



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
24. Februar 2010

...

5 Ni 53/09 (EU)
führend
verbunden mit
5 Ni 54/09 (EU)

(AktENZEICHEN)

In der Patentnichtigkeitssache

...

gegen

...

betreffend das europäische Patent 0 512 206

(DE 592 08 530)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Schuster sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 512 206 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. Februar 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 4115051 vom 8. Mai 1991 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 512 206 (Streitpatent), das ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 592 08 530 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 4 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass

- zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display (4) angeboten werden, und
- eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird."

Wegen der rückbezogenen, ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerinnen machen geltend, der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 sei gegenüber dem Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt nicht neu, zumindest aber beruhe er nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin zu 1) bezieht sich hierbei auf folgenden Stand der Technik:

- D1:** DE 32 28 354 A1,
- D2:** US 4 907 082,
- D3:** US 4 626 892,
- D4:** FR 2 659 777 A1,
- D5:** JP 02 309 879 A (Abstract).

Die Klägerin zu 2) führt - zusätzlich zu von ihr mit anderer Bezeichnung versehenen oben genannten Entgegenhaltungen - folgenden Stand der Technik an:

- D2 (KI.2):** US 4 387 400,
- D3 (KI.2):** GB 2 155 714 A,
- D6 (KI.2):** DE 34 10 608 A1.

Nach Verbindung der Nichtigkeitsverfahren beantragen die Klägerinnen zu 1) und 2) übereinstimmend,

das europäische Patent 0 512 206 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent - soweit angegriffen - in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 5 vom 24. Februar 2010, übergeben in der Verhandlung.

Die Hilfsanträge 1 bis 5 haben folgenden Wortlaut:

Hilfsantrag 1:

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem ein- oder zweizeiligen Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
 - zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
 - im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) verschiedene Betriebsweisen einzeln nacheinander durch Anzeige in derselben Zeile des Displays (4) zur Auswahl angeboten werden,
 - eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
 - ein oder mehrere, der ausgewählten Betriebsweise zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und
 - der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert.

Wegen der rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 in der Fassung des Hilfsantrags 1 wird auf die Anlage zum Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Hilfsantrag 2:

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zur Auswahl zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) die verschiedenen Sprachen nacheinander durch Anzeige auf dem Display (4) zur Auswahl angeboten werden,
- eine angebotene Sprachen durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
- mehrere, der ausgewählten Sprache zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden.

Hilfsantrag 3:

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen

nen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zur Auswahl zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) die verschiedenen Sprachen nacheinander durch Anzeige auf dem Display (4) zur Auswahl angeboten werden,
- eine angebotene Sprachen durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
- mehrere, der ausgewählten Sprache zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und
- der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert.

Hilfsantrag 4:

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem einzeiligen Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zur Auswahl zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb ge-

bracht wird,

- im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) die verschiedenen Sprachen nacheinander auf dem Display (4) zur Auswahl angeboten werden,
- eine angebotene Sprache durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird.

Hilfsantrag 5:

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen, einem einzeiligen Display (4) und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zur Auswahl zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) die verschiedenen Sprachen nacheinander auf dem Display (4) zur Auswahl angeboten werden,
- eine der verschiedenen Sprachen durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
- mehrere, der ausgewählten Sprache zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und

- der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig, zumindest in einer der nach ihrer Auffassung in zulässiger Weise hilfsweise beschränkten Fassungen.

Die Klägerin zu 1) hält die Fassung gemäß Hilfsantrag 1 für unzulässig. Bezüglich aller Hilfsanträge fehle die Neuheit bzw. eine erfinderische Tätigkeit.

Die Klägerin zu 2) hält die Fassungen aller Hilfsanträge für eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung, darüber hinaus seien deren Gegenstände nicht patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klagen, mit denen der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, sind zulässig und begründet. Soweit das Streitpatent in zulässiger Weise hilfsweise beschränkt verteidigt wurde (vgl. unten), konnte eine Patentfähigkeit dadurch ebenfalls nicht erreicht werden.

