



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

4 Ni 2/03 (EU)
4 Ni 32/03 (EU)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am
19. Januar 2005

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 734 628

(DE 694 16 864)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2005 durch Vorsitzende Richterin Winkler sowie Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Richterin Klante, Richter Dipl. Phys. Dr. Zehendner und Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 734 628 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung der Kläger in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 12. Dezember 1994 angemeldeten, ua mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 734 628, das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 694 16 864 geführt wird. Es betrifft ein "Verwaltungssystem für Fernsehprogramme" und umfasst 7 Patentansprüche. Die Verfahrenssprache ist Französisch. Patentanspruch 1 hat in der deutschen Übersetzung folgenden Wortlaut:

Verwaltungssystem für Fernsehprogramme, in Kombination umfassend: Ausstrahlungsmittel zum Ausgeben von Daten bezüglich

der Programme (1) entsprechend einem vorbestimmten Format des Typs „Teletext“, Mittel zum Empfang, zur Dekodierung, zur Speicherung und zur Anzeige von Daten (2) ebenfalls vom Typ „Teletext“, die in einen Fernseher integriert oder ihm zugeordnet sind, wobei die Übertragung der Daten bezüglich der Programme zwischen den Ausstrahlungsmitteln (1) und den Empfangsmitteln (2) durch den Übertragungsweg von Bildern (1 a) gewährleistet wird, eine Einheit zum programmierbaren Verarbeiten (3) für diese Daten und zum Steuern von Aktionen bezüglich zu dem Fernseher und/oder einem zugehörigen Apparat, wie ein Magnetoskop, durch diese Daten, und Mittel für den Austausch (4), die die Auswahl und Aktionen ermöglicht, wobei die Daten bezüglich der Programme in einen speziellen Speicher (9) geladen sind, der besagte Programmspeicher den Mitteln zum Empfang, zur Dekodierung, und zur Anzeige (2) dieser Daten zugeordnet ist, und die Einheit zur programmierbaren Verarbeitung (3) vor allem aus einem speziellen Verarbeitungsprozessor (10) gebildet ist, der in Verbindung mit dem Programmspeicher (9) ist und der selbst einen löschbaren Speicher (10a) umfasst, der die Fernaufladung der variablen Daten ermöglicht, die an die Programme der Fernsehketten gekoppelt sind, so wie die Registrierung der durch den Fernsehzuschauer bewirkten Wahl, wobei diese Einheit zur Verarbeitung (3) mit einer vorhandenen Vorrichtung zur Anzeige „Teletext“ (A) verbunden ist, von welcher sie Funktionen (5 bis 8) oder auch die Funktionen des Typs „Teletext“ verwendet, die in dem System eingeschlossen sind, und die besagte Einheit zur Verarbeitung (3) andererseits mit vorhandenen Mitteln zum Steuern des Fernsehers für die Wahl der betrachteten Kette verbunden ist, wobei das System dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine automatische Umschaltvorrichtung für die Fernsehkanäle (13) umfasst, der Verarbeitungsprozessor (10) eine Verbindung (10h) mit der automatischen Umschaltvorrichtung für die Fernsehkanäle (13) umfasst, durch die sie die Um-

schaltbefehle des Kanals umwandelt, wobei der Verarbeitungsprozessor (10) derart angepasst ist, um einen automatischen Befehl zum Wechseln der Kette auf dem Fernseher in Funktion von den gespeicherten Daten, die die vorläufige Wahl des Fernsehzuschauers darstellen, und von den empfangenen und durch den Verarbeitungsprozessor (10) verarbeiteten Daten zu ermöglichen.

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatent sei nicht patentfähig, haben der Kläger zu 1) am 23. Dezember 2002 und der Kläger zu 2) am 8. September 2003 Nichtigkeitsklage mit dem Ziel erhoben, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Zur Begründung ihrer Behauptung, die Erfindung sei nicht neu und beruhe überdies nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, berufen sie sich auf folgende Druckschriften:

D1 = E5: US 4,706,121
D2 = E7: EP 0 502 255 A2
D3 = E4: US 5,253,066
D4 = E1: Zeitschrift ntz Bd 35 (1982) Heft 6, Seiten 368-376
D5 = E2: DE 30 36 552 A1
D6 = E3: US 4,488,179
D7 = E6: DE 42 01 031 A1
D8 = E10; DE 30 20 787 A1
D9 = E9: DE 35 27 939 C2
D10 = E8: US 4,995,077

