ersten (vorgegebenen) der Programmführer verwendet (siehe Absätze [0011], [0012], [0013]). Die Merkmalsformulierung „to provide an opportunity for a user to adjust ...“ ist dabei wiederum recht breit angelegt, sie verlangt nicht unbedingt ein aktives Einstellen durch den Benutzer, sondern umfasst auch, dass auf eine Benutzeraktion hin die zugeordneten Einstellparameter („settings“) angepasst werden.

8.5 Die Formulierung „**to coordinate the operation of ...**“ (**Merkmal 1.5**) ist so zu verstehen, dass die auf dem ersten Gerät vorgenommenen Programmführer-Einstellungen anschließend auf eines oder mehrere andere Geräte übertragen werden, wodurch die Programmführer dieser anderen Geräte jeweils identische Einstellungen erhalten (vgl. Absatz [0011], [0028], [0049] u. a.).

II.

Sowohl der Hauptantrag (erteilte Fassung des Patents) als auch die Hilfsanträge 1 bis 5, 7 bis 10 und 10a haben keinen Erfolg, da der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist. Wegen der Antragsbindung fallen auch die jeweiligen nebengeordneten Ansprüche und die Unteransprüche. Der Hilfsantrag 6 hat mangels Zulässigkeit keinen Erfolg.

1. Das Streitpatent hat in den Fassungen nach dem **Hauptantrag** und den **Hilfsanträgen 1 bis 4** keinen Bestand, da der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 dieser Anträge mangels Neuheit nicht patentfähig ist.

1.1 Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Priorität kann dahingestellt bleiben, da sie nicht entscheidungserheblich ist.

1.2 Von besonderer Bedeutung ist die Druckschrift **HLNK 11** (WO 98/43416 A1).

Sie wurde am 01.10.1998 und somit nach dem angegebenen Prioritätstag des Streitpatents (17.07.1998) veröffentlicht, hat jedoch einen früheren Anmeldetag (21.03.1997) und benennt die Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsland. Sie ist daher zumindest als „Anmeldung mit älterem Zeitrang“ gem. Art. 54 (3) / (4) EPÜ 1973 bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen.

Die **HLNK11** ist allerdings in japanischer Sprache abgefasst. Wegen der besseren Verständlichkeit wird im Folgenden stets auf die vom Europäischen Patentamt gemäß Art. 158 (3) EPÜ 1973 publizierte englischsprachige Übersetzung der **HLNK 11** (EP 0 969 661 A1 = **HLNK 11a**) Bezug genommen.

1.3 Der **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** kann keinen Bestand haben, da sein Gegenstand in der **HLNK11 (=HLNK 11a)** vorweggenommen und somit nicht neu ist.

1.3.1 Aus der **HLNK 11a** ist ein AV-System mit mehreren Geräten zu entnehmen, welches den Empfang, die Aufnahme und die Betrachtung von TV-Programmen ermöglicht (Fig.1, Absatz [0001]). Die in dem AV-System verwendeten Geräte umfassen in einem ersten Beispiel (Fig.1, Absatz [0020]) zwei Satellitenempfänger (100a, 100b), einen Videorecorder (110) und einen Monitor (120), und in einem zweiten Beispiel (Fig.17) u. a. zwei Broadcast Receiver (1704, 1706), einen Videorecorder (1705), einen PC (1701) und einen Monitor (1707). Dabei sind die einzelnen Geräte mit einer Zeitreservierungseinheit (115), d. h. einer Programmierungsfunktion bspw. für Aufnahmen ausgestattet (Absätze [0090], [0093]). Die Zeitreservierungseinheit wiederum ist Teil eines elektronischen Programmführers, der auf den Satellitenempfängern implementiert ist, und wird für die Einstellung einer Programmierung aus diesem heraus aufgerufen (Fig.6, Absätze [0031]-[0033]).

Damit ist ein interaktives Fernsehprogrammführersystem mit mehreren Geräten („user television equipment devices“ in der „breiten“ Auslegung, s.o. **II. 8.2**), auf denen jeweils ein elektronischer Programmführer implementiert ist, gezeigt (**Merkmal 1.1**).

Die einzelnen Geräte des AV-Systems sind über einen Bus (10) miteinander verbunden (Fig.1, Absätze [0019], [0020] – **Merkmal 1.3**). Die Datenverbindung besteht dabei aus einem IEEE 1394 serialbus oder aus einem USB-Bus (Absatz [0020]) und ist somit per se auf eine kurze Leitungslänge begrenzt. Dementsprechend liegt hier implizit eine Anordnung vor, die sich auf einen begrenzten Raum (z. B. ein Zimmer oder einen Haushalt) beschränkt (**Merkmal 1.2**).

Weiterhin ist in der **HLNK 11a** beschrieben, dass Einstellungen über den elektronischen Programmführer, d. h. Programmierungen, mit Hilfe einer Fernbedienung (600) auf mehreren der verwendeten Geräte vorgenommen werden können (Fig.6, Absätze [0033], [0090], [0093] – **Merkmal 1.4**).

Schließlich ist die Koordinierung der Geräte durch die Übertragung der Einstellungen bzw. Programmierungen von einem Gerät auf ein weiteres Gerät gezeigt. Für diese Koordinierung wird an einem ersten Gerät (Satellitenreceiver) eine Einstellung des Programmführers (Aufnahmefunktion) eingestellt, und diese an ein weiteres Gerät (Videorecorder) übertragen. Die übertragenen Einstellungen betreffen bspw. die Aufnahmezeit, die Kanalnummer oder den Programmtitel. Anhand dieser Einstellungen wird die Aufnahme in dem Videorecorder ausgeführt (Fig.6, Absätze [0033]-[0040], [0044], [0108]). Somit wird hier eine Einstellung, die mit dem interaktiven Fernsehprogrammführer des ersten Gerätes angepasst wurde, von dem Fernsehprogrammführer eines weiteren Gerätes (Videorecorder) benutzt (**Merkmal 1.5**).

1.3.2 Die Beklagte wendet ein, dass aus der **HLNK 11 (=HLNK 11a)** nur eine einzige „Benutzerfernsehausrüstungseinheit“ zu entnehmen sei, wobei diese Einheit nur einen Programmführer aufweise und somit die mehreren Programmführer gemäß dem Anspruch nicht gezeigt seien.

Insbesondere seien die beiden Programmführer der beiden gezeigten Satellitenreceiver zwei unterschiedliche Programmführer, die auf verschiedenen Broadcast-Signalen basierten und zwischen denen keine Verbindung offenbart sei.

Darüber hinaus verfüge der Videorecorder über keinen eigenen Programmführer, da nach Aufruf des Programmführers über die Fernbedienung die Reservierungsdaten in einem der beiden Programmführer der Satellitenreceiver gespeichert würden und nur diese Reservierungsdaten an den Videorecorder übertragen würden.

