



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 323/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Dezember 2008

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 41 06 409**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

**Gründe**

**I**

Die Prüfungsstelle für Klasse G 09 G des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf die am 28. Februar 1991 eingereichte Patentanmeldung, für welche die Priorität einer Anmeldung in Korea vom 28. Februar 1990 (*Anmeldenummer KR 90-2710*) in Anspruch genommen worden ist, das Patent 41 06 409 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung "Bildschirm-Displayverfahren" erteilt, dessen Patenterteilung am 23. Oktober 2003 veröffentlichte wurde.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 21. Januar 2004, per Fax am 22. Januar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, Einspruch gegen das Patent erhoben und beantragt, das Patent zu in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende vertritt den Standpunkt, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift

- G. Ziesel et al., „An Interactive Menu-Driven Remote Control Unit For TV-Receivers and VC-Recorders“, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 34, No. 3, August 1988, Seiten 814 bis 818

(Druckschrift 1)

sowie der bereits im Prüfungsverfahren berücksichtigten Veröffentlichung

- K. Heberle, „Bewegung statt vieler Tasten“, Funkschau, Heft 18, Seiten 128 bis 132, 1989

(Druckschrift 2)

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhe.

Mit Schriftsatz vom 16. August 2004 ist die Patentinhaberin dem Vorbringen der Einsprechenden in vollem Umfang entgegengetreten. Sie verteidigt das angegriffene Patent in der erteilten Fassung und vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber den im Einspruchsverfahren vorgelegten Druckschriften 1 und 2 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

In der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2008, zu welcher die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin, wie mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2008 angekündigt, nicht erschienen ist, beruft sich die Einsprechende erneut auf den bereits schriftlich dargelegten Einspruchsgrund der fehlenden Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 und führt aus, dass es diesem unter Berücksichtigung der Lehren der Druckschriften 1 und 2 an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns fehle.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Von der Patentinhaberin liegt der schriftliche Antrag vor,

das Patent aufrechtzuerhalten.

Der erteilte und unverändert verteidigte Patentanspruch 1, hat - bei redaktioneller Untergliederung des erteilten Merkmals b) in die Teilmerkmale b') und b'') - den folgenden Wortlaut:

„Bildschirm-Displayverfahren, das umfasst:

- a) eine grafische Anzeige von OSD-Menüs, die jeweils durch mehrere Graphik-Blöcke dargestellt werden, nach der Betätigung einer MENÜ-Taste,
- b') eine Hervorhebung des jeweils durch den Benutzer mittels Positionssteuerungstasten angewählten Graphik-Blocks,
- b'') indem dessen Farbe und/oder dessen Hintergrundfarbe verändert wird
- c) einen Zugriff auf den Menüarbeitsbereich des angesteuerten Menüs durch Betätigen einer ENTER-Taste nach der Bestimmung eines Blocks, wobei die dem ausgewählten Menü entsprechende Funktion ausgeführt wird,
- d) wobei jeder Graphik-Block aus einer Anordnung von Font-Elementen gebildet wird,
- e) und die Position jedes Font-Elements innerhalb eines Graphik-Blocks durch eine Font-Adresse bestimmt wird,
- f) und wobei ein Graphik-Block dadurch angezeigt wird, dass an den Bildschirmpositionen, die durch die Fontadressen bezeichnet werden, Fontelemente ausgegeben werden, die jeweils ein Zeichenmuster darstellen.“

Hinsichtlich der geltenden erteilten Unteransprüche wird auf die Streitpatentschrift und hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 maßgeblichen Fassung. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Diese befristete Regelung ist zum 1. Juli 2006 ohne weitere Verlängerung ausgelaufen, so dass ab 1. Juli 2006 die Zuständigkeit für die Entscheidung in den Einspruchsverfahren wieder auf das Patentamt zurückverlagert wurde. Das Bundespatentgericht bleibt gleichwohl für die durch § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG zugewiesenen Einspruchsverfahren auch nach dem 30. Juni 2006 zuständig, weil der Gesetzgeber eine anderweitige Zuständigkeit für diese Verfahren nicht ausdrücklich festgelegt hat und deshalb der in allen gerichtlichen Verfahren geltende Rechtsgrundsatz der „perpetuatio fori“ (*analog § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO und analog § 17 Abs. 1 Satz 1 GVG*) zum Tragen kommt, wonach eine einmal begründete Zuständigkeit bestehen bleibt. Die Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG durch das „Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes“ (*BGBl 2006, Teil I, Seite 1318*) führt zu keiner anderen Beurteilung (*vgl. die Senatsentscheidung vom 19. Oktober 2006, GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbinder/perpetuatio fori*).

Die Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt (*BGH GRUR 2007, 862, Tz. 10 am Ende - Informationsübermittlungsverfahren II*).

### III

#### 1.) Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von dem Patentinhaber zwar nicht in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag des Patentinhabers die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu überprüfen (vgl. *Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn. 160*), da ein unzulässiger - einziger - Einspruch zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere Sachprüfung über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents führt (vgl. hierzu *Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn. 162; § 61, Rdn. 29*).