I. Zur erteilten Fassung des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik. Eine Betriebsweise im Sinne des Streitpatents ist z. B. die Nutzung einer bestimmten Sprache für die Darstellung von Benutzerführungsinformationen oder Hinweisen im Display des Gerätes (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 7 - 24 und Spalte 2, Zeile 39 - Spalte 3, Zeile 40). Ebenfalls als Betriebsweise sieht das Streitpatent eine sogenannte Arbeitsweise an, worunter gemäß der Patentschrift (Streitpatentschrift Spalte 3, Zeile 41 - Spalte 4, Zei-

le 4) beispielsweise ein bestimmter Umgang mit Eingangssignalen des Gerätes zu verstehen ist (direkte Verarbeitung der Eingangssignale vs. Vor-Anpassung der Eingangssignale).

Nach der Patentbeschreibung ist im Zusammenhang mit Fernsehempfängern und Videorecordern bereits ein Verfahren zur Sprachauswahl bekannt. Bei diesem bekannten Verfahren wird unter Verwendung der Bedientastatur des Gerätes und unter Steuerung durch einen Mikrocomputer auf einem Bildschirm des Geräts eine Textseite dargestellt, auf der mehrere verschiedene Sprachen zur Auswahl angeboten werden. Unter Verwendung eines Cursors wählt der Benutzer aus diesen angebotenen Sprachen eine bestimmte Sprache aus und betätigt nachfolgend eine sogenannte Übernahmetaste, um seine Wahl zu bestätigen. Als Folge dieses Auswahlvorganges wird in einem Speicher des Geräts ein Kennbit für die ausgewählte Sprache abgelegt. Bei jedem nachfolgenden Gerätebetrieb werden dann die Benutzerführungsinformationen in der ausgewählten Sprache dargeboten. Für die Durchführung dieses bekannten Verfahrens steht die gesamte Bildschirmfläche für die Anzeige der angebotenen Sprachen zur Verfügung (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 24 bis 28).

Ausgehend von diesem bekannten Verfahren hat es sich die Erfindung zur Aufgabe gemacht, ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise anzugeben, welches bei Geräten der Unterhaltungselektronik verwendbar ist, welche nur mit einem ein- oder zweizeiligen Display ausgestattet sind (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 42 bis 46).

Zur Lösung der Aufgabe lehrt das Streitpatent in seinem Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen:

- Merkmal 1.1** Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit
- Merkmal 1.2** einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen,
- Merkmal 1.3** einem Display (4) und

Merkmal 1.4 einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

Merkmal 1.5 zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,

Merkmal 1.6 im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display (4) angeboten werden, und

Merkmal 1.7 eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird.

2.1 Der streitpatentliche Gegenstand wendet sich bezüglich der anstehenden Fragen nach der Offenbarung sowie der Neuheit und des Zugrundeliegens einer erfindерischen Tätigkeit an einen Diplomingenieur (FH) der Elektrotechnik mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Benutzerführung bei der Bedienung von Geräten der Unterhaltungselektronik.

2.2 Der Senat legt den Patentanspruch 1 derart aus, dass unter dem Begriff "Betriebsweise" jeglicher durch die Wahl eines oder mehrerer Parameter festgelegte, von anderen Zuständen unterscheidbare, aktuelle oder zukünftige Betriebszustand eines Gerätes der Unterhaltungselektronik verstanden werden muss.

Weiter sieht der Senat in der Angabe, dass "nacheinander ... verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten werden" (vgl. Merkmal **M1.6**) lediglich gefordert, dass in einer zeitlichen Abfolge jeweils ein oder

mehrere den Betrieb eines Gerätes der Unterhaltungselektronik kennzeichnende Parameter zur Auswahl angeboten werden.