Der Beklagten ist insoweit zuzustimmen, dass bei einer „engen“ Auslegung des Ausdrucks „user television equipment devices“ (s.o. **II. 8.2**) die vollständige Offenbarung aller Merkmale nicht mehr gegeben ist. Der Senat legt dem Anspruch jedoch aus den genannten Gründen eine „breite“ Auslegung zugrunde, d. h. jeder der beiden Satellitenreceiver und der Videorecorder sind jeweils als anspruchsgemäße „user television equipment devices“ zu verstehen.

Dabei verfügt der Videorecorder, entgegen der Auffassung der Beklagten, auch über einen eigenen Programmführer. Denn aus der **HLNK 11a** ist zu entnehmen, dass die beiden Satellitenreceiver einen Programmführer, d. h. eine Eingabeschnittstelle für den Benutzer, zum Einstellen aufweisen (Fig. 6, Absätze [0031]-[0033]). Weiter ist beschrieben, dass auch der Videorecorder eine Eingabeschnittstelle für den Benutzer besitzt. Das bedeutet, dass der Videorecorder ebenfalls einen eigenen Programmführer aufweist und z. B. die Zeitreservierungsdaten an den Satellitenreceiver zurückgibt (Absatz [0090]). In dieser Ausgestaltung werden die Eingaben direkt am Videorecorder vorgenommen und in dessen Zeitreservierungseinheit gespeichert (Absatz [0090]), wobei die Zeitreservierungseinheit auch hier ein Teil des elektronischen

Programmführers im Videorekorder ist. Die Zeitreservierungseinheit des Videorekorders gibt die eingegebenen Daten an den Satellitenreceiver weiter, und dieser speichert diese ebenfalls in seiner Zeitreservierungseinheit (Absatz [0090]).

Auf die Frage, ob auf den beiden Satellitenreceivern „unterschiedliche Programmführer“ laufen, kommt es nicht an. Denn **HLNK 11a** zeigt die anspruchsgemäße Benutzung der Daten des Satellitenreceiver-Programmführers (reservation data in 105) durch den Programmführer des Videorecorders (in 115, siehe nur Absatz [0044]) und somit ein Beispiel für ein Systemverhalten, das vollständig mit dem des Streitpatents übereinstimmt.

1.4 In gleicher Weise hat der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1** keinen Bestand, da sein Gegenstand nicht neu ist.

Dieser Anspruch ist durch Merkmal 1.1-(1) dahingehend eingeschränkt, dass ein interaktiver Fernsehprogrammführer auf jedem der Geräte implementiert sein soll.

1.4.1 Die **HLNK 11 (=HLNK 11a)** zeigt dazu ein AV-System mit mehreren Geräten. In einer Minimalkonfiguration sind zwei Satellitenreceiver und ein Videorekorder gezeigt, in denen jeweils ein eigener Programmführer mit einer Programmierungsfunktion implementiert ist (Fig.1, Absätze [0019]-[0021], [0071], [0072], [0090]). Somit ist in dieser Minimalkonfiguration auf jedem der Geräte ein Fernsehprogrammführer implementiert.

1.4.2 Hierzu führt die Beklagte aus, dass aus der **HLNK 11a** nicht zu entnehmen sei, dass z. B. auch in dem Videorecorder ein eigener interaktiver Programmführer implementiert wäre.

Dieser Ausführung kann nicht gefolgt werden, da der **HLNK 11a** (insbes. Absatz [0090]) zu entnehmen ist, dass die Zeitreservierung über eine Eingabeschnittstelle wahlweise vom Satellitenreceiver oder vom Videorekorder erfolgen kann. Demnach muss auch der Videorekorder einen Programmführer aufweisen.

Zu den übrigen Merkmalen wird auf die Ausführungen zu Anspruch 1 nach Hauptantrag verwiesen.

1.5 Ebenso hat der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** keinen Bestand, da auch sein Gegenstand nicht neu ist.

Dieser Anspruch ist durch Merkmal 1.4-(2) dahingehend eingeschränkt, dass ein Benutzer „manuell“ die Programmführeinstellungen ändern kann, indem diese Möglichkeit für die Einstellmöglichkeiten vorgesehen wird.

1.5.1 Die Ausdrücke „manually adjust“ und „control program guide settings“ sind nicht wörtlich im Streitpatent angegeben. Das Streitpatent beschreibt jedoch, dass ein Benutzer Programm-Erinnerungen setzen kann, Profile einstellen kann, Aufnahmeeinstellungen vornehmen kann, Favoritenlisten erstellen kann oder Einstellungen für eine Elternkontrolle vornehmen kann (vgl. insbes. Absatz [0011]).

Der Senat versteht darunter, dass der Benutzer von sich aus eine „aktive“ Bedienungshandlung ausführen soll. Damit kann eine Abgrenzung gegenüber einem „automatischen Einstellen“, wie es in der (hier nicht erläuterten, da nicht entscheidungserheblichen) Druckschrift **HLNK10** mit dem automatischen Erzeugen einer Zuschauerpräferenztafel dargestellt ist, getroffen werden.

1.5.2 Die Beklagte stellt hierzu dar, dass ein derartiges „aktives“ Einstellen des interaktiven Programmführers auch nicht aus der **HLNK 11 (=HLNK 11a)** zu entnehmen sei.

Dieser Darstellung kann nicht gefolgt werden. Denn in der **HLNK 11a** ist eine wie oben verstandene „aktive“ Änderung von Einstellungen des Programmführers durch einen Benutzer mit Hilfe einer Fernbedienung gezeigt (Absätze [0023],[0024], [0033]-[0040], Fig.6). Dazu ist als Ausführungsbeispiel angegeben, dass die Fernbedienung über eine Benutzerschnittstelle auf die Kontrolleinheit des Satellitenreceivers zugreift.

Damit wird über die Fernbedienung die Kontrolleinheit und somit bspw. die Programmierung einer Aufnahme oder die Betrachtung eines Fernsehkanals vom Benutzer manuell gesteuert (Absatz [0097]).

Damit ist auch die manuelle Einstellung von Programmführefunktionen gemäß Merkmal 1.4-(2) aus der **HLNK 11a** zu entnehmen.

Auch hier wird zu den übrigen Merkmalen auf die obigen Ausführungen verwiesen.

1.6 Auch der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3** hat keinen Bestand, da sein Gegenstand nicht neu ist.

Mit den Ergänzungen in den Merkmalen 1.4-(3) und 1.5-(3) wird hier zusätzlich beansprucht, dass die Programmführer-Einstellungen das Einstellen von „Erinnerungen“ umfassen (program guide settings including reminders). Diese „Erinnerungen“ sind Hinweise auf bevorstehende Ereignisse, wie der Beginn eines bestimmten Programmes (vgl. Streitpatent Fig. 21).

1.6.1 Aus der **HLNK 11 (=HLNK 11a)** ist über die Merkmale 1.1 bis 1.5 gemäß Hauptantrag (s.o.) hinaus auch die Programmierung eines Ereignisses zum direkten Anschauen zu entnehmen (Abs. [0023], [0024] „playback“; Fig. 6 (620): Auswahlmöglichkeit „watch“; Fig. 18 Tabelle Zeile 6: „watching“), sowie die Mitteilung an den Benutzer in Form einer Anzeige, dass das Ereignis eingetreten ist (Absatz [0024] und [0025] „giving a notice by issuing an alarm or otherwise when the time of reserved operation arrives“). Das nimmt die zusätzlichen „reminders“ vorweg.