Der Kläger zu 2) hält noch folgende Schriften entgegen:

- E11: Forschungsbericht TK 0054 des Bundesministeriums für Forschung und Technologie; "Digitales Kennzeichnungssystem ZPS" von Bernd Freienstein, Dr. Ing. Eckhard Krüger, Thomas Schäfer, Januar 1980;
- E12: Bedienungsanleitung GRUNDIG Videorecorder VS FT/NIC/II aus dem Jahre 1991
- E12-1: Service Manual (Sach-Nummer 12010-509.75) zu VS 960 FT/NIC, Druckdatum 03.1991;
- E13: WO 90/15507

Durch Beschluss vom 4. November 2003 hat der Senat die beiden Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

Die Kläger beantragen,

das europäische Patent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären und die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen kostenpflichtig abzuweisen.

Die Beklagte verteidigt das Patent hilfsweise in der Fassung der in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 1 und 2.

Sie tritt dem Vortrag der Kläger entgegen. Nach ihrer Ansicht stellen die Entgegenhaltungen die Patentfähigkeit ihrer Erfindung nicht in Frage.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, denn der Gegenstand seines

Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung wie auch in der Fassung nach den Hilfsanträgen ist nicht patentfähig (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a) Art 54 EPÜ). Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der Patentansprüche 2 bis 7 ist nicht erkennbar.

I

1. Das Streitpatent betrifft ein Verwaltungssystem für Fernsehprogramme. Die Patentschrift schildert einleitend die Nachteile, insbesondere den mangelnden Komfort, der bei den Systemen nach dem Stand der Technik entbehrt wird.

2. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Patentschrift als Ziel der Erfindung, die Nachteile oder die Unzulänglichkeiten der gegenwärtig vorhandenen Systeme zu vermeiden, indem sie ein globales Verwaltungssystem für Fernsehprogramme bereitstellt in der Form eines modularen und wirtschaftlichen Systems, das den Empfang und die Visualisierung von Programmen, die an einem bestimmten Ort empfangen werden können, ferner die Auswahl dieser Programme insbesondere in Abhängigkeit von den Typen der Sendungen, die automatische Steuerung von verschiedenen Aktionen am Fernsehgerät unter Berücksichtigung der zusätzlichen, vom Fernsehzuschauer eingegebenen Daten (Programmierung des Fernsehgeräts); und schließlich auch die Verwaltung eines Videorecorders, der mit dem betreffenden Fernsehgerät verbunden ist, gewährleistet.

3. Zur Erreichung dieses Ziels schlägt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung vor ein:

Verwaltungssystem für Fernsehprogramme, in Kombination umfassend:

a) Ausstrahlungsmittel zum Ausgeben von Daten bezüglich der Programme
(1) entsprechend einem vorbestimmten Format des Typs "Teletext",

- b) Mittel zum Empfang, zur Decodierung, zur Speicherung und zur Anzeige von Daten (2) ebenfalls vom Typ "Teletext", die in einen Fernseher integriert oder ihm zugeordnet sind,
- c) wobei die Übertragung der Daten bezüglich der Programme zwischen den Ausstrahlungsmitteln (1) und den Empfangsmitteln (2) durch den Übertragungsweg von Bildern (1a) gewährleistet wird,
- d) eine Einheit zum programmierbaren Verarbeiten (3) für diese Daten und zum Steuern von Aktionen bezüglich zu dem Fernseher und/oder einem zugehörigen Apparat, wie ein Magnetoskop, durch diese Daten,
- e) und Mittel für den Austausch (4), die die Auswahl und Aktionen ermöglichen,
- f) wobei die Daten bezüglich der Programme in einen speziellen Speicher (9) geladen sind,
- g) der besagte Programmspeicher den Mitteln zum Empfang, zur Decodierung und zur Anzeige (2) dieser Daten zugeordnet ist,
- h) und die Einheit zur programmierbaren Verarbeitung (3) vor allem aus einem speziellen Verarbeitungsprozessor (10) gebildet ist,
- i) der in Verbindung mit dem Programmspeicher (9) ist
- j) und der selbst einen löschbaren Speicher (10a) umfasst, der die Fernaufladung der variablen Daten ermöglicht, die an die Programme der Fernsehketten gekoppelt sind, so wie die Registrierung der durch den Fernsehzuschauer bewirkten Wahl,