Der in der mündlichen Verhandlung vertretenen Argumentation der Beklagten, der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 müsse, um der Erfindung gerecht zu werden, unter Zuhilfenahme der Ausführungsformen in der Beschreibung enger ausgelegt werden, insbesondere entnehme der Fachmann dem Streitpatent, dass Betriebsweisen ausschließlich einzeln nacheinander in derselben Zeile angeboten werden, schließt sich der Senat nicht an. Denn die Auslegung der Patentansprüche unter Zuhilfenahme der Beschreibung wäre nur dann geboten, wenn sich aufgrund der Wortwahl der technische Sinngehalt der Anspruchsfassung dem Fachmann nicht erschließen würde bzw. der damit unter Schutz zu stellende Gegenstand nicht eindeutig ermittelbar wäre. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor, da die einzelnen Verfahrensschritte mit Begriffen belegt sind, die eindeutig definierte technische Vorgänge bezeichnen, die wiederum zu einem kausal ablaufenden Verfahren zusammengefügt sind. Der Anspruchswortlaut gibt somit das unter Schutz zu stellende Verfahren in eindeutiger und klarer Weise wieder und damit dem Fachmann einen eindeutig definierten Gegenstand an die Hand. In solchen Fällen ist es nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unzulässig, den allgemein gehaltenen erteilten Patentanspruch 1 einschränkend auszulegen und den Sinngehalt des Patentanspruchs auf die in der Beschreibung enthaltenen Ausführungsformen einzuschränken (BGH Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

3. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruches 1 gilt gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **D1** als nicht mehr neu.

Die Druckschrift **D1** offenbart ein Gerät der Unterhaltungselektronik mit verschiedenen Betriebszuständen und einem Bedienteil, mit dem die verschiedenen Betriebszustände ausgewählt bzw. eingestellt werden (vgl. Seite 8, Zeilen 3 - 6). Als Betriebszustand kann beispielsweise ein Videotextbetrieb ausgewählt werden (vgl. Seite 14, Zeilen 5 – 10) (Merkmal **1.1**).

Zur Eingabe von Befehlen dient ein (Fern-) Bedienteil (vgl. Seite 11, Zeilen 17 – 25 sowie Patentanspruch 1) (Merkmal **1.2**). Das Gerät ist mit einem Display ausgestattet. Als solches kann der Bildschirm eines Fernsehgerätes dienen (vgl. Seite 11, Zeilen 26 – 27 i. V. m. Figur 1) oder es kann ein (kleineres) Anzeigenfeld genutzt werden (vgl. Seite 21, Zeilen 6 – 19) (Merkmal **1.3**).

Die von dem Bedienteil kommenden Bedienbefehle werden in einem sogenannten Decoder ausgewertet und in Steuerzeichen umgewandelt (vgl. Seite 18, Zeile 31 bis Seite 19, Zeile 3). Dieser Decoder erzeugt auch sogenannte Ansteuerzeichen, mit denen das Display angesteuert wird (vgl. Seite 19, Zeilen 5 - 7). Der Figur 2 der Streitpatentschrift sowie den Ausführungen hierzu (vgl. insbesondere Seite 19, Zeilen 8 - 26 und Seite 20, Zeilen 6 bis 9) entnimmt der Fachmann, dass der Decoder der steuernde Teil einer digitalen Schaltung ist, die über Bussysteme verfügt und Befehlsstrukturen nutzt. Aus diesen funktionalen Zusammenhängen erkennt der Fachmann in dem Decoder einen Mikrocomputer (Merkmal **1.4**).

Gemäß der **D1** wird das Gerät durch Drücken einer sog. Gruppenauswahltaste in einen Zustand versetzt, in welchem durch Eingaben an der Bedieneinheit Einstellungen am Gerät vorgenommen werden können, worunter der Fachmann zwanglos einen Bereitschaftsbetrieb versteht (vgl. Seite 13, Zeilen 8 – 19) (Merkmal **1.5**).

In diesem Bereitschaftsbetrieb werden durch wiederholtes Drücken der Gruppenauswahltaste nacheinander - notwendigerweise unter Steuerung des Decoders (Mikrocomputers, s. o.) – verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten. So können beispielsweise zu einem Zeitpunkt die Betriebsweisen "Videotextbetrieb" bzw. "Videorecorderbetrieb" angeboten werden (vgl. Seite 14, Zeilen 5 bis 10). Zu einem späteren Zeitpunkt hat der Benutzer dann die Wahl zwischen den Betriebsweisen "Tonkanal 1", "Tonkanal 2" bzw. "Stereobetrieb" (vgl. Seite 14, Zeilen 19 bis 26). Zur Anzeige der angebotenen Betriebsweisen können Tasten genutzt werden, denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind. Dies ergibt sich aus der Verwendung der Tasten "4" bis "6", die zum Einen (im Normalbetrieb) der Kanalwahl dienen (vgl. Seite 12, Zeilen 18 - 20),

zum Anderen zur Auswahl einer Anzeigeseite, also der Anzeige auszuwählender Betriebsweisen genutzt werden (vgl. Seite 15, Zeilen 22 bis 25) (Merkmal **1.6**).