1.6.2 Die Beklagte argumentiert, dass im Streitpatent die sogenannten „reminder“ auf einer Einstellung des Benutzers im Programmführer basieren. Im Gegensatz dazu basiere die in der **HLNK 11a** gezeigte Mitteilung (Systemmeldung, Fig. 13, Absatz [0009]) auf einem Steuersignal und sei somit keine vom Benutzer programmierbare Programmführereinstellung, sondern entstehe aus Steuerdaten.

Auch dieses Argument greift nicht durch. Zwar zeigt die **HLNK11a** in Verbindung mit Fig. 13 eine vom System generierte Meldung bei einer drohenden Zugriffskollision. Unabhängig davon ist aber an anderer Stelle auch die Anzeige einer Mitteilung, in Form eines Alarms oder in anderer Weise, beim Eintritt eines vorher programmierten Ereignisses (Absätze [0024], [0025] „by issuing an alarm or otherwise“) beschrieben, was den beanspruchten „reminders“ entspricht.

Zu den übrigen Merkmalen wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

1.7 Auch der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4** hat keinen Bestand, da sein Gegenstand nicht neu ist.

Er geht aus von den mit Hilfsantrag 3 eingeführten „reminders“ und spezifiziert diese mit dem Merkmal 1.4-(4) noch genauer dahingehend, dass sie dem Benutzer ermöglichen sollen, eine Erinnerung für ein Fernsehprogramm zu setzen, das er sich zu einem späteren Zeitpunkt ansehen möchte, wobei eine Anzeige auf dem Bildschirm erfolgt, wenn das Programm beginnt, und der Benutzer daraufhin den entsprechenden Kanal auswählen kann.

1.7.1 Die Programmierung eines zukünftigen Ereignisses und die Ausgabe einer Mitteilung an den Benutzer („issuing an alarm“) beim Eintritt des Ereignisses ist aus der **HLNK 11 (=HLNK 11a)** zu entnehmen (siehe oben **1.6**). Angesichts der zahlreichen Bildschirmmeldungen, die in der **HLNK11a** dargestellt sind (siehe etwa Fig. 7, Fig. 9, Fig. 13, Fig. 16), wird der Fachmann ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass auch dieser Alarm in Form eine Bildschirmanzeige erfolgt.

1.7.2 Von der Beklagten wird ausgeführt, dass die anschließende Auswahl des Kanals durch den Benutzer aufgrund der Anzeige des Ereignisses nicht in der **HLNK 11a** gezeigt sei.

Diese Ausführung greift zu kurz. In der **HLNK 11a** ist die Programmierung eines zukünftigen Ereignisses z. B. für ein Fernsehprogramm zum Anschauen („play-back“ / watching) und die Ausgabe einer Meldung beim Eintritt des Ereignisses

explizit beschrieben. Davon ausgehend ist es völlig selbstverständlich bzw. liest der Fachmann hier mit, dass der Benutzer nach Kenntnisnahme der Meldung die Möglichkeit haben muss, „von Hand“ auf den gewählten Kanal zu schalten.

Zu den übrigen Merkmalen wird ebenfalls auf die obigen Ausführungen verwiesen.

1.8 Mit dem Patentanspruch 1 fällt jeweils der gesamte Antrag.

Beantragt der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, rechtfertigt es grundsätzlich die Ablehnung des jeweiligen gesamten Antrags, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. für das Einspruchsbeschwerdeverfahren BGH GRUR 2007, 862 – *Informationsübermittlungsverfahren II*, bei Verteidigung des Patents durch Hilfsanträge auf das Nichtigkeitsverfahren zu übertragen).

Allerdings ist das Gericht gehalten, aufzuklären, in welchem Verhältnis die Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag nur teilweise zu entsprechen (BGH GRUR 2017, 57 – *Datengenerator*). Das betrifft auch die Nebenansprüche des Hauptantrags. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, sie verstehe die Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beanspruche. Das schließt eine separate Betrachtung einzelner Nebenansprüche aus.

2. Der **Hilfsantrag 5** hat keinen Bestand, da der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Dieser Anspruch unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 durch eine Ergänzung in Merkmal 1.3, welche lautet (s.o. Merkmal 1.3-(5)): „each of the

plurality of interactive television program guides implemented on one of the plurality of user television equipment devices allows a user to change a channel of another one of the plurality of user television equipment devices". D. h. jeder der auf irgendeinem der „user television equipment devices“ implementierten interaktiven Programmführer gestattet dem Benutzer das Wechseln eines Kanals auf einem beliebigen anderen Gerät.

Zudem soll gemäß einer weiteren Ergänzung in Merkmal 1.4-(5) der Benutzer auf die Anzeige eines „reminders“ am Bildschirm hin die entsprechende Kanaleinstellung dadurch vornehmen können, dass er auf die für diese Anzeige verwendete Bildschirmregion zugreift („by accessing the reminder display region“).

2.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 kann die Priorität der Voranmeldung (**HLNK 4**) nicht in Anspruch nehmen.

Das neu aufgenommene Merkmal findet sich beispielsweise in Absatz [0063] des Streitpatents („The guide may allow the user to change the channel of a remote location ... The user may change the channel without physically going into the child's room.“), geht aus den Prioritätsunterlagen aber nicht unmittelbar und eindeutig hervor.

In der Voranmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird (**HLNK 4**), ist das Definieren von Parametern, wie Voreinstellungen („favourite channels“, „preferred language“, „audio preferences“), von Erinnerungen („reminder“), von Nutzungszeiten („viewing plan for children“) u. a., oder auch das Festlegen von Empfängern für Nachrichten („messaging feature ... define which location .. should receive the message“) beschrieben, wobei diese Einstellungen auf ein beliebiges anderes Gerät im Haushalt übertragen werden können. Das direkte Einstellen des aktuellen Fernsehkanals für ein anderes Fernsehgerät ist aber nicht beschrieben, wie es überhaupt kaum Hinweise auf unmittelbar wirksame Maßnahmen gibt (Ausnahme: Senden einer Nachricht) – die Lehre der Voranmeldung befasst sich vielmehr i.W. mit der Vorgabe und Verteilung von Einstellwerten („define a profile“, „viewing plan“, „settings“).

Es hätte weitergehender Überlegungen bedurft, um auch eine Einstellung des aktuellen Fernsehkanals vorzusehen; „unmittelbar und eindeutig“ (BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*) ist eine solche Kanal-Umschaltung, die auf einem anderen Gerät ausgelöst wurde, in der **HLNK 4** nicht beschrieben.

Damit sind für die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität nicht erfüllt.

Somit ist hier die **HLNK 11** als Stand der Technik auch bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen, da sie am 01.10.1998 (INID-Code 43) und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents (16.07.1999) veröffentlicht wurde. Wie oben (III. Punkt 1.2) dargelegt, wird aus Verständlichkeitsgründen wiederum Bezug auf die **HLNK 11a** genommen.

