



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
3. April 2014

5 Ni 32/12 (EP)

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 761 065

(DE 695 06 403)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Musiol und Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 761 065 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 761 065 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Video Clip Program Guide“, das am 19. Mai 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen Anmeldung US 246,949 vom 20. Mai 1994 angemeldet wurde. Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen DE 695 06 403.7 geführt. Es umfasst 32 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

In der erteilten Fassung (EP 0 761 065 B1) lauten die nebengeordneten Patentansprüche 1, 14, 27 bis 32 in der Verfahrenssprache wie folgt:

Patentanspruch 1:

“1. A system for displaying video clips corresponding to programs identified on a program guide on a display screen (33) comprising:

a tuner (17) for receiving television signals corresponding to a plurality of television channels and for providing a selected output television signal corresponding to a selected one of said television channels;

a computer (11) having output means for directing said tuner (17) to provide said selected output television signal, means for receiving program guide data and video clips corresponding to television programs identified by said program guide data, and means for generating an output picture image signal including at least one of said video clips, and

means (29) for simultaneously displaying said video clip and said selected television channel on said display screen (33) by combining said selected output television signal and said output picture image signal to provide a display signal for input to said display screen (33).”

Patentanspruch 14:

“14. A method for displaying video clips corresponding to programs identified on a program guide on a display screen (33) comprising the steps of:

receiving television signals corresponding to a plurality of television channels with a tuner (17),
using said tuner (17) to provide a selected output television signal corresponding to a selected one of said television signals,
using a computer (11) to direct said tuner (17) to provide said selected television output signal,
receiving program guide data and video clips corresponding to programs identified by said program guide data,
generating an output picture image signal including at least one of said video clips, and
simultaneously displaying said video clip and said selected television channel on said display screen (33) by combining said selected television output signal and said output picture image signal to provide a display signal for input to said display screen (33).”

Patentanspruch 27:

“27. A system for displaying video clips corresponding to television programs:
a tuner (17) for receiving television signals corresponding to a plurality of television channels and for providing a selected output television signal corresponding to a selected one of said television channels,

means (11, 13, 21, 29, 33, and 35) for allowing a viewer to select a television program for which it is desired to view one of said video clips,
computer circuitry (11) having means for receiving written descriptions and video clips corresponding to a plurality of television programs and means for generating an output picture image signal including one of said written descriptions and one of said video clips corresponding to said selected television program, and means (29) for simultaneously displaying said written description and said video clip corresponding to said selected television program on said display screen (33) by providing said output picture image signal to said display screen (33).”

Patentanspruch 28:

“28. A method for displaying video clips corresponding to television programs comprising the steps of:
receiving television signals corresponding to a plurality of television channels with a tuner (17),
using said tuner (17) to provide a selected output television signal from among said television signals,
allowing a viewer to select a television program for which it is desired to view one of said video clips,
receiving written descriptions and video clips corresponding to a plurality of television programs with computer circuitry,
generating an output picture image signal including one of said written descriptions and one of said video clips corresponding to said selected television program, and
simultaneously displaying said written description and said video clip corresponding to said selected television program on said display screen (33) by providing said output picture image signal to said display screen (33).”

Patentanspruch 29:

“29. A system for displaying video clips corresponding to television programs identified on a program guide on a display screen (33) comprising:

computer circuitry (11) controlled by a viewer having means for simultaneously receiving program guide data and video clips corresponding

to television programs identified by said program guide data, means for storing said program guide data and video clips, and means for generating an output picture image signal including at least one of said video clips, and

means (11, 13, 21, 29, and 35) for allowing the viewer to select a television program from said program guide and thereby direct said computer circuitry (11) to display a corresponding one of said video clips for said selected television program on said display screen (33).”

Patentanspruch 30:

“30. A method for displaying video clips corresponding to television programs identified on a program guide on a display screen (33) comprising the steps of:

simultaneously receiving program guide data for said program guide and said video clips corresponding to said television programs identified on said program guide data with computer circuitry (11), and

allowing a viewer to select one of said television programs from said program guide for which it is desired to view one of said video clips with said computer circuitry (11), thereby directing said computer circuitry (11) to generate an output picture image signal including the video clip for said selected television program and display said video clip for said selected television program on said display screen (33).”

Patentanspruch 31:

“31. A system for displaying video clips corresponding to television programs identified by icons on a program guide comprising:

means (11) for receiving program guide data for said program guide,

means (11) for receiving video clips corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide,

means (11, 21, 29, and 33) for displaying said program guide,

means (11, 21, 29, and 33) for displaying said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have corresponding video clips,

means (11, 13, and 35) for allowing a viewer to select one of said video clips, and

means (11, 21, 29, and 33) for displaying said selected video clip.”

Patentanspruch 32:

“32. A method for displaying video clips on a display screen (33) corresponding to television programs identified by icons on a program guide comprising the steps of:

receiving program guide data for said program guide with computer circuitry (11),
receiving video clips corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide,
displaying said program guide on said display screen (33) using said computer circuitry (11),
displaying said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have said corresponding video clips,
allowing a viewer to select one of said video clips, and
displaying said selected video clip on said display screen (33).”

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 13 sowie der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 14 rückbezogenen Ansprüche 15 bis 26 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klägerin macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, der im Vordergrund stehende Gegenstand nach Patentanspruch 31 des Streitpatents enthalte keine technische Erfindung, sei unzulässig erweitert und mangels Patentfähigkeit, insbesondere wegen fehlender Neuheit, für nichtig zu erklären. Diese Nichtigkeitsgründe betreffen auch die Gegenstände der weiteren unabhängigen Ansprüche sowie der Unteransprüche.

Zum Stand der Technik beruft sich die Klägerin auf die folgenden Druckschriften:

- D2 (K9)** EP 0 909 095 A1,
- D3 (K10)** EP 1 164 797 A1,
- D4 (K11)** EP 0 670 652 A1,
- D5 (K12)** WO 93/22877 A2 sowie
- D6 (K21)** WO 94/13107 A1.