Die Einsprechende hat den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht und dazu den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents sowie dem Stand der Technik nach den Druckschriften 1 und 2 unter Einbeziehung des fachmännischen Wissens und Könnens hergestellt, d. h. die Tatsachen im Einzelnen angegeben, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerrufen ist (vgl. hierzu *BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz, 251, li. Sp., Abs. 1- „Epoxidation“; Schulte, PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 91 bis 97 und 105*).

2.) Es kann dahinstehen, ob die erteilten Patentansprüche 1 bis 4 zulässig sind, denn der Gegenstand nach Patentanspruch 1 beruht nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erweist sich daher als nicht rechtsbeständig (vgl. *BGH GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abschnitt II.1 - "Elastische Bandage"*).

3.) Nach erteilter Beschreibung betrifft die Erfindung ein Bildschirm-Displayverfahren welches ein Multimenüdisplay ermöglicht.

Aus dem Stand der Technik ist nach Angabe der Patentinhaberin eine On-Screen-Display (OSD) Darstellung bekannt, bei welchem auf dem Bildschirm Ziffern und Zeichen angezeigt werden, die für die entsprechenden Funktionen des entsprechenden Menüs stehen. Der Benutzer gibt über die Fernbedienung die entsprechenden Ziffern über eine Tastatur ein, so dass der entsprechende Menübereich zugänglich wird (*vgl. Streitpatent Abs. [0005]*).

Nachteilig beim bekannten Stand der Technik ist sonach, dass eine große Anzahl der Bildschirmdisplays in mehrere Seiten geteilt ist, was dazu führt, dass die Eingabetasten mehrere Male zu betätigen sind und der Benutzer die gesamten Seiten durchgehen muss, um auf die vorhergehende Seite zuzugreifen. Da die verschiedenen Funktionen durch verschiedene Zeichen dargestellt werden, kann es dem Benutzer schwerfallen, den Überblick zu behalten und das Display zu bedienen (*vgl. Streitpatent Abs. [0008]*).

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Bildschirmdisplay-Verfahren anzugeben, welches einem Bediener eine schnelle und direkte grafische An- und Auswahl von Menüpunkten eines auf einem Bildschirmdisplay dargestellten Auswahlmenüs zu ermöglichen (*vgl. Streitpatent Abs. [0011]*).

Dies wird im Streitpatent durch das Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 gelöst, welches durch seine Merkmale dem Bediener erlaubt, die Steuerung und Auswahl der einzelnen Menüpunkte (*Grafik-Blöcke*) lediglich durch die Verwendung von Positionssteuerungstasten, einer Menütaste und einer Entertaste einer Fernbedienung zu durchfahren (*vgl. hierzu Streitpatent Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung, Sp. 3, Zn. 43 bis 48*). Die angezeigten Grafik-Blöcke werden nach den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 hierbei aus einzelnen Fontelementen gebildet, welche jeweils ein Zeichenmuster darstellen, wobei die Position des Fontelements innerhalb des Grafik-Blocks durch eine Fontadresse bestimmt ist.

4.) Das Verfahren Patentanspruchs 1 des Streitpatents erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht rechtsbeständig.

So entnimmt der Fachmann - hier als ein mit der Entwicklung von teletextbasierten Bildschirm-Displayverfahren befasster, berufserfahrener Fachhochschul-Ingenieur der Nachrichtentechnik - der Lehre der Druckschrift 1 in der Terminologie des Streitpatents ein Bildschirmdisplay-Verfahren, mit

a) einer grafische Anzeige von OSD-Menüs, die jeweils durch mehrere Grafik-Blöcke dargestellt werden, nach der Betätigung einer MENÜ-Taste (*vgl. Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung, insbesondere Seite 815, linke Spalte, Mitte, „the menue appears after the button was pressend once.“*)

b') einer Hervorhebung des jeweils durch den Benutzer mittels Positionssteuerungstasten angewählten Graphik-Blocks (*function window, vgl. Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung, insbesondere Seite 815, linke Spalte, Mitte, „Then the function window will be selected simply by horizontal and vertical movements of the cursor.“*)

c) einem Zugriff auf den Menüarbeitsbereich des angesteuerten Menüs durch Betätigen einer ENTER-Taste nach der Bestimmung eines Blocks, wobei die dem ausgewählten Menü entsprechende Funktion ausgeführt wird (*vgl. Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung, insbesondere Seite 815, linke Spalte, Mitte, „The second pressing of the control button is then required to activate the selected function*)

Auch die **Merkmale d) bis f)** sind in der Druckschrift 1 offenbart, weil darin gelehrt wird,



**d)** dass jeder Graphik-Block aus einer Anordnung von Font-Elementen gebildet wird (vgl. *Einspruchsschriftsatz Seite 4, letzter Abs, angegebenes Beispiel der Einsprechenden aber auch Druckschrift 1, Fig. 3 Grafik-Blöcke im unteren Bereich, bestehend aus der jeweiligen Kanalzahl und der jeweils hinterlegten Senderbelegung*)

**e)** und dass die Position jedes Font-Elements innerhalb eines Graphik-Blocks durch eine Font-Adresse bestimmt wird (vgl. *Fig. 9, Hinweis auf „character generator“ bzw. „pattern generator (PG)“ insbesondere Ausführungen Seite 817, re. Sp., erster Abs., „The international TV-setting symbols (loudness, contrast, etc...) and VCR-commands (play, cueing, still-picture, record, etc...) are stored together with the various types of icons in the PG.“*)

**f)** und wobei ein Graphik-Block dadurch angezeigt wird, dass an den Bildschirmpositionen, die durch die Fontadressen bezeichnet werden, Fontelemente ausgegeben werden, die jeweils ein Zeichenmuster darstellen (vgl. *beispielsweise Fig. 3 i. V. m. Ausführungen Seite 817, re. Sp., erster Abs.*).