2.2 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 ist nicht patentfähig, da sein Gegenstand durch die **HLNK 11 (=HLNK 11a)** nahegelegt ist.

2.2.1 In der **HLNK 11a** ist das Umschalten eines Kanals bei der Programmierung eines Videorekorders gezeigt. Im Detail wird das Einstellen einer Aufnahme, das Übertragen der entsprechenden Daten an den Videorecorder und damit die Änderung der Einstellungen an dem Videorecorder wie das Starten einer Aufnahme und das Wechseln zu dem Aufnahmekanal beschrieben (Fig.6, Absätze [0033]-[0037], [0090]). Damit ist das Umschalten eines Kanals auf einem anderen Gerät zumindest nahegelegt.

2.2.2 Von der Beklagten wird geltend gemacht, dass gemäß der **HLNK 11a** (Fig.6, Absatz [0033]) kein Umschalten des Kanals auf einem anderen Gerät gezeigt sei, da sich das beschriebene Umschalten auf das gleiche Gerät beziehe.

Diese Darstellung greift zu kurz. Zwar ist in der **HLNK 11a** die Programmierung einer Aufnahme und das Einstellen der dazu notwendigen Parameter auf einem Satellitenreceiver gezeigt (Fig.6), aber in der weiteren Beschreibung wird erläutert, dass diese Einstellungen an ein anderes Gerät (Videorecorder) übertragen

werden und von diesem Gerät die Aufnahme mit den Einstellungen ausgeführt wird (Absätze [0034]-[0037]).

Zu den verbleibenden Merkmalen wird auf die Darstellungen zu Hilfsantrag 4 zu verwiesen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Maßnahmen nach Merkmal 1.3-(5) (d. h. die Möglichkeit zum Umschalten des Kanals eines anderen Gerätes) und nach den Merkmalen 1.4-(5) und 1.5-(4) (d. h. das Programmieren eines „reminders“, wie beim Hilfsantrag 4) völlig unabhängig voneinander sind, also keinerlei kombinatorischen Effekt aufweisen.

Insbesondere liest der Fachmann wie oben zu Hilfsantrag 4 erläutert in **HLNK11a** mit, dass die Meldung eines „reminders“ auf dem Bildschirm erfolgt und der Benutzer daraufhin die Möglichkeit hat, „von Hand“ den gewählten Kanal einzustellen. Dieses Einstellen durch Zugriff auf die den „reminder“ anzeigende Bildschirmregion zu ermöglichen, liegt völlig im Bereich üblichen fachmännischen Handelns. Damit ist auch die Ergänzung in Merkmal 1.4-(5) naheliegend.

2.3 Mit dem Patentanspruch 1 fällt der ganze Hilfsantrag 5 (s.o. **III.** Punkt 1.8).

3. Der **Hilfsantrag 6** kann keinen Erfolg haben, weil er nicht zulässig ist.

Mit dem Hilfsantrag 6 wird, unter Aufrechterhaltung der erteilten Anspruchsfassung, in Form einer neuen Seite 3a lediglich eine Änderung der Beschreibung beantragt, um die oben unter **II. 8.1** beschriebene Verdoppelung in Absatz [0009] der Beschreibung des Streitpatents zu beseitigen.

Gemäß Art. 138 (2) EPÜ kann ein Patent jedoch nur durch eine Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Eine Änderung der Beschreibung ist im Nichtigkeitsverfahren nicht zulässig (vgl. insbes. Benkard, EPÜ, 2. Auflage, Art. 138 Rn. 28 f.; Busse, PatG, 8. Auflage, § 22 Rn. 29, 30; Schulte, PatG, 9. Auflage, § 21 Rn. 100).

4. Die **Hilfsanträge 7 und 8** können keinen Erfolg haben, da sie auf eine unzulässig erweiterte Fassung des jeweiligen Patentanspruchs 1 gerichtet sind.

4.1 Maßgeblich für die Überprüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, sind die Anmeldeunterlagen des Streitpatents gemäß WO 00/4707 A1 = **HLNK 3**. Die Prioritätsunterlagen gehören hingegen nicht zu den maßgeblichen Unterlagen, sie können nur zur Prüfung dienen, ob der Zeitrang der Vor-Anmeldung zu Recht in Anspruch genommen werden kann.

Die maßgeblichen Unterlagen sind darauf zu prüfen, was ihnen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Jedoch darf keine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts erfolgen. Andererseits darf ein Patentanspruch nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem aus fachmännischer Sicht aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht zu erkennen war, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (vgl. BGH GRUR 2014, 542 – *Kommunikationskanal*; BGH GRUR 2013, 1210 – *Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren*; BGH GRUR 2008, 60 – *Sammelhefter II*, m. w. N.).

4.2 Aufgrund der ursprünglichen Offenbarung war für den Fachmann nicht zu erkennen, dass ein interaktiver Fernsehprogrammführer mit dem Merkmal 1.1-(7) bzw. 1.1-(8) von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte.

4.2.1 Mit den Hilfsanträgen 7 und 8 wird der Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das Merkmal 1.1-(7) bzw. das identische Merkmal 1.1-(8) eingeschränkt, welches lautet: „wherein none of the user television equipment devices comprises a set-top box“.

Somit soll keines der einzelnen Geräte und auch keine der Einheiten, welche aus mehreren Geräten besteht, eine Set-Top-Box umfassen oder beinhalten („none of the ... devices comprises“). Dies ist so auszulegen, dass auch die Funktionalität einer Set-Top-Box in keines der Geräte bzw. der Einheiten integriert sein darf.

4.2.2 Aus den ursprünglichen Unterlagen ist zu entnehmen, dass ein typisches Gerät eine Set-Top-Box ist, auf der die Programmführeranwendung ausgeführt wird, und dass auch ein PC/TV oder ein sogenannter „advanced television receiver“ unter der Bezeichnung „other suitable television equipment“ (anderes Gerät) zu verstehen ist (vgl. S.3 Z.32 – S.4 Z.11). Diese Definition ist jedoch nicht vollständig, da an anderer Stelle (S.13 Z.12-18) präzisiert wird, dass jeder Benutzer über einen Receiver verfügt, der typischerweise eine Set-Top-Box ist, aber auch ein anderes Gerät („other suitable television equipment“) verwendet werden kann, in welches dann die Schaltung einer Set-Top-Box integriert ist. Der Fachmann wird hieraus entnehmen, dass die Funktionalität einer Set-Top-Box eine wesentliche Grundlage für die Programmführeranwendung ist.

Zwar ist es möglich, dass nur eines der Geräte eine Set-Top-Box umfasst, die anderen aber nicht (vgl. den ursprünglichen Unteranspruch 20 sowie Figur 6 mit Beschreibung).

Eine Konfiguration, bei welcher keines der Geräte eine Set-Top-Box umfasst bzw. beinhaltet, ist jedoch weder konkret beschrieben, noch konnte der Fachmann eine solche angesichts der genannten Beschreibungsstellen daraus ableiten.