Die Klägerin nimmt noch auf folgende weiteren Unterlagen Bezug:

- K1** Auszug aus Patentregister,
- K2** Streitpatentschrift,
- K3** Prioritätsschrift (US 5523796),
- K4** Anmeldeschrift (WO 95/32587),
- K5** Klageschrift (Klageerweiterung) des parallelen Verletzungsverfahrens betreffend Patentanspruch 31 des Streitpatents,
- K6 (D1)** MILLER, Matthew D.: A Scenario for the Deployment of Interactive Multimedia Cable Television Systems in the United States in the 1990`s. In: Proceedings of the IEEE, Vol. 82, No. 4; April 1994,
- K7** Merkmalsgliederung PA 31 in englischer Sprache, und
- K8** Merkmalsgliederung PA 31 in deutscher Sprache,
- K13** Schriftsatz der hiesigen Beklagten aus dem parallelen Verletzungsverfahren vom 3. September 2012 und
- K14** Schriftsatz der hiesigen Beklagten aus dem parallelen Verletzungsverfahren vom 20. Februar 2012,
- K15 bis K18**
Merkmalsgliederungen der Patentansprüche 32, 1, 14, 27, 28, 29 und 30,
- K19** LG Mannheim, Beschluss vom 20. Januar 2012 (Az.: 7 O 516/11)

K20 LG Mannheim, Zwischenurteil vom 8. Februar 2013 (Az.:
7 O 516/11).

In der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2014 hatten die Parteien einen Vergleich geschlossen, der innerhalb der vereinbarten Frist durch die Beklagte widerrufen wurde.

Die Klägerin beantragt im für den Fall des Widerrufs bestimmten neuen Termin vom 3. April 2014,

das europäische Patent 0 761 065 B1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge I bis III (Anlagen zum Schriftsatz vom 10. Februar 2014) und IV bis VI (Anlagen zum Schriftsatz vom 3. März 2014); weiter hilfsweise werde das Streitpatent in den Fassungen der im Termin vom 3. April 2014 übergebenen Hilfsanträge Va, Vb und VIa verteidigt.

Die Hilfsanträge I bis VI unterscheiden sich von der erteilten Fassung wie folgt:

In **Hilfsantrag I** wurde in die Patentansprüche 1, 27, 29 und 31 folgendes Merkmal zusätzlich aufgenommen

MH1.1 interactively controlled by a remote control

und in die Patentansprüche 14, 28, 30 und 32 folgendes Merkmal zusätzlich aufgenommen

MH1.2 receiving control signals from a remote control.

In **Hilfsantrag II** wurde (additiv zu den Merkmalsaufnahmen des Hilfsantrags I) folgendes Merkmal zusätzlich in den Patentanspruch 31 aufgenommen, das die bisherigen Merkmale zusammenfasst

MH2.23 means (11) for receiving program guide data for said program guide; ~~means (11) for receiving and~~ video clips corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide;

In **Hilfsantrag III** wurde (additiv zu den Merkmalsaufnahmen der Hilfsanträge I und II) folgendes Merkmal zusätzlich in den Patentanspruch 31 aufgenommen, das die bisherigen Merkmale zusammenfasst

MH3.45 means (11, 21, 29, and 33) for displaying said program guide; ~~means (11, 21, 29, and 33) for displaying and~~ said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have corresponding video clips;

In **Hilfsantrag IV** wurden (additiv zu den Merkmalsaufnahmen der Hilfsanträge I bis III) folgende Merkmale in den Patentanspruch 31 zusätzlich aufgenommen (fett unterstrichen)

MH4.23 means (11) for receiving program guide data for said program guide; ~~means (11) for receiving~~ **and** video clips **as well as written description** corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide;

und

MH4.7 means (11, 21, 29, and 33) for **simultaneously** displaying said selected video clip **and said written description.**

In **Hilfsantrag V** wurden (additiv zu den Merkmalsaufnahmen der Hilfsanträge I bis IV) folgendes Merkmal in den Patentanspruch 31 zusätzlich aufgenommen (fett unterstrichen)

MH5.7 means (11, 21, 29, and 33) for **simultaneously** displaying said selected video clip **and said written description using a combiner (29).**

Der **Hilfsantrag VI** ergänzt die unabhängigen Patentansprüche 1 und 29 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.1 **and means (11) for determining which ones of said programs identified on said program guide have said corresponding video clips after one of said programs is selected by a user,**

die unabhängigen Patentansprüche 27 und 31 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.2 and means (11) for determining which ones of said programs have said corresponding video clips after one of said programs is selected by a user,

die unabhängigen Patentansprüche 14 und 30 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.3 and determining which ones of said programs identified on said program guide have said corresponding video clips after one of said programs has been selected by a user,

die unabhängigen Patentansprüche 28 und 30 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.4 and determining which ones of said programs have said corresponding video clips after one of said programs has been selected by a user.

Die in der mündlichen Verhandlung vom 3. April 2014 überreichten Fassungen der **Hilfsanträge Va und Vb** enthalten nur noch die nebengeordneten Ansprüche 1 und 14, denen sich jeweils die Unteransprüche 2 bis 13 bzw. 15 bis 26 in der Reihenfolge wie erteilt anschließen.

Der **Hilfsantrag Va** ergänzt die unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 um folgende Merkmale (unterstrichen)

Patentanspruch 1:

MHVa1 A system interactively controlled by a remote control for displaying video clips corresponding to programs identified by icons on a program guide on a display screen (33) comprising:

MHVa2 means (11, 21, 29, and 33) for displaying said program guide and said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have corresponding video clips;

Patentanspruch 14:

MHVa3 A method for displaying video clips corresponding to programs identified by icons on a program guide on a display screen (33) comprising the steps of:

MHVa4 displaying said program guide on said display screen (33) and displaying said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have said corresponding video clips using said computer (11);

Der **Hilfsantrag Vb** ergänzt die unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 um folgende weitere Merkmale gegenüber dem Hilfsantrag Va

Patentanspruch 1:

MHVa5 said computer (11) for determining whether one of said video clips exists when a viewer has selected the program to preview.

Patentanspruch 14:

MHVa6 determining whether one of said video clips exists when a viewer has selected the program to preview.