Eine angebotene Betriebsweise wird durch Tastenbetätigung übernommen. So kann beispielsweise durch die Taste "4b" die angebotene Betriebsweise "Videotextbetrieb" ausgewählt werden (vgl. Seite 14, Zeilen 1 – 10). Die Taste "4b" erfüllt hiermit die Funktionalität einer Übernahmetaste (Merkmal **1.7**).

Soweit die Beklagte zu Bedenken gibt, dass ihrer Ansicht nach die **D1** ausschließlich die Veränderung sogenannter Analogparameter wie z. B. der Lautstärke lehre und die in der **D1** beschriebene Tastaturbelegung des Bedienteils gar keine Auswahlentscheidung des Nutzers hinsichtlich von Bedienweisen im Sinn einer Umschaltung zwischen diesen Bedienweisen erlaube, wird auf die obigen Ausführungen zu den Merkmalen **1.6** und **1.7** verwiesen, die gerade eine solche Auswahl (z. B. zwischen "Videotextbetrieb" bzw. "Videorecorderbetrieb") und das zugehörige Tastaturregime im Kontext der **D1** belegen.

4. Der Patentanspruch 1 kann somit mangels Neuheit seines Gegenstandes keinen Bestand haben.

II. Zu den Hilfsanträgen

1. Zum Hilfsantrag 1

Die im Rahmen des Hilfsantrages I verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 ist unzulässig, denn sie verlässt den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 - nach Hauptantrag - durch Fettschrift bzw. Streichung hervorgehoben):

- Merkmal 1.1** Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit
- Merkmal 1.2** einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen,
- Merkmal 1.3a** einem **ein- oder zweizeiligen** Display (4) und
- Merkmal 1.4** einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- Merkmal 1.5** zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- Merkmal 1.6a** im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, ~~nacheinander~~ **nacheinander** unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) verschiedene Betriebsweisen **einzelnnacheinander** durch Anzeige **in derselben Zeile des Displays (4)** ~~auf dem Display~~ **zur Auswahl** angeboten werden, ~~und~~
- Merkmal 1.7** eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
- Merkmal 1.8** **ein oder mehrere, der ausgewählten Betriebsweise zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und**

Merkmal 1.9 der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert.

1.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht jedenfalls dadurch über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist, hinaus, als das neu aufgenommene Merkmal **1.6a**

"im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, ~~nacheinander~~ unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) verschiedene Betriebsweisen **einzel**n **nacheinander** durch Anzeige **in derselben Zeile des Displays (4)** auf dem Display **zur Auswahl** angeboten werden"

den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden kann. An keiner Stelle der Patentschrift wird eine Anzeige der Betriebsweisen "einzel nacheinander" erwähnt. Soweit die Beklagte auf die Ausführungsbeispiele verweist, muss sie sich entgegenhalten lassen, dass der Fachmann bei der dort ausschließlich beschriebenen Verwendung eines einzeiligen Displays zwar möglicherweise eine Darstellung einzelner Betriebsweisen in Betracht zieht, zur Überzeugung des Senates jedoch in diesem Sonderfall - eben der Verwendung eines einzeiligen Displays - keine allgemeine Lehre des Streitpatents erkennen kann, Betriebsweisen "einzel nacheinander" und "in derselben Zeile" zur Anzeige zu bringen. Dies gilt insbesondere deshalb, da die im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I fakultativ beanspruchte Verwendung eines zweizeiligen Displays der Darstellung einzelner Betriebsweisen in immer derselben Zeile offensichtlich widerspricht.

1.2 Damit verlässt der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I den Umfang dessen, was ursprünglich als zur Erfindung gehörig offenbart ist und stellt somit keine zulässige Beschränkung dar.

2. Zu den Hilfsanträgen 2 bis 4

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 4 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 5. Nachdem letzterer - wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, können aus denselben Gründen auch die weiter gefassten Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

3. Zum Hilfsantrag 5

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er dem Fachmann durch den Stand der Technik gemäß der Druckschrift **D1** in Verbindung mit seinem Fachwissen, belegt durch die Druckschrift **D5**, nahegelegt wurde.