4.2.3 Die Beklagte führt aus, dass in den ursprünglichen Unterlagen (S.13 Z.12-23, S.4 Z.7-11) die Verwendung einer Set-Top-Box ebenso wie die Verwendung eines anderen Geräts in welches eine Set-Top-Box integriert ist, zu entnehmen sei.

Dieser Ausführung ist zuzustimmen, jedoch verlangt die eingefügte Ergänzung, wie oben erläutert, gerade das Gegenteil. Nämlich, dass weder eine eigenständige Set-Top-Box noch ein Gerät welches eine Set-Top-Box beinhaltet verwendet wird.

4.3 Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 fällt der ganze Hilfsantrag 7 bzw. 8 (s.o. III. Punkt 1.8).

5. Der **Hilfsantrag 9** hat keinen Bestand, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mangels Neuheit nicht patentfähig ist.

Dieser Anspruch ist durch Merkmal 1.1-(9) dahingehend eingeschränkt, dass jedes der zugrundeliegenden „user television equipment devices“ ein Fernseh-Gerät umfassen bzw. beinhalten („comprising“) soll.

Demnach ist jetzt unter der Bezeichnung „user television equipment devices“ eine Einheit zu verstehen, die aus mehreren Geräten besteht und zumindest ein Fernsehgerät umfasst (s. oben, **II.** Punkt 8 „enge Auslegung“).

5.1 Von besonderer Bedeutung ist auch hier (s. o. **III.** Punkt 1.1 und 1.2) die Druckschrift **HLNK 11** (=HLNK 11a), die zumindest bei der Prüfung auf Neuheit zu berücksichtigen ist.

5.2 Gegenüber diesem Stand der Technik ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 9 nicht neu.

5.2.1 Aus der **HLNK 11a** ist als Ausführungsbeispiel ein AV-System (AV apparatus / system) mit einem Monitor (TV-Gerät) zu entnehmen (Fig.1, Absatz [0020]). Weiterhin ist angegeben, dass mehrere Systeme verwendet werden und über einen Bus verbunden sind, wobei ein System aus einem Audiogerät und einem Videogerät besteht (Absatz [0001]). Ebenso ist dargestellt, dass die bekannten AV-Systeme auch jeweils ein TV-Gerät aufweisen (Absatz [0002]). Damit liest der Fachmann über die beispielhafte Darstellung (Fig.1) eines Aufnahmesystems hinaus auch die Ausgestaltung der Systeme mit einem TV-Gerät für jedes der Systeme bzw. für jeden der gezeigten Receiver zur Betrachtung des entsprechenden Programms ohne weiteres mit. D. h. die Ergänzung der Darstellung gemäß Fig.1 mit einem eigenen Fernsehgerät für jeden der beiden Satellitenreceiver ist zwar in der **HLNK 11a** nicht explizit enthalten, wird jedoch vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens gleichwohl entnommen (vgl. EPA T0763/89, T0572/88 „implicit disclosure“).

5.2.2 Die Beklagte wendet ein, dass in der **HLNK 11a** nur ein AV-System mit zwei Satellitenreceivern und einem Monitor gezeigt sei.

Diesem Einwand kann nur bei singulärer Betrachtung der **HLNK 11a** (Fig.1) gefolgt werden. Denn, wie bereits ausgeführt, wird der in der **HLNK 11a** (Fig.1) dargestellte Monitor nur beispielhaft für die Anzeige der Aufnahmeprogrammierung oder der Anzeige der Einstellungen verwendet.

Über dieses Beispiel hinaus ist in der **HLNK 11a** auch die Verwendung eines TV-Geräts, eines Videorecorders und eines Informationsverarbeitungsgeräts (Satellitenreceiver) in jedem System beschrieben. Dementsprechend liest der Fachmann die Verbindung jedes Satellitenreceivers mit einem eigenen TV-Gerät mit.

5.3 Mit dem Patentanspruch 1 fällt der ganze Hilfsantrag 9 (s.o. III. Punkt 1.8).

6. Der **Hilfsantrag 10** hat keinen Bestand, da er auf eine unzulässig erweiterte Fassung des Patentanspruchs 1 gerichtet ist.

Der Patentanspruch 1 dieses Antrags weist gemäß Merkmal 1.1-(10) folgende Ergänzung im Merkmal 1.1 auf: "each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television". Demnach sollen die beanspruchten Geräte ("user television equipment devices") ausschließlich aus Fernsehgeräten bestehen („consisting of a television“).

Dabei muss der Begriff „Fernsehgerät“ („television“) aus dem Streitpatent heraus gedeutet werden. Eine genauere Analyse zeigt, dass der alleinstehende Begriff „television“ (ohne Zusätze) im Streitpatent nur für ein klassisches Fernsehgerät verwendet wird, das die Betrachtung von Fernsehprogrammen erlaubt, jedoch keine Set-Top Box Funktionalität aufweist; zur Ausführung der im Streitpatent beschriebenen Funktionalität wird jeweils eine zusätzliche Set-Top-Box benötigt.

Dies ist nicht nur in den Ausführungsbeispielen (Beschreibung Abs. [0024], [0025], [0034], [0043], [0044], [0045], [0081], [0085], [0087], Fig. 1, 6, 8, 10) der Fall, sondern auch in der Beschreibungseinleitung (Abs. [0006]) und sogar in Abs. [0009] („... set-top box ... and a television ...“) sowie in den Ansprüchen (vgl. die Unteransprüche 19 und 48). Im Einklang hiermit ist auch in den zu den Ausführungsbeispielen gehörenden weiteren Beschreibungsteilen, in welchen dieser Begriff vorkommt, aber nicht näher definiert wird (Abs. [0063], [0070]), das im Kinderzimmer befindliche „television“ lediglich passiv, es wird jeweils vom Elterngerät aus umgeschaltet oder voreingestellt.

Aus dieser deutlichen Trennung der Funktionen von „television“ und „Set-Top-Box“ im Streitpatent ergibt sich, dass der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 10 ausschließlich auf klassische Fernsehgeräte ohne jede Set-Top-Box Funktionalität gerichtet ist.

Somit besteht hier dasselbe Problem wie bei den Hilfsanträgen 7 und 8 (s.o. **III.** Abschnitt 4.): Eine Konfiguration, bei welcher keines der Geräte eine Set-Top-Box oder deren Funktionalität umfasst, ist im Streitpatent weder konkret beschrieben, noch hätte der Fachmann erkannt, dass eine solche vom Streitpatent mit umfasst sein sollte.

Damit ist der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 10 auf ein „aliud“ gerichtet, das von der ursprünglichen Lehre nicht umfasst war.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt der ganze Hilfsantrag 10 (s.o. **III.** Punkt 1.8).

7. Der **Hilfsantrag 10a** kann keinen Erfolg haben, da nicht klar ist, was durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 unter Schutz gestellt werden soll.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 enthält folgende Ergänzung (Merkmal 1.1-(10a)): „each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which a circuitry **similar to set-top-box circuitry** has been integrated“.