Nach Erörterung des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung bezüglich der erteilten Fassung und der Hilfsanträge I bis VI an Hand einer von der Klägerin im Termin überreichten Synapse (vgl. Gegenüberstellung von Anspruch 1 der Ursprungsanmeldung **K4** mit Anspruch 31 bzw. Anspruch 1, jeweils gemäß Hilfsantrag VI mit hervorgehobenen Änderungen) hat die Beklagte einen weiteren **Hilfsantrag VIa** zur Entscheidung gestellt.

Dieser ergänzt die unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 um folgende Merkmale (unterstrichen)

Patentanspruch 1:

- MHV1a1 A system interactively controlled by a remote control for displaying video clips corresponding to programs identified on a program guide on a display screen (33) comprising:
- MHV1a2 a computer (11) having input means for receiving control signals from said remote control and output means for directing said tuner (17) to provide said selected output television signal, means for receiving program guide data and video clips corresponding to television programs identified by said program guide data, and means for generating an output picture image signal including at least one of said video clips;
- MHV1a3 means (11) for determining whether a program identified on said program guide has a corresponding video clip after said program is selected by a user.

Patentanspruch 14:

- MHVla4 receiving control signals from a remote control
- MHVla5 using a computer (11) said computer having input means for receiving control signals from said remote control to direct said tuner (17) to provide said selected television output signal;
- MHVla6 and determining whether a program identified on said program guide has a corresponding video clip after said program has been selected by a user.

Die Klägerin beantragt,

die Verteidigung der Beklagten mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträgen Va, Vb und VIa als verspätet zurückzuweisen.

Sie erklärt, die neuen Hilfsanträge Va und Vb seien für sie überraschend; sie habe damit nicht rechnen müssen. Wie auch die Hilfsanträge I bis VI hätten neue Hilfsanträge innerhalb der im Hinweis des Senats gesetzten Frist eingereicht werden können. Sie seien auch nicht innerhalb eines zumutbaren Vorbereitungszeitraumes nach Ablauf der Frist vorgelegt worden. Zudem liege eine Entschuldigung für die verspätete Einreichung nicht vor.

Bezüglich des Hilfsantrags VIa trafe der Einwand der Beklagten nicht zu, wonach erstmals im Laufe der mündlichen Verhandlung am 3. April 2014 der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung in Bezug auf Merkmal 3 des ursprünglichen Patentanspruchs 1 (vgl. Synapse) von der Klägerin erhoben worden sei. Diese Problematik sei bereits Gegenstand der Ausführungen im Schriftsatz vom 26. Februar 2014 gewesen, mit dem die Klägerin zu den Hilfsanträgen vom 10. Februar 2014 Stellung genommen habe.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Sie ist der Auffassung, die Verteidigung des Streitpatents mit den Hilfsanträgen Va, Vb und VIa sei bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Das Streitpatent gehe in keiner der Fassungen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Es beanspruche eine technische Erfindung und sei auch nicht durch den eingeführten Stand der Technik vorweggenommen oder nahe gelegt.

Zur Höhe des Streitwerts im Verletzungsverfahren hat die Beklagte den Beschluss des LG Mannheim vom 21. Juni 2013 vorgelegt. Ihr Vorbringen im Übrigen stützt sie auf folgende Unterlagen:

- NB1** Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht,
- NB2** Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ,
- NB3** Klageerwiderung der hiesigen Klägerin im parallelen Verletzungsstreit und
- NB4** Merkmalsgliederung Patentanspruch 31 in deutscher Sprache.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die Sitzungsprotokolle vom 18. März und 3. April 2014 sowie auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 19. Dezember 2013 übermittelt.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Nichtigkeitsklage ist begründet, denn das Streitpatent erweist sich in der erteilten sowie in den mit den Hilfsanträgen I bis VI verteidigten Fassungen gegenüber der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Form als unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ). Die Fassungen der Hilfsanträge Va, Vb und VIa hat der Senat gemäß § 83 Abs. 4 PatG nicht mehr berücksichtigt. Die Frage des Vorliegens einer technischen Erfindung bzw. ob darüber hinaus der weitere Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a i. V. m. Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) gegeben ist, kann vorliegend daher dahingestellt bleiben.

I.

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent betrifft die interaktive Video-Kommunikation und im Speziellen nutzergesteuerte Programmführeranzeigen (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 5 - 7).

Das Streitpatent geht davon aus, dass es bekannt sei, die Information eines Programmführers an einem Heim-Fernsehgerät in nicht-interaktiven (ggfls. Scrollbaren) Seiten textuell darzustellen (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 8 – 11). Auch aus der Druckschrift **D1** sei die Anzeige von elektronischen Programmführern an Heim-Fernsehgeräten bekannt (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 12 – 17). In den bekannten Programmführer-Systemen sei die Darstellung von - ausgewählten Programminhalten zugeordneten - Videoclips jedoch nur unter der Kontrolle der Datenquelle, nicht der des Nutzers, möglich. Wenn ein Nutzer nicht zufällig den Programmführer zu einer Zeit betrachte, zu der ein Videoclip präsentiert wird, sei für ihn keine Videoclip-Information verfügbar (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 18 – 24).

Als Aufgaben stellt sich das Streitpatent (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 25 - 36):

- Ein Verfahren und eine Heim-Videoführer-Vorrichtung bereitzustellen, mit welchen ein Zuschauer interaktiv einen Programmführer steuern kann,
- ein Verfahren und eine Heim-Videoführer-Vorrichtung bereitzustellen, mit welchen ein Zuschauer, nach seinem Bedarf, die Anzeige eines Videoclips auswählen kann, der mit einem oder mehreren durch den Programmführer bezeichneten Programmen in Beziehung steht,
- ein Verfahren und eine Heim-Videoführer-Vorrichtung bereitzustellen, welche diejenigen von einem Programmführer angezeigten Programme identifizieren für die, auf Anfrage des Nutzers, Videoclips verfügbar sind.