k) wobei diese Einheit zur Verarbeitung (3) mit einer vorhandenen Vorrichtung zur Anzeige "Teletext" (A) verbunden ist, von welcher sie Funktionen (5 - 8) oder auch die Funktionen des Typs "Teletext" verwendet, die in dem System eingeschlossen sind,

l) und die besagte Einheit zur Verarbeitung (3) andererseits mit vorhandenen Mitteln zum Steuern des Fernseher für die Wahl der betrachteten Kette verbunden ist,

m) wobei das System dadurch gekennzeichnet ist, dass es eine automatische Umschaltvorrichtung für die Fernsehkanäle (13) umfasst,

n) der Verarbeitungsprozessor (10) eine Verbindung (10h) mit der automatischen Umschaltvorrichtung für die Fernsehkanäle (13) umfasst, durch die sie die Umschaltbefehle des Kanals umwandelt,

o) wobei der Verarbeitungsprozessor (10) derart angepasst ist, um einen automatischen Befehl zum Wechseln der Kette auf dem Fernseher in Funktion von den gespeicherten Daten, die die vorläufige Wahl des Fernsehzuschauers darstellen, und von den empfangenen und durch den Verarbeitungsprozessor (10) verarbeiteten Daten zu ermöglichen."

Die Bezugnahmen auf einzelne Merkmale des Patentanspruchs 1 beziehen sich auf die vom Kläger zu 1) eingereichte gegliederte Fassung des Patentanspruchs.

II

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 in der erteilten Fassung ist nicht neu.

Aus Druckschrift (4) ist ein Verwaltungssystem für Fernsehprogramme bekannt (S 368, Überschrift: Fernsehkennungssystem ZPS). Dieses System umfasst Ausstrahlungsmittel zum Ausgeben von Daten bezüglich der Programme entspre-

chend einem vorbestimmten Format des Typs "Teletext" (Bild 1 Senderseite sowie S 368 mi Sp vorle Abs). Bei den ausgegebenen Daten handelt es sich nicht nur um ZPS-Datentelegramme (Bild 2), sondern auch um eine vollständige Videotext-Programmzeitschrift (S 374 Abs 2) – Merkmal a).

Weiter sind Mittel zum Empfang, zur Decodierung, zur Speicherung und zur Anzeige von Daten ebenfalls vom Typ "Teletext" vorgesehen, die einem Fernseher zugeordnet sind (Bild 1 Empfangsseite; Bild 4) – Merkmal b).

In (4), Bild 1, ist gezeigt, dass die Übertragung von Video- und Tonsignalen sowie von ZPS-Daten und VT-Daten auf der gleichen Funkstrecke erfolgt. Somit wird die Übertragung der Daten bezüglich der Programme zwischen den Ausstrahlungsmitteln und den Empfangsmitteln durch den Übertragungsweg von Bildern gewährleistet – Merkmal c).

Zum programmierbaren Verarbeiten der programmbezogenen Daten ist eine Einheit (ZPS-Mikroprozessor Bild 6, Bild 7) vorgesehen, die über den ZPS-Geräte-Steuerbus auch zum Steuern von Aktionen des Fernsehers und/oder eines zugehörigen Videorekorders durch diese Daten dient – Merkmal d).

Mittel für den Austausch (Lichtgriffel, IR-Fernbedienung) ermöglichen die Auswahl und Aktionen - Merkmal e).

Die elektronische VT-Programmzeitschrift ist im VT-Seitenspeicher (VT RAM) gespeichert (S 374 Abs 2). Damit werden Daten bezüglich der Programme in einen speziellen Speicher geladen - Merkmal f).

Dieser Programmspeicher ist den Mitteln zum Empfang, zur Decodierung und zur Anzeige dieser Daten zugeordnet, wie sich aus Bild 6 entnehmen lässt – Merkmal g).

Die Einheit zur programmierbaren Verarbeitung ist vor allem aus einem speziellen Verarbeitungsprozessor (ZPS-Mikroprozessor Bild 6) gebildet, der in Verbindung mit dem Programmspeicher (VT RAM) steht - Merkmale h), i).

Der Verarbeitungsprozessor umfasst selbst einen löschbaren Speicher (ZPS RAM), der die Fernaufladung der variablen Daten ermöglicht, die an die Programme der Fernsehketten gekoppelt sind. Bei den variablen Daten handelt es sich um die aus der elektronischen Programmzeitschrift in den Speicher ZPS RAM übernommenen Daten (S 374 Abs 2). Weiter ermöglicht der Speicher ZPS RAM die Registrierung der durch den Fernsehzuschauer durch die Fernbedienung bewirkten Wahl - Merkmal j).