Demnach soll jedes Gerät aus einem Fernseh-Gerät bestehen, in das eine Schaltung integriert ist, die einer Set-Top-Box-Schaltung „ähnlich“ („similar to“) sein soll.

7.1 Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden (Artikel 84 EPÜ).

Die Anforderung der „Deutlichkeit“ wird durch den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10a nicht erfüllt. Durch die Bezeichnung „similar“ bleibt offen, ob die gesamte Schaltung (die gesamte Funktionalität) oder nur ein Teil, bzw. welcher Teil der Schaltung der Set-Top-Box in das TV-Gerät integriert werden soll. Während der Fachmann dem Begriff „Set-Top-Box“ bestimmte Eigenschaften noch halbwegs eindeutig zuordnen kann, gelingt ihm das bei der Anforderung „**ähnlich** einer Set-Top-Box-Schaltung“ nicht mehr – die Formulierung lässt offen, was genau umfasst sein muss und was nicht.

Dieses Problem lässt sich auch durch Einbeziehung der Beschreibung und der Zeichnungen nicht lösen. Zwar wird die Formulierung „similar to set-top-box circuitry“ in Absatz [0023] des Streitpatents verwendet. Dies stellt aber die einzige Fundstelle im Streitpatent dar, und dem Absatz [0023] ist nicht zu entnehmen, was unter den Ausdruck fallen soll und was nicht.

7.2 Mit dem Patentanspruch 1 fällt wiederum der gesamte Hilfsantrag 10a (s.o. III. Punkt 1.8).

IV.

Der **Hilfsantrag 10b** hat Bestand. Die Lehre seiner unabhängigen Patentansprüche 1 und 30 ist klar und ausführbar, ihr jeweiliger Gegenstand geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus und es liegt auch keine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs vor.

Ferner ist ihr Gegenstand durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch durch diesen nahegelegt. Gegen die verbliebenen Unteransprüche bestehen ebenfalls keine Einwände.

1. Ausgehend von der erteilten Fassung des Streitpatents ist der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 10b mit dem Merkmal 1.1-(10b) durch folgende Ergänzung eingeschränkt:

„each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which set-top-box circuitry has been integrated”

2. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 10b ist im Streitpatent so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

2.1 Die Klägerin hält entgegen, dass aus dem Streitpatent nicht hervorgehe, wie die Schaltung einer Set-Top-Box in ein TV-Gerät integriert werden solle. Damit sei für den Fachmann nicht klar und eindeutig vorgegeben, was er tun müsse, um zum erfindungsgemäßen Gegenstand gelangen.

2.2 Eine unklare Angabe des Anspruchsgegenstandes sowie die mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung lässt sich damit jedoch nicht begründen.

Aus Anspruch 1 nach Hilfsantrag 10b ist ein interaktives Fernsehprogrammführersystem mit mehreren Benutzerfernsehausrüstungseinheiten (Einheiten) zu entnehmen. Jede dieser Einheiten soll ein TV-Gerät mit einer integrierten Set-Top-Box Schaltung („fortgeschrittenes“ Fernsehgerät) umfassen, d. h. mit der vollen Funktionalität einer Set-Top-Box (vgl. Streitpatent, Absatz [0023]). Solche TV-Geräte waren dem Fachmann auch schon am Prioritätstag des Streitpatents bekannt – das Streitpatent selbst spricht beispielsweise von einem „advanced television receiver“ (Absatz [0009] u. a.), und von der Klägerin wurden ebenfalls

Druckschriften entgegengehalten, die solche Geräte mit integrierten Set-Top-Box Schaltungen zeigen (siehe – rein beispielhaft – HLNK10 Sp. 3 Z. 32-37 „integral with video display set“, vgl. Klageschrift Seite 19 Absatz 1).

Daher konnte der Fachmann auf dieses allgemeine Fachwissen zurückgreifen, so dass für ihn ein „Fernsehgerät, in welches Set-Top-Box Schaltungen integriert sind“, verständlich und nacharbeitbar war.

3. Das neu aufgenommene Merkmal in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 10b ist in der Anmeldung offenbart und verlässt auch nicht den Rahmen des erteilten Patentes.

3.1 Von der Klägerin wird ausgeführt, dass das neu aufgenommene Merkmal nicht aus der Anmeldung zu entnehmen sei und somit eine unzulässige Erweiterung vorliege.

3.2 Dieser Ausführung kann nicht gefolgt werden. Denn in den ursprünglichen Unterlagen ist die Integration von Set-Top-Box Schaltungen in ein anderes Gerät (**HLNK 3** S.13 Z.12-16: „television equipment into which... set-top-box circuitry has been integrated“) beschrieben, wobei „television equipment“ z. B. auch ein Fernsehgerät (**HLNK 3** S.4 Z.7-11: HDTV) sein kann. Identische Textstellen finden sich im Streitpatent (dort Sp. 8 Z. 3/4, Sp. 2 Z. 55-58). Die Ergänzung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10b stellt sonach eine Einschränkung des erteilten Patents dar, die sowohl in der Anmeldung als auch in der Streitpatentschrift bereits angelegt war.

4. Das System gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 10b ist neu gegenüber dem Stand der Technik und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4.1 In Hinblick auf die Druckschrift **HLNK 11** ist zunächst festzustellen, dass die Ergänzung des Hilfsantrags 10b sich aus den Prioritätsunterlagen (**HLNK 4**) nicht ergibt, so dass die Priorität nicht in Anspruch genommen werden kann.

Denn in den Prioritätsunterlagen ist von einer Set-Top-Box und erst recht von einem Fernsehgerät mit integrierter Set-Top-Box keine Rede. Auch wenn dem Fachmann Geräte mit integrierter Set-Top-Box an sich bereits bekannt waren (s.o. **IV.** Punkt 2.2), so widerspricht es dennoch der Forderung nach einer „unmittelbaren und eindeutigen“ Offenbarung (BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*), in den Prioritätsunterlagen Gerätekombinationen mitzulesen, die dort nicht deutlich angesprochen sind. Ausgehend von der Offenbarung in den Prioritätsunterlagen (**HLNK 4**) hätte der Fachmann nicht erkannt, dass speziell ein Fernsehgerät mit integrierter Set-Top-Box Schaltung vom dortigen Schutzbegehren umfasst sein sollte.

Die Druckschrift **HLNK 11** stellt daher für den Patentanspruch 1 vorveröffentlichten Stand der Technik dar. Wie bereits ausgeführt (s.o. **III.** Punkt 1.2), wird wiederum auf deren vom Europäischen Patentamt publizierte englischsprachige Übersetzung (**HLNK 11a**) Bezug genommen.

Der Druckschrift **HLNK 11a** ist ein AV-System mit mehreren Geräten zu entnehmen, welches den Empfang, die Aufnahme und die Betrachtung von TV-Programmen ermöglicht (Fig.1, Abs. [0001] – vgl. oben **III.** Punkt 1.3.1). In den beiden Satellitenreivern (Absätze [0090], [0093]) und auch in dem Videorekorder (Absatz [0090]) ist jeweils ein Programmführer mit einer Zeitreservierungseinheit für eine Aufnahme implementiert (**teilweise Merkmal 1.1-(10b)**).