Gelöst sieht das Streitpatent die Aufgaben im Wesentlichen durch ein interaktives System, das – gesteuert durch eine Fernbedienung – nach Bedarf eines Nutzers auf dessen Bildschirm beschreibende Daten und einen Videoclip anzeigen kann, welche in Verbindung zu einem (Fernseh-)Programm stehen, das durch einen Programmführer identifiziert wird. Hierzu empfängt ein Tuner Fernsehsignale aus Kabelkanälen und gibt selektiv ein Fernsehsignal an einen Kombinierer weiter. Ein Computer empfängt die verschiedenen Steuersignale der Fernbedienung und steuert den Tuner, um den mittels der Fernbedienung gewählten Kanal weiterzugeben. Der Computer empfängt und speichert weiterhin Programmführerdaten, beschreibende Daten und Videoclips, welche zu einzelnen der Programme gehören, die mittels des Programmführers identifiziert werden. Der Computer erzeugt auch ein Ausgangssignal, das aus wenigstens einem Teil der vorgenannten Daten (Programmführerdaten, beschreibende Daten und Videoclips) besteht.

Der Nutzer steuert mittels der Fernbedienung den Computer, um in das Ausgangssignal die beschreibenden Daten und/oder einen Videoclip eines ausgewählten Programms zu inkludieren. Der Kombinierer kombiniert das vom Tuner kommende Fernsehbildsignal mit dem Ausgangssignal des Computers, um ein Anzeigesignal für den Nutzerbildschirm bereitzustellen, in welchem die ausgewählten beschreibenden Daten und/oder der Videoclip der Programmanzeige überlagert sind (vgl. Streitpatent, Sp. 1, Z. 40 – Sp. 2, Z. 10).

Die erteilten selbständigen Patentansprüche lassen sich in der Verfahrenssprache (in Anlehnung an die Vorschläge der Klägerin) wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1:

- 1a. A system for displaying video clips corresponding to programs
- 1b. identified on a program guide on a display screen comprising:
2. a tuner for receiving television signals corresponding to a plurality of television channels and for providing a selected output television signal corresponding to a selected one of said television channels;
3. a computer having output means for directing said tuner to provide said selected output television signal,
4. means for receiving program guide data and video clips corresponding to television programs identified by said program guide data, and
5. means for generating an output picture image signal including at least one of said video clips; and

6. means for simultaneously displaying said video clip and said selected television channel on said display screen by combining said selected output television signal and said output picture image signal to provide a display signal for input to said display screen.

Patentanspruch 14:

- 1a. A method for displaying video clips corresponding to programs
- 1b. identified on a program guide on a display screen comprising the steps of:
 2. receiving television signals corresponding to a plurality of television channels with a tuner; using said tuner to provide a selected output television signal corresponding to a selected one of said television signals;
 3. using a computer to direct said tuner to provide said selected television output signal;
 4. receiving program guide data and video clips corresponding to programs identified by said program guide data;
 5. generating an output picture image signal including at least one of said video clips; and
 6. simultaneously displaying said video clip and said selected television channel on said display screen by combining said selected television output signal and said output picture image signal to provide a display signal for input to said display screen.

Patentanspruch 27:

1. A system for displaying video clips corresponding to television programs:
2. a tuner for receiving television signals corresponding to a plurality of television channels and for providing a selected output television signal corresponding to a selected one of said television channels;
3. means for allowing a viewer to select a television program for which it is desired to view one of said video clips;
4. computer circuitry having means for receiving written descriptions and video clips corresponding to a plurality of television programs and
5. means for generating an output picture image signal including one of said written descriptions and one of said video clips corresponding to said selected television program; and
6. means for simultaneously displaying said written description and said video clip corresponding to said selected television program on said display screen by providing said output picture image signal to said display screen.

Patentanspruch 28:

1. A method for displaying video clips corresponding to television programs comprising the steps of:
2. receiving television signals corresponding to a plurality of television channels with a tuner;
3. using said tuner to provide a selected output television signal from among said television signals;
4. allowing a viewer to select a television program for which it is desired to view one of said video clips;

5. receiving written descriptions and video clips corresponding to a plurality of television programs with computer circuitry;
6. generating an output picture image signal including one of said written descriptions and one of said video clips corresponding to said selected television program; and
7. simultaneously displaying said written description and said video clip corresponding to said selected television program on said display screen by providing said output picture image signal to said display screen.

Patentanspruch 29:

- 1a. A System for displaying video clips corresponding to television programs
- 1b. identified on a program guide on a display screen comprising:
 2. computer circuitry controlled by a viewer
 3. having means for simultaneously receiving program guide data and video clips corresponding to television programs identified by said program guide data
 4. means for storing said program guide data and video clips
 5. and means for generating an output picture image signal including at least one of said video clips; and
 6. means for allowing the viewer to select a television program from said program guide and thereby direct said computer circuitry to display a corresponding one of said video clips for said selected television program on said display screen.

Patentanspruch 30:

- 1a. A method for displaying video clips corresponding to television programs
- 1b. identified on a program guide on a display screen comprising the steps of:
 2. simultaneously receiving program guide data for said program guide and said video clips corresponding to said television programs identified on said program guide data with computer circuitry; and
 3. allowing a viewer to select one of said television programs from said program guide for which it is desired to view one of said video clips with said computer circuitry,
 4. thereby directing said computer circuitry to generate an output picture image signal including the video clip for said selected television program and
 5. display said video clip for said selected television program on said display screen.

Patentanspruch 31:

- 1a. A system for displaying video clips corresponding to television programs
- 1b. identified by icons on a program guide comprising:
 2. means for receiving program guide data for said program guide;
 3. means for receiving video clips corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide;
 4. means for displaying said program guide;

5. means for displaying said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have corresponding video clips;
6. means for allowing a viewer to select one of said video clips; and
7. means for displaying said selected video clip.

Patentanspruch 32:

- 1a. A method for displaying video clips on a display screen corresponding to television programs
- 2b identified by icons on a program guide comprising the steps of
2. receiving program guide data for said program guide with computer circuitry;
3. receiving video clips corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide;
4. displaying said program guide on said display screen using said computer circuitry;
5. displaying said icons and said program guide to indicate which ones of said programs have said corresponding video clips;
6. allowing a viewer to select one of said video clips; and
7. displaying said selected video clip on said display screen.