3.1 Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 durch Fettschrift bzw. Streichung hervorgehoben):

Merkmal 1.1 Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit

Merkmal 1.2 einer Bedieneinheit (3) zur Eingabe von Befehlen,

Merkmal 1.3b einem **einzeiligen** Display (4) und

Merkmal 1.4 einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays (4) ausgerüstet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- Merkmal 1.5b** zur Auswahl **zwischen den verschiedenen Sprachen, in denen im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden**, ~~der Betriebsweise~~ das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird,
- Merkmal 1.6b** im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit (3), denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, ~~nacheinander~~ unter Steuerung durch den Mikrocomputer (1) **die verschiedenen Sprachen** ~~verschiedene Betriebsweisen~~ **nacheinander** durch Anzeige auf dem Display (4) **zur Auswahl** angeboten werden, und
- Merkmal 1.7b** eine **der verschiedenen Sprachen** angebotene ~~Betriebsweise~~ durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit (3) ausgewählt wird,
- Merkmal 1.8b** **mehrere, der ausgewählten Sprache zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und**
- Merkmal 1.9b** **der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert.**

Von dem erteilten Patentanspruch 1 unterscheidet sich der vorliegend hilfsweise beanspruchte Patentanspruch also dadurch, dass

1. das Display als einzeiliges Display ausgebildet ist (Merkmal 1.3b),
2. die Auswahl von Betriebsweisen eingeschränkt ist auf die Wahl einer Sprache, in der im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden (Merkmale 1.5b, 1.6b und 1.7b) und

3. mehrere, der ausgewählten Sprache zugeordnete Kennbits in einem Speicher des Gerätes abgespeichert werden und der Mikrocomputer den nachfolgenden Gerätebetrieb unter Verwendung der abgespeicherten Kennbits steuert (Merkmale 1.8b und 1.9b).

3.2 Diese Unterschiede zu dem bekannten Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 (vgl. Ausführungen in Abschnitt I) können eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

3.2.1 Eine Ausbildung des Displays als einzeiliges Display ist der Druckschrift **D1** entnehmbar. Dort wird auf Seite 21, Zeilen 6 bis 19 ausgeführt, dass das in **D1** beschriebene Verfahren nicht notwendig das Vorhandensein eines (Fernseh-) Bildschirms voraussetzt. Vielmehr kann es auch Anwendung finden bei Geräten, die mit Anzeigefeldern ausgestattet sind, welche der Frequenzanzeige oder der Anzeige eingestellter Zeiten für die Programmierung von Aufzeichnungsgeräten dienen. Der Fachmann geht bei einem Anzeigefeld, welches der Frequenzanzeige dienen soll, von einem einzeiligen Anzeigefeld aus. Somit ist das Merkmal **1.3b** aus der Druckschrift **D1** bekannt.

Soweit die Beklagte in der **D1** nur den Hinweis auf eine zur Bildschirmdarstellung zusätzliche Anzeigemöglichkeit in einem kleineren Anzeigefeld sieht, widerspricht diese Auffassung der klaren Formulierung in der **D1**, demgemäß die "Einblendung vorgegebener Texte als Bedienhinweis ... nicht auf Fernsehempfangsgeräte oder andere Geräte mit Bildschirm beschränkt" ist (vgl. dort Seite 21, Zeilen 6 - 8).

Auch der Einwand der Beklagten, die **D1** lehre die stete Verwendung längerer Textseiten, die notwendig jeweils eine Mehrzahl von Betriebsweisen zur Auswahl darböten, kann nicht durchgreifen. Die **D1** verweist (wie oben ausgeführt) auf die Verwendung einzeiliger Anzeigefelder und führt weiter aus, in "diesem Fall ist die einzelne Anzeigenseite kürzer und enthält in der Regel nur einen einzigen Bedienhinweis" (vgl. dort Seite 21, Zeilen 18 - 19).