Weiter ist die Verbindung der Geräte über einen Bus (Fig.1, Absätze [0019], [0020]) und aufgrund der kurzen Leitungslänge des vorgegebenen Busses auch eine Anordnung in einem begrenzten Raum (Haushalt) beschrieben (**Merkmale 1.2 und 1.3**).

Ebenso wird die manuelle Änderung von Einstellungen mit einer Fernbedienung (Fig.6, Absätze [0033], [0090], [0093]) erläutert (**Merkmal 1.4**).

Die Koordinierung der Geräte durch ein Übertragen der Programmführeinstellungen auf ein weiteres Gerät (Fig.6, Absätze [0033]-[0040], [0044], [0108]) ist für die Programmierung des Videorecorders gezeigt (**teilweise Merkmal 1.5**).

Aus der Druckschrift sind die restlichen Teile der Merkmale (**1.1-(10b)** und **1.5**) jedoch nicht zu entnehmen.

In der in der **HLNK 11a** gezeigten Anordnung wäre lediglich eine Abänderung mitzulesen, bei der jedem der beiden Satellitenreceiver ein eigenes Fernsehgerät zugeordnet wird (vgl. oben **III**. Punkte 5.2.1 und 5.2.2). Um zu einer Ausgestaltung gemäß dem Anspruchswortlaut zu gelangen, wäre jedoch die Auflösung der kompletten Systemstruktur, die Integration der Set-Top-Box-Funktionalität in das Fernsehgerät und zusätzlich die Integration der Funktionalität des Satellitenreceivers in das Fernsehgerät notwendig.

Weiterhin zeigt **HLNK 11a** lediglich die Übertragung von Programmführeinstellungen von einem Satellitenreceiver zu einem Videorecorder. Ein Fernsehgerät mit einer integrierten Set-Top-Box stellt demgegenüber eine komplette Station dar, in welcher eine ähnliche Datenübertragung „intern“ erfolgen würde. Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 10b ist nunmehr (nur noch) die Übertragung von Programmführeinstellungen auf eine zweite derartige Station beansprucht. Das unterscheidet sich fundamental von der Übertragung von Aufnahmezeiten zwischen Receiver und Videorecorder.

Für den Fachmann wären dabei mehrere Schritte notwendig gewesen, um in Kenntnis dieser Druckschrift zu den Merkmalen des Anspruchs zu gelangen. Hierzu müsste der Fachmann die Lehre der Druckschrift **HLNK 11a** verlassen und darüber hinausgehende Überlegungen anstellen, wofür die Druckschrift keinerlei Hinweise und Anregungen liefert.

4.2 Aus der Druckschrift **HLNK 10** ist ein interaktives Fernseh- oder Televideo-System, das dem Zuseher (Benutzer) einen personalisierten Programmführer (eine Programmübersicht) zur Verfügung stellt (Sp.1 Z.9-12) zu entnehmen.

Das System umfasst einen zentralen Knoten (Verteiler/Server etc.), der die Programme an die einzelnen Geräte sendet, und mehrere sogenannte Zuschauerstationen, die aus einem Fernsehempfänger (Anzeigegerät) und einer Stationssteuerung / einem interaktiven Controller (bspw. Set-Top-Box) bestehen, wobei die Stationssteuerung und der Fernsehempfänger aus getrennten Geräten oder aus einem einzigen Gerät bestehen können (Fig.1, Sp.3 Z.24-37). Damit ist aus der Druckschrift ein interaktives Fernsehprogrammführersystem, welches aus einer Mehrzahl von Benutzerfernsehausrüstungseinheiten besteht zu entnehmen. Eine solche Einheit kann, wie dem Fachmann bekannt war, aus einem Fernseher mit integrierter Set-Top-Box bestehen (vgl. oben **IV. Punkt 2.2 – Merkmal 1.1-(10b)**).

Die Zuschauerstationen sind über ein Netzwerk mit dem zentralen Knoten verbunden und es ist ein bidirektionaler Datenaustausch möglich (Fig.1, Sp.3 Z.48-55 – **Merkmal 1.3**), wobei die Topologie des Netzwerkes für mehrere Zuseher eines Haushalts, d. h. für mehrere Geräte in einem Haushalt (Sp.9 Z.36-43) ausgerichtet ist (**Merkmal 1.2**).

Die Merkmale **1.4** und **1.5** sind aus der Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen.

Die Implementierung mehrerer Fernsehprogrammführer auf den einzelnen Einheiten geht aus der Druckschrift nicht hervor, da die Programmführer in einer Datenbank des zentralen Knotens vorhanden sind. Diese werden auf den einzelnen Geräten nur angezeigt (Sp.4 Z.43-57 – „rendered thereon“). Nach Eingabe einer PIN wird dem Zuschauer eine Zuseherkennung zugeordnet (Sp.7 Z.36-53) und dessen bevorzugte Sendungen (die durch Korrelation mit den Sehgewohnheiten ermittelt wurden) werden in Form einer selektiven Programmübersicht von dem zentralen Knoten an das Anzeigegerät übertragen (Sp.9 Z.19-26) und dort angezeigt.

Davon ausgehend findet sich in der Druckschrift auch keine Übertragung von Programmführeereinstellungen von einem Gerät auf ein anderes. Denn in der Druckschrift (Sp.4 Z.50-57, Sp.7 Z.35-53) ist die Auswahl eines Programms

gezeigt. Die Änderung der Einstellungen erfolgt in dem System der **HLNK 10** automatisch im zentralen Knoten anhand der Auswertung der Sehgewohnheiten des Benutzers (bspw. Sp.2 Z.6-9). Dabei werden die Einstellungen jedoch in dem Programmführer gespeichert, der dem Benutzer durch seine PIN zugeordnet ist und auf den dieser durch Eingabe seiner PIN zugreifen kann. Eine „aktive“ Änderung der Einstellungen eines Programmführers auf einem weiteren Gerät ist nicht zu entnehmen (Merkmal **1.4**). Daraus folgt zwangsläufig, dass auch keine anspruchsgemäße Koordinierung der Programmführer aus der Druckschrift hervorgeht (Merkmal **1.5**).

Eine Übertragung der zuvor beschriebenen Lehre der **HLNK 11a** auf die hier genannte **HLNK 10** würde auch nicht zum beanspruchten Gegenstand führen, da **HLNK 11a** nur die Übertragung von Aufnahme-Zeitpunkt-Daten zwischen Videorecorder und Receiver beschreibt, jedoch nicht zwischen unabhängigen Fernsehstationen.

4.3 Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften kommen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10b nicht näher.

4.3.1 Gegenstand der **HLNK 12** ist eine Konfiguration, die aus einer Signaleinspeisung (Headend), einem Übertragungsnetzwerk (Fiber Transport / Distribution Hub) und daran angeschlossenen Set-Top-Terminals (Fig.1, Sp.9 Z.38-62) besteht.