2. Als Fachmann, auf dessen Kenntnisse vorliegend abzustellen ist, sieht der Senat einen Diplomingenieur der Nachrichtentechnik mit Hochschulausbildung, der schwerpunktmäßig mit der Fernsehtechnik und der zugehörigen Übertragungstechnik befasst ist und über Kenntnisse der zum Prioritätszeitpunkt geltenden Standardisierungsvorschriften verfügt, die bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von Fernsehgeräten und den zur Anwendung kommenden Übertragungsverfahren zu berücksichtigen sind.

3. Ausgehend vom Fach- und Erfahrungswissen des Fachmanns geht der Senat von folgenden, den einzelnen Begriffen zugrunde zu legenden Bedeutungsinhalten aus:

Ein **(Fernseh-)Programm** (program) entspricht nach der Lehre des Streitpatents einer einzelnen Fernseh-Sendung bzw. einem Fernsehbeitrag (vgl. bspw. Sp. 4, Z. 14 – 18: dort sind die Fernseh-Sendungen „Settle the Score“ bzw. „The Beverly Hillbilly’s“ als Beispiele für Programme genannt).

Ein **Programmführer** ist streitpatentgemäß eine Darstellung oder Auflistung von Programmen (vgl. Sp. 1, Z. 8 – 11: „pages or scrolls of characters“ sowie Fig. 4). Ein Programmführer kann genutzt werden, um ein einzelnes Programm zu identifizieren und für eine weitere Nutzung (z. B. Video-Programmierung) vorzusehen (vgl. Sp. 3, Z. 51 – Sp. 4, Z. 9). Der Programmführer basiert auf übertragenen **Programmführerdaten** (program guide data; vgl. Sp. 1, Z. 48 – 57) und kann in seiner graphischen Darstellung auf dem Bildschirm auch textuell beschreibende Daten (descriptive data) und Videofilmausschnitte (video clips) enthalten (vgl. Sp. 1, Z. 21 - 24 sowie Sp. 3, Z. 14 – 19 und Sp. 4, Z. 15 – 23 i. V. m. Fig. 8). Der streitpatentgemäße Programmführer ist nicht auf eine listenartige Darstellung beschränkt, sondern umfasst jede Art der Darstellung von programmbeschreibenden Daten, welche den Nutzer in der Auswahl eines Programmes unterstützen. Ein Programmführer kann also beispielsweise aus einem Hauptmenü und zugehörigen Untermenüs bestehen. So unterscheidet auch das Streitpatent in der Beschreibung der Figuren 3 bis 8 nach „program guide main menu display“ und (verschiedenen) „program guide data displays“ (vgl. Sp. 2, Z. 24 – 42). Hierbei ist bereits die listenförmige Darstellung von Programminformation (vgl. Figuren 4 bis 7) jeweils ein Untermenü („program guide data display“).

Das Streitpatent versteht unter einem **Videofilmausschnitt** (video clip) eine einem spezifischen Programm zugeordnete optische Information, die - vergleichbar einem Kino-Trailer bzw. einer Vorschau – Szenen des zugeordneten Programms enthält und eine erste Einordnung des Programminhalts für den Zuschauer erlaubt (vgl. Sp. 1, Z. 18 – 24, 28 – 32 und 55 – 57 sowie Sp. 3, Z. 14 – 21 und Patentanspruch 4).

Ein **Bildsymbol** (icon) ist streitpatentgemäß ein graphisches Element, das im Rahmen der Darstellung des Programmführers darauf hinweist, dass für ein spezifisches Programm ein Videofilmausschnitt (video clip) zur Verfügung steht (vgl. Sp. 3, Z. 21 – 24 und Sp. 4, Z. 9 – 18 i. V. m. Fig. 7, dort das Bildsymbol mit dem BZ 40, das darauf hinweist, dass für die Sendung „The Beverly Hillbilly’s“ ein Videofilmausschnitt zur Verfügung steht).

II. Zur erteilten Fassung

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung geht in unzulässiger Weise über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 138 (1), c) EPÜ).

Zur Beurteilung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen und zu prüfen, ob die erteilten Patentansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns als zur Erfindung gehörend erkennen ließ (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 – X ZR 27/06, GRUR 2010, 509, Rdn. 25 – Hubgliedertor I; BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 – Einkaufswagen II). Der hierfür maßgebliche Inhalt der ursprünglichen Offenbarung ist dabei nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, vielmehr ist anhand der Gesamtheit aller ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln, was als zur angemeldeten Erfindung gehörend anzusehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910,

Rdn. 46 - Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.). Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, gehört aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH - Fälschungssicheres Dokument, m. w. N.).

1. Patentansprüche 1 und 14

a) Aus den ursprünglichen Unterlagen geht ausschließlich ein System hervor, das interaktiv mittels einer Fernbedienung gesteuert wird (vgl. dort S. 2, Z. 6 – 11, 14 – 19 und 26 – 29; S. 5, Z. 7 – 11 i. V. m. Fig. 1, dort BZ 35; auch die zu den Fig. 3 bis 7 gegebene Beschreibung geht durchgehend von der Nutzung einer Fernbedienung aus; ebenso setzen die unabhängigen Patentansprüche der Anmeldeschrift – Patentanspruch 1 und Patentanspruch 14 – die Steuerung mittels Fernbedienung voraus). Mit dem Patentanspruch 1 der Streitpatentschrift wird jedoch ein System beansprucht, das in seiner Allgemeinheit auch Ausführungen umfasst, welche keine Steuerung mittels Fernbedienung aufweisen und insoweit auch ursprünglich nicht offenbart waren.