Der Verarbeitungsprozessor ist mit einer vorhandenen Vorrichtung zur Anzeige (Bild 6: Monitor) verbunden, von welcher sie die Funktionen des Typs "Teletext" verwendet, die in dem System eingeschlossen sind (S 374 Abs 1) - Merkmal k).

Außerdem ist der Verarbeitungsprozessor mit vorhandenen Mitteln zum Steuern des Fernsehers (Bild 6: Tuner) für die Wahl der betrachteten Kette verbunden – Merkmal l).

Schließlich umfasst das System auch eine automatische Umschaltvorrichtung für die Fernsehkanäle (S 373 Z 10 – 15), die mit dem Verarbeitungsprozessor über den Geräte-Steuerbus verbunden ist, durch den sie die Umschaltbefehle des Kanals umwandelt - Merkmale m), n).

Der Verarbeitungsprozessor ist derart angepasst, dass er einen automatischen Befehl zum Wechseln der Kette auf dem Fernseher ermöglicht. Dies geschieht in Funktion von den im Speicher ZPS-RAM gespeicherten Daten, die die vorläufige Wahl des Fernsehzuschauers darstellen. Diese stellen im Fall der Verwendung einer elektronischen Programmzeitschrift eine Auswahl aus den im Programmspeicher VT RAM gespeicherten Daten dar, so dass der automatische Befehl zum Wechseln der Kette auch in Funktion von empfangenen, im Programmspeicher

gespeicherten und dann durch den Verarbeitungsprozessor verarbeiteten Daten erfolgt – Merkmal o).

Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 ist nicht neu.

Dieser unterscheidet sich inhaltlich vom Gegenstand des Patentanspruches 1 in der erteilten Fassung durch Änderungen in den Merkmalen b), d), f) und o). Weitere Änderungen betreffen lediglich die Formulierung des Patentanspruchs und haben daher keine Auswirkungen auf den vom Patentanspruch beschriebenen Gegenstand.

Im Merkmal b) ist der Einschub "verschiedene empfangene Fernsehsender betreffend" hinzugefügt. Dieses Merkmal ist ebenfalls bei dem aus Druckschrift (4) bekannten System verwirklicht (S 372 re Sp Abs 2; S 371 re Sp Abs 1, 2).

Bei der Änderung im Merkmal d) handelt es sich lediglich um die Streichung der einen zugehörigen Apparat, wie ein Magnetoskop, betreffenden Alternative. Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 verbleibende Alternative der Steuerung von Aktionen bezüglich des Fernsehers ist aus Druckschrift (4) bekannt, wie die Ausführungen zum Merkmal d) des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zeigen.

Nach dem Merkmal f) werden die Daten bezüglich der Programme bis zum Erhalt aller Daten in den speziellen Speicher geladen. Hierzu wird – wie schon zum Merkmal f) des erteilten Patentanspruchs 1 – auf Seite 374, Absatz 2 von Druckschrift (4) hingewiesen. Es ist ersichtlich, dass es sich bei der dort erwähnten elektronischen VT-Programmzeitschrift um eine vollständige Programmzeitschrift und nicht etwa nur um Teile einer Programmzeitschrift handelt. Diese Daten be-

zöglich der Programme sind daher bis zum Erhalt aller Daten in dem VT-Seiten-
speicher VT RAM geladen.

Im Merkmal o) ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 hinzugefügt, dass
die empfangenen Daten in dem Programmspeicher gespeichert sind. Auch dieses
Merkmal ist aus Druckschrift (4) bekannt, wie sich unmittelbar aus den obigen
Ausführungen zu dem Merkmal o) des erteilten Patentanspruchs 1 ergibt.

Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1
umfasst den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsan-
trag 2, der sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lediglich durch den im
Merkmal f) eingefügten Ausdruck "bis zum Erhalt aller Daten" unterscheidet.
Nachdem der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 - wie oben
zum Hilfsantrag 2 ausgeführt - nicht neu ist, ist auch der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 aus den gleichen Gründen nicht neu.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i.V.m.
§ 709 Sätze 1 und 2 ZPO.

Winkler

Dr. Hartung

Klante

Dr. Maksymiw

Dr. Zehendner

Pr