Somit unterscheidet sich die Lehre der Druckschrift 1 von der des Streitpatentgegenstands im **Teilmerkmal b**“, wonach die Farbe und/oder die Hintergrundfarbe des Grafik-Blocks beim Anwählen verändert wird, denn Druckschrift 1 lehrt die Verwendung eines Cursors beim Anwählen bzw. Markieren des jeweiligen Grafik-Blocks (vgl. *Seite 814, li. Sp., le. Abs., „Consequently, the selection of a function is done by positioning the cursor within a desired window...“*).

Jedoch wird der Fachmann bei der Lehre der Druckschrift 1 beim Anwählen bzw. Markieren des entsprechenden Grafik-Blocks auch andere, ihm bekannte, äquivalente Markierungsmöglichkeiten in Betracht ziehen, so die ihm in Druckschrift 2

offenbarte, wirkungsgleiche Änderung der Hintergrundfarbe des angewählten Grafik-Blocks, beispielsweise in Form eines farbigen Rahmens (*vgl. Seite 132, li. Sp., erster Abs., „Vertikale Bewegungen des Gebers führt eine Markierung - das kann ein Cursor oder ein farbiger Rahmen sein - in sechs Schritten auf oder ab.“*). Der Fachmann gelangt so - ausgehend von den Lehren der Druckschriften 1 und 2 - in naheliegender Weise zum Streitpatentgegenstand, denn eine nahezu völlig willkürlich und beliebig mögliche Auswahl gleichwertiger Anwahl- bzw. Markierungsmöglichkeiten ist nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit des Fachmanns zu begründen. Einen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, naheliegend ist, gibt es nicht. Kommen für den Fachmann Alternativen in Betracht, können daher mehrere von ihnen naheliegend sein (*vgl. BGH GRUR 2008, 56, 59 Abschnitt [25] unten - „Injizierbarer Mikroschaum“*).

Die im Zusammenhang mit den **Merkmale d) bis f)** schriftlich dargelegte Auffassung der Patentinhaberin, wonach Druckschrift 1 nicht den Aufbau der Grafik-Blocks aus einzelnen Fonts sondern das Abspeichern der Grafik-Blocks als Ganzes offenbart, kann nicht gefolgt werden. So offenbart Druckschrift 1 eine frei wählbare Belegung des jeweiligen Programmplatzes mit einem entsprechenden Sendercode (*vgl. beispielsweise Fig. 4 mit zugehöriger Beschreibung, insbesondere Seite 815, Abschnitt „Store - Menu“*). Diese Lehre beinhaltet jedoch zwingend, dass der entsprechende Programmplatz und der jeweilige Sendercode als beliebig zuordenbare Einzelfonts im Font-Speicher mit entsprechender Font-Adresse hinterlegt sind und aus diesen Einzelfonts der entsprechende Graphik-Block - wie beispielsweise in den Fig. 3 bis 6 der Druckschrift 1 beschrieben - je nach der vom Benutzer beliebig gewählten Belegung aufgebaut wird.

Hinsichtlich des von der Patentinhaberin schriftlich vorgebrachte Einwands, die Fonts der Druckschrift 1 würden - im Widerspruch zur Streitpatentschrift - keine Schriftzeichen darstellen, kann dahinstehen, ob diese Auslegung des Stands der Technik materiell zutrifft. Denn bereits die Streitpatentschrift legt den Begriff „Font“

nicht ausschließlich im Sinne von Schriftzeichen sondern allgemein als Zeichenmuster in Form eines Pixelformats aus (vgl. *BGH GRUR 1999, Seite 909, 2. Leitsatz - „Spannschraube“ i. V. m. Streitpatentschrift Fig. 6 mit zugehöriger Beschreibung sowie Spalte 3, Abs. [0019], „Im Allgemeinen hat das verwendete Zeichenmuster ein Schriftformat (nachfolgend Font genannt) von 12 x 18 Punkten...“*). Die von der Patentinhaberin behauptete einschränkende Auslegung des Begriffs „Font“ beim Streitpatent ist somit nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt und vermag daher nicht zur Begründung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 beitragen.

Somit fehlt es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unter Berücksichtigung der Lehren der Druckschriften 1 und 2 an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. Der Patentanspruch 1 ist nicht rechtsbeständig.

**5.)** Mit dem Patentanspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 (vgl. *BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

**6.)** Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Tauchert

Lokys

Dr. Hock

Maile

Pr