Soweit die Beklagte vorträgt, die Steuerung mittels einer Fernbedienung sei nicht wesentlich für die streitpatentliche Lehre und jedenfalls sei es dem Fachmann im Zusammenhang mit einem Fernsehgerät selbstverständlich, dass eine Steuerung mittels einer Fernbedienung vorgesehen werden könne, kann dies nicht durchgreifen. Nach der Rechtsprechung des BGH können zwar bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden (vgl. zuletzt BGH - Urteil vom 11. Februar 2014 – X ZR 107/12 - Kommunikationskanal). Danach ist ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im An-

spruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 – Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vom BGH vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte). Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor. Der Fernbedienung zur Steuerung des Systems kommt in der ursprünglichen Anmeldung (ebenso wie in der Patentbeschreibung in der erteilten Fassung) eine zentrale Funktion zu. Im Mittelpunkt der Erfindungsbeschreibung steht ein Computer, der eine Vielzahl von Kontrollsignalen von der Fernbedienung des Fernsehzuschauers empfängt (vgl. **K4**, Seite 2, Zeile 14-16). Der Computer wiederum steuert alle anderen Komponenten des beanspruchten Systems (vgl. **K4**, Seite 5, Zeile 17-19), insbesondere den Tuner, aber auch die Anzeige auf dem Fernsehbildschirm des Fernsehzuschauers. Angesichts dessen stellt die Fernbedienung des Fernsehzuschauers die einzige offenbare Möglichkeit dar, wie der Computer bedient werden kann - sämtliche in der Beschreibung erläuterten Eingaben des Benutzers erfolgen daher auch über die Fernbedienung. Eine andere Möglichkeit zur Steuerung wird durch die Anmeldung nicht offenbart. Damit offenbaren die ursprünglichen Anmeldeunterlagen jedoch nicht etwa eine allgemeinere Lehre, die lediglich beispielhaft anhand einer Ausgestaltung der Wirkungskette bestehend aus Fernbedienung, Computer und Tuner erläutert wird, sondern diese Wirkungskette stellt ein strukturelles Merkmal dar und ist somit wesentlicher Teil der ursprünglich vermittelten technischen Lehre.

b) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 auch wegen weiterer von der Klägerin genannter Gründe über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgeht.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben.

d) Der auf ein Verfahren gerichtete nebengeordnete erteilte Patentanspruch 14 beansprucht ebenfalls Ausführungen, die keine Steuerung mittels einer Fernbedienung aufweisen. Die vorstehende Argumentation zum erteilten Patentanspruch 1 gilt daher auch für diesen nebengeordneten Anspruch.

2. Patentansprüche 27, 28, 29, 30, 31 und 32

a) Aus den ursprünglichen Unterlagen geht für den Fachmann ausschließlich eine technische Struktur hervor, welche eine kombinierte, mittels eines Kombinierers (combiners) überlagerte Anzeige eines von einem Computer generierten Programmführer-Signals und eines von einem Tuner ausgegebenen Fernsehprogrammsignals bewirkt, alternative Lösungen sind nicht adressiert (vgl. dort S. 2, Z. 11 – 14; S. 2, Z. 30 bis S. 3, Z. 2; S. 4, Z. 24 – 30; S. 5, Z. 19 – 25 i. V. m. Fig. 3; S. 7, Z. 5 - 9 sowie Fig. 1 und Patentansprüche 1 und 14). Mit den erteilten Patentansprüchen 27, 28, 29, 30, 31 und 32 werden jedoch auch Ausführungsformen beansprucht, welche keine derartige mittels eines Kombinierers überlagerte Anzeige eines Programmführers und eines Fernsehprogrammsignals aufweisen, sondern beispielsweise die alleinige Anzeige von Programmführerdaten bzw. video clips (vgl. insbesondere in Patentanspruch 27 die Merkmal 5 und 6, in Patentanspruch 28 die Merkmal 6 und 7, in Patentanspruch 29 die Merkmal 5 und 6, in Patentanspruch 30 die Merkmal 4 und 5, in Patentanspruch 31 die Merkmal 6 und 7 und in Patentanspruch 32 die Merkmal 6 und 7). Solche Ausführungsformen sind ursprünglich nicht offenbart und dem Fachmann mit den ursprünglichen Unterlagen auch nicht als eine allgemeinere Lehre, die lediglich beispielhaft anhand einer Ausgestaltung erläutert wird, mitgeteilt. Vielmehr stellt das Zusammenwirken

von Computer, Tuner und Kombiniierer ein strukturelles Merkmal dar und ist somit wesentlicher Teil der ursprünglich vermittelten technischen Lehre.

b) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 27, 28, 29, 30, 31 und 32 auch wegen weiterer von der Klägerin genannter Gründe über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehen.

c) Mit den Patentansprüchen 27, 28, 29, 30, 31 und 32 in der erteilten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben.

III. Zu den Hilfsanträgen

Mit den Hilfsanträgen I bis VI kann die Beklagte das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigen.

1. Hilfsantrag I

a) In Hilfsantrag I wurde in die Patentansprüche 1, 27, 29 und 31 folgendes Merkmal zusätzlich aufgenommen

MH1.1 interactively controlled by a remote control

und in die Patentansprüche 14, 28, 30 und 32 folgendes Merkmal zusätzlich aufgenommen

MH1.2 receiving control signals from a remote control.

Damit lassen die Fassungen der unabhängigen Patentansprüche des Hilfsantrags I aber völlig offen, in welcher Weise jeweils das Verfahren bzw. welche Mittel des jeweils anspruchsgemäßen Systems von der Fernbedienung gesteuert werden. Wie zur erteilten Fassung ausgeführt, geht aus den ursprünglichen Unterla-

gen jedoch ausschließlich ein System bzw. ein Verfahren hervor, bei dem ein Computer die Steuersignale einer Fernbedienung empfängt und insbesondere einen Tuner in Antwort auf diese empfangenen Steuersignale ansteuert (vgl. dort S. 2, Z. 14 – 19, 24 - 29; S. 4, Z. 11 – 15; S. 5, Z. 7 – 10; Fig. 1, dort insb. BZ 15, ebenso die unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 der Anmeldeschrift). Mit den unabhängigen Patentansprüchen des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags I werden jedoch Systeme bzw. Verfahren beansprucht, die in ihrer Allgemeinheit jeweils auch Ausführungen umfassen, bei denen der Computer nicht mit Hilfe der Fernbedienung gesteuert wird. Derartige Systeme bzw. Verfahren sind jedoch ursprünglich nicht offenbart bzw. dem Fachmann in dieser Allgemeinheit mitgeteilt gewesen.

b) Für die Fassungen der Patentansprüche 27, 28, 29, 30, 31 und 32 gemäß Hilfsantrag I gelten zusätzlich sinngemäß die obigen Ausführungen unter II.2.

c) Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche in der Fassung des Hilfsantrags I auch wegen weiterer von der Klägerin genannter Gründe über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehen.

d) Mit den unabhängigen Patentansprüchen in der Fassung des Hilfsantrags I kann das Patent mangels Zulässigkeit somit nicht verteidigt werden.