3.2.2 Bei der Auslegung eines Gerätes der Unterhaltungselektronik achtet der Fachmann auf die Verwendbarkeit durch einen möglichst großen Nutzerkreis. Dies bedeutet auch, dass er eine Benutzerführung dergestalt vorsehen wird, dass Angehörige verschiedener Sprachkreise das Gerät nutzen und bedienen können. Eine Anregung für dieses - an sich selbstverständliche - Ansinnen findet der Fachmann auch in der Druckschrift **D1**, nachdem auf Seite 8, Zeilen 16 bis 20 ausgeführt wird, dass eine Sprachwahl bezüglich der Begleittexte zu einer Fernsehsendung vorgesehen ist.

Dass die Zurverfügungstellung einer Wahlmöglichkeit bezüglich einer Sprache, in der im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, zum Prioritätszeitpunkt dem Wissen des Fachmanns zuzurechnen ist, belegt auch die Druckschrift **D5**. Diese Druckschrift lehrt den Fachmann, verschiedenen Sprachen zugeordnete Steuerparameter und Daten (ROM data 24a und 24b) zur Verfügung zu stellen und - je nach Wahl des Nutzers - die der gewählten Sprache zugeordneten Steuerparameter und Daten in den Speicher (RAM) einer Steuerschaltung einzulesen, um Bedienhinweise in der gewählten Sprache zur Anzeige zu bringen.

Für eine Einstellung der Sprache, in der im Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden, wird der Fachmann - schon aus Gründen der Bedienfreundlichkeit - dasselbe Verfahren verwenden, mit dem auch die Sprache der Begleittexte eingestellt wird, also das Verfahren nach der **D1**. Damit ergeben sich aber bereits die Merkmale **1.5b**, **1.6b** und **1.7b**, wie den Ausführungen im Abschnitt I für die (allgemeinere) Wahl einer Betriebsweise direkt entnommen werden kann.

3.2.3 Schließlich ist dem Fachmann bewusst, dass eine vom Nutzer getroffene Sprachwahl für den nachfolgenden Gerätebetrieb dauerhaft festgelegt werden muss. Andernfalls hätte der Nutzer die Sprachwahl bei jeder Inbetriebnahme des Gerätes zu wiederholen, was der Fachmann schon aus Gründen der Nutzerakzeptanz verwerfen wird.

Eine Anregung, derartige Ergebnisse einer Nutzereingabe in einem nicht-flüchtigen Speicher abzulegen, enthält ebenfalls die **D1**. So sind für die Speicherung eines vom Nutzer eingegebenen Sperrcodes für eine weitere Verwendung im nachfolgenden Gerätebetrieb elektrisch programmierbare und löschbare nichtflüchtige Speicher vorgesehen (vgl. dort Seite 18, Zeilen 5 bis 11).

Ein solcher Mechanismus bietet sich dem Fachmann auch für die Ablage von (Kenn)Bits an, die einer ausgewählten Sprache entsprechen, womit ihm die Merkmale **1.8b** und **1.9b** nahegelegt sind. Hierbei wird er mehrere Bits verwenden, da bei der Verwendung nur eines Bits (das nur die Werte "0" bzw. "1" annehmen kann) nur zwischen zwei Sprachen ausgewählt werden könnte.

Aber auch die **D5** legt dem Fachmann ein solches Vorgehen nahe: Bei jeder Inbetriebnahme eines Gerätes gemäß der **D5** müssen die der gewählten Sprache zugeordneten Steuerparameter und Daten (ROM data 24a und 24b) aus dem permanenten Speicher (ROM 24) in den (flüchtigen) Speicher (RAM 25) einer Steuerung eingelesen werden, um Bedienhinweise in der gewählten Sprache zur Anzeige zu bringen. Es entspricht fachmännischem Handeln, die Kennzeichnung der jeweils zu ladenden Speicherbereiche in einem nichtflüchtigen Speicher abzulegen und für den nachfolgenden Betrieb zu verwenden.

III.

Hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche 2 und 3 ist ein eigenständiger erfinderischer Gehalt - abgesehen von der Einbeziehung in ihnen enthaltener Merkmale in den hilfsweise verteidigten Fassungen - weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (BGH Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).

Über Patentanspruch 4 war, da nicht angegriffen, nicht zu entscheiden.

IV.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, inwieweit die in den verteidigten Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 neu aufgenommenen Merkmale in den Ursprungsunterlagen als zur Erfindung gehörig offenbart sind.

V.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Schuster

Gutermuth

Dr. Hartung

Gottstein

Musiol

Pü