Die Integration einer Set-Top-Box in ein TV-Gerät ist aus der Druckschrift nicht zu entnehmen, da diese lediglich den Aufbau eines Set-Top-Terminals (Fig.3, Sp.13 Z.6-35) und die verschiedensten Funktionen eines Programmführers, welcher als Programm auf dem Terminal ausgeführt wird (Fig.4 bis 35), beschreibt. Ebenso ist nur die Programmwahl (Sp.15 Z.10-35), die Einstellmöglichkeit für Favoritensender oder zu blockierende Sender sowie für Aufnahmen (Sp.19 Z.39-51 und Sp.20 Z.9-36) auf jeweils einer der Set-Top-Boxen gezeigt. Damit fehlt teilweise Merkmal **1.1-(10b)** und Merkmal **1.5**.

4.3.2 Ziel der Druckschrift **HLNK 13** ist die Reduzierung der Komplexität von Set-Top-Boxen, indem die Schnittstelle nach außen von einem „network interface“ übernommen wird (Sp.2 Z.4-23). Dabei enthält eine Set-Top-Box diese Schnittstelle und kann als sogenannter „master“ betrieben werden, während die restlichen Set-Top-Boxen nur noch einen einfacheren Aufbau aufweisen.

Zu den Anspruchsmerkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10b finden sich keine Hinweise.

4.3.3 In der Druckschrift **HLNK 14** ist ein Browser-basiertes Netzwerk für die Steuerung von Heimgeräten (S.1 Z.6-7) beschrieben. Dabei wird ein Steuergerät für die Steuerung weiterer Geräte verwendet, wobei die Benutzeroberfläche (in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit) des Steuergeräts immer weitgehend identisch ist (S. 2 Z.28-31).

Auch aus dieser Druckschrift sind keine Hinweise zu den Anspruchsmerkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10b zu entnehmen.

4.3.4 In der Druckschrift **HLNK 20** wird ein System beschrieben, mit dem von einer entfernten Stelle (Fig.1 „distribution center“) eine Vielzahl von Empfangsstationen (Fig.1 mit S.4 Z.10-14 „multiple receiving locations“) programmiert bzw. gesteuert werden. Die Empfangsstationen umfassen bspw. TV-Geräte, Videorecorder, Satellitenempfänger oder Set-Top-Boxen (S.4 Z.28-30).

Zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10b – insbesondere zur Verwendung mehrerer TV-Geräte mit integrierter Set-Top-Box, bei denen eine Übertragung der Einstellungen untereinander erfolgt – finden sich in dieser Druckschrift keine Hinweise.

4.3.5 Die in der Druckschrift **HLNK 22** dargestellte Erinnerungsanzeige ist in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10b nicht mehr beansprucht. Die weiteren Merkmale dieser Druckschrift geben darüber hinaus keinen Hinweis auf den Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10b.

4.3.6 Ziel der Druckschrift **HLNK 23** ist die Bereitstellung einer Fernbedienung mit einer Anzeige. Hierzu ist ein System mit mehreren Geräten (Fig.6, S.1 Z.34-35, S.6 Z.37 – S.7 Z.5) gezeigt. Weiterhin ist erläutert, dass Fernsehprogramminformationen an die Fernbedienung übermittelt, in dieser gespeichert und von dieser angezeigt werden, dabei können die Fernsehprogramminformationen auch einen elektronischen Programmführer enthalten (S.1 Z.34-36). Dieser Programmführer kann von der Fernbedienung auf weitere Geräte übertragen werden (S.6 Z.37 – S.7 Z.5).

In der Druckschrift fehlt zumindest jeder Hinweis auf die Bereitstellung mehrerer TV-Geräte mit integrierter Set-Top-Box sowie auf die Übertragung der Einstellungen zwischen den TV-Geräten (teilweise Merkmal **1.1-(10b)** und Merkmal **1.5**).

5. Die Klägerin wendet ein, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 10b in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik zu entnehmen sei. Denn es sei durch die Druckschrift **HLNK 11a** nahegelegt, die gezeigten separaten Elemente zusammenzuführen bzw. in ein anderes Gerät zu integrieren.

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, da mehrere Schritte für den Fachmann notwendig sind, um ausgehend von der Lehre der Druckschrift **HLNK 11a** zum Gegenstand des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 10b zu gelangen.

Ein erster Schritt wäre die Integration der Set-Top-Box in das TV-Gerät.

Diese Integration ist im Streitpatent angegeben, da die Programmführerfunktionalität in einer Set-Top-Box enthalten ist und diese in das TV-Gerät integriert wird. Im Gegensatz dazu ist in der Druckschrift **HLNK 11a** die Programmführerfunktionalität in einem Satellitenreceiver bzw. in einem Videorekorder enthalten und bei dem Fernsehgerät handelt es sich um ein „klassisches“ Fernsehgerät.

Im zweiten Schritt wäre die Funktionalität des Satellitenreceivers in das Fernsehgerät zu implementieren.

Für die Implementierung der Funktionalität eines Satellitenreceivers in das „klassische“ Fernsehgerät ist aus der **HLNK 11a** weder ein Hinweis noch eine Anregung zu entnehmen.

Schließlich wären in einem dritten Schritt die beiden TV-Geräte derart zu verbinden, dass eine Übertragung der Einstellungen eines Programmführers vom ersten „fortgeschrittenen“ Fernsehgerät auf das zweite „fortgeschrittene“ Fernsehgerät ermöglicht wird. Auch dieser Schritt liegt nicht nahe, da die beiden in der Druckschrift **HLNK 11a** gezeigten Satellitenreceiver nicht direkt miteinander kommunizieren, sondern ein zwischengeschalteter Videorecorder den Austausch von Daten ermöglicht.

Zur Erreichung des Ergebnisses der Erfindung sind somit mehrere Schritte notwendig. Dies ist jedoch ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Erfindung nicht nahegelegen haben kann (vgl. BGH GRUR 1978, 98 – *Schaltungsanordnung*; BGH GRUR 2006, 930 – *Mikrotom*).

6. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 30 nach Hilfsantrag 10b ist nicht anders zu beurteilen.

Wie oben angegeben (siehe **II.** Punkt **4.**), ist der erteilte nebengeordnete Anspruch 30 auf ein dem Patentanspruch 1 entsprechendes Verfahren (method) gerichtet und geht inhaltlich nicht über die Merkmale des Anspruchs 1 hinaus.

In der Fassung nach Hilfsantrag 10b ist der Anspruch 30 durch eine mit derjenigen des Anspruchs 1 identische Ergänzung eingeschränkt:

„each of the plurality of user television equipment devices consisting of a television into which set-top-box circuitry has been integrated”

Daher gelten die obigen Ausführungen zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10b für den Patentanspruch 30 in gleicher Weise.

7. Auch die im Hilfsantrag 10b aufgezählten Unteransprüche haben Bestand, gegen sie wurde nichts selbständig vorgetragen.

V.

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

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statthaft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten.

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundesgerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www.bundesgerichtshof.de/erv.html).

Hartlieb

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

RiBPatG Heimen
kann wegen
Krankheit nicht
unterschreiben
Hartlieb

Hoffmann