2. Hilfsanträge II bis V

a) Die Fassungen der Hilfsanträge II bis V schränken jeweils ausschließlich den Patentanspruch 31 gegenüber der Fassung des Hilfsantrags I ein. Der Hilfsantrag V stellt hierbei die engste Fassung dar und inkludiert auch alle Merkmalsaufnahmen der Hilfsanträge II bis IV, so dass es an dieser Stelle ausreicht, die Fassung des Patentanspruchs 31 gemäß Hilfsantrag V zu betrachten. Die Fassungen aller weiteren unabhängigen Patentansprüche der Hilfsanträge II bis V entspre-

chen den Fassungen des Hilfsantrags I, insoweit kann auf die Ausführungen unter III.1 verwiesen werden.

In **Hilfsantrag V** wurden (additiv zu den Merkmalsaufnahmen des Hilfsantrag I) folgende Merkmale zusätzlich in den Patentanspruch 31 aufgenommen:

- MH4.23 means (11) for receiving program guide data for said program guide; ~~means (11) for receiving~~ **and video clips as well as written description** corresponding to at least some of the television programs identified in said program guide;
- MH3.45 means (11, 21, 29, and 33) for displaying said program guide; ~~means (11, 21, 29, and 33) for displaying and~~ said icons on said program guide to indicate which ones of said programs have corresponding video clips;
- MH5.7 means (11, 21, 29, and 33) for **simultaneously** displaying said selected video clip **and said written description using a combiner (29)**.

b) Da der Patentanspruch 31 auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag V lediglich eine gleichzeitige Anzeige von Videoclip und Beschreibung fordert (vgl. insbesondere das Merkmal MH5.7) nicht jedoch eine kombinierte bzw. überlagerte Darstellung von Programminhalt und beschreibenden Daten bzw. Videoclip, gelten auch für ihn die Ausführungen unter II.2 zur erteilten Fassung.

3. Hilfsantrag VI

a) Der Hilfsantrag VI ergänzt die unabhängigen Patentansprüche 1 und 29 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.1 and means (11) for determining which ones of said programs identified on said program guide have said corresponding video clips after one of said programs is selected by a user,

die unabhängigen Patentansprüche 27 und 31 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.2 and means (11) for determining which ones of said programs have said corresponding video clips after one of said programs is selected by a user,

die unabhängigen Patentansprüche 14 und 30 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.3 and determining which ones of said programs identified on said program guide have said corresponding video clips after one of said programs has been selected by a user,

und die unabhängigen Patentansprüche 28 und 30 der Fassung des Hilfsantrags V um folgendes Merkmal

MH6.4 and determining which ones of said programs have said corresponding video clips after one of said programs has been selected by a user.

b) Da die mit dem Hilfsantrag VI ergänzten Merkmale (vgl. Merkmale MH6.1 bis MH6.4) bezüglich der Patentansprüche 1 und 14 keinen Einfluss auf die Steuerung mittels einer Fernbedienung bzw. bezüglich der Patentansprüche 27, 28, 29, 30, 31 und 32 keinen Einfluss auf eine kombinierte bzw. überlagerte Darstellung von Programminhalt und beschreibenden Daten bzw. Videoclip haben, gelten zunächst die Ausführungen unter III.2 auch für die Fassungen des Hilfsantrags VI.

c) Zusätzlich ist festzustellen, dass die mit dem Hilfsantrag VI neu beanspruchten Merkmale MH6.1 bis MH6.4 ursprünglich nicht offenbart sind. Die Beklagte trägt in ihrem Schriftsatz vom 10. Februar 2014 (dort Rn. 15) und sinngemäß auch im Termin vom 3. April 2014 vor, diese weiteren Merkmale seien in Fig. 2 (Verfahrensschritte 41 und 43) sowie auf Seite 6, Zeilen 29 - 32 der Anmeldung ursprünglich offenbart und würden in Spalte 4, Zeilen 24 - 27 des Streitpatents beschrieben. Dem kann nicht zugestimmt werden, denn die Schritte 41 und 43 der Figur 2 besagen, dass der Nutzer ein Programm auswählt („User Selects a Program to Preview“) und für dieses eine Programm geprüft wird, ob eine Vorschau existiert („Does a Preview for Program Exist?“). Dies ist auch Inhalt der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 6, Zeilen 29 – 32. Auch die Patentansprüche 7, 9, 20 und 22 der Anmeldeschrift gehen von einem vom Nutzer ausgewählten Programm aus, für das die Existenz eines Videoclips geprüft wird. Die (allgemeineren) Patentansprüche 2, 3, 15 und 16 hingegen gehen überhaupt nicht von einer Nutzerauswahl aus. In der Anmeldeschrift ist damit lediglich alternativ offenbart, dass entweder der Programmführer Bildsymbole aufweist, die angeben, für welche Programme ein Videoclip zur Verfügung steht (z. B. Patentanspruch 2) oder nach der Auswahl eines Programms aus dem Programmführer festgestellt wird, ob für dieses eine Programm eine Vorschau verfügbar ist (vgl. oben).

IV.

a) Die Verteidigung der Beklagten mit den Hilfsanträgen Va und Vb hat der Senat bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. Sie betrifft Anspruchsfassungen, die die Beklagte erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 3. April 2014 und somit nach Ablauf der mit dem gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG vom 19. Dezember 2013 verbundenen Fristsetzung nach § 83 Abs. 2 PatG zur Entscheidung gestellt hat.

Die Beklagte, die über die Folgen einer Fristversäumung im Hinweis belehrt worden war (§ 83 Abs. 4 Nr. 3 PatG), hat die verspätete Vorlage dieser Hilfsanträge nicht genügend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Ihr Vortrag, mit der Übernahme eines Merkmals aus Patentanspruch 31 in Patentanspruch 1 dieser Fassungen reagiere sie lediglich auf den Hinweis des Senats vom 19. Dezember 2013 und führe keinen neuen Prozessstoff ein - vielmehr verschlanke sie ihn sogar – rechtfertigt die verspätete Vorlage der Hilfsanträge nicht. Die Beklagte hat nicht erklären können, warum sie noch rechtzeitig vor Ablauf der im Hinweis gesetzten Frist in der Lage war, mit Schriftsatz vom 3. März 2014 zwar die Hilfsanträge IV bis VI einzureichen, nicht aber die erst im Termin vom 3. April 2014 überreichten Hilfsanträge Va und Vb. Ihr Einwand, sie sei nach Widerruf des in der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2014 geschlossenen Vergleichs mit Fragen in Zusammenhang mit dem von ihr gestellten Antrag auf Ruhen des Verfahrens, insbesondere mit Recherchen, beschäftigt gewesen, lässt jedenfalls die Nichtbeachtung der Frist nach § 83 Abs. 2 PatG unberührt.

Die Berücksichtigung des neuen Vortrags der Beklagten hätte auch eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG), denn die Fassungen der Hilfsanträge Va und Vb beschränken sich zwar auf die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 14, doch enthalten sie Änderungen, die aus weiteren unabhängigen Ansprüchen übernommen sind, so dass sich komplexe neue Gegenstände ergeben. Das hat zur Folge, dass die zu erörternden Fragen zur Zulässigkeit der Anspruchsfassungen wie auch deren Patentfähigkeit eine vorherige eingehende Beschäftigung mit den neuen Gegenständen erfordern, die eine Behandlung der Hilfsanträge noch am Tag der mündlichen Verhandlung zeitlich ausschließen. Jedenfalls wäre nach Auffassung des Senats – selbst wenn man die Prüfung der Zulässigkeit der Fassungen in Verbindung mit einer Verhandlungsunterbrechung noch hätte vornehmen können – zur Frage der Patentfähigkeit keine abschließende Meinungsbildung möglich gewesen. Auch die Klägerin trägt hierzu vor, sie sei von der neuen Antragslage im Termin überrascht worden, da sie davon habe ausgehen dürfen, im Termin ausschließlich zu den fristgerecht eingegangenen Antragstellungen Stellung zu nehmen. Sie macht geltend, im Falle einer Zulassung der Hilfsanträge sei ihr rechtliches Gehör verletzt. Dies trifft zu, denn angesichts der neuen Merkmalskombinationen der Fassungen liegt auch kein Fall vor, in dem eine Klägerin sich nach kurzer Unterbrechung der Verhandlung auf eine neue Anspruchsfassung einstellen kann, weil diese auf frühere Antragstellungen aufbaut und lediglich unbedeutendere Abweichungen hiervon enthält.

b) Auch die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags VIa hat der Senat zurückgewiesen, weil die Berücksichtigung eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht hätte und die weiteren Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG vorliegen.

Als Begründung für die verspätete Vorlage des Hilfsantrags VIa hat die Beklagte vorgetragen, diese beruhe auf dem Verlauf der mündlichen Verhandlung, in der die Klägerin erstmals bemängelt habe, das Streitpatent gehe in den Ansprüchen 1 und 14 auch bezüglich des Merkmals „input means“ des Computers über die ursprüngliche Offenbarung der **K4** hinaus. Dem steht entgegen, dass die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 26. Februar 2014, in dem sie zu den bis dahin vorliegenden sechs Hilfsanträgen Stellung nimmt (ein weiterer Schriftsatz der Klägerin vom gleichen Tag betrifft die Vorlage der **K21**), ausdrücklich auf diese unzulässige Erweiterung der Ansprüche 1 und 14 des Hilfsantrags I hingewiesen hatte.

Dort führt die Klägerin auf Seite 3 Mitte wörtlich aus:

„Der Anspruch 1 der Ursprungsanmeldung umfasste unter dem Oberbegriff eines interaktiv mittels einer Fernbedienung gesteuerten Systems insbesondere:

A computer having input means for receiving control signals from said remote control (Hervorhebung hinzugefügt).

Anspruch 14 der Ursprungsanmeldung umfasste dementsprechend nicht nur einen Tuner zum Empfang von Steuerungssignalen aus einer Fernbedienung, sondern darüber hinaus auch einen Verfahrensschritt:

Using a computer to direct said tuner to provide said viewer usable signal in response to said control signals (Hervorhebung hinzugefügt).

Die Lehre der Ansprüche war somit auf einen Computer gerichtet, der mit Hilfe von Steuerungssignalen aus einer Fernbedienung gesteuert wurde. Auch in der Beschreibung der Ursprungsanmeldung ist durchgehend lediglich von einem Computer die Rede, der mittels einer Fernbedienung gesteuert wird.“

Somit ist die Vorlage der Hilfsantrags VIa im Termin nicht nur verspätet, sondern auch nicht genügend entschuldigt. Seine Berücksichtigung, der die Klägerin entgegengetreten ist, hätte zudem die Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht, denn er enthält schon auf den ersten Blick zahlreiche Änderungen, die auf Zulässigkeit und Patentfähigkeit hätten eingehend geprüft werden müssen. Die Beklagte hat zur Offenbarung der Merkmale des neuen Hilfsantrags auf eine Passage aus der Beschreibung der **K4** (Seite 6, Zeilen 24 – 32 sowie Fig. 2, Verfahrensschritte 41 und 43) verwiesen. Eine solche Aufnahme von Merkmalen aus der Patentbeschreibung gibt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Klägerin das Recht, eine Vertagung der mündlichen Verhandlung zu fordern (BGH, Urteil vom 13. Januar 2004 – X ZR 212/02 Crimpwerkzeug (I)). Gesichtspunkte, warum nach neuem Recht im vorliegenden Fall keine Vertagung erforderlich sein könnte, sind für den Senat im Ergebnis nicht ersichtlich.

c) Entsprechend seiner Auffassung, bei normal gelagerten Fallgestaltungen und Vorliegen aller Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 PatG im Regelfall nicht von einer Präklusion abzusehen (vgl. BPatGE 53, 40 – Wiedergabeschutzverfahren), hat der Senat sein nach § 83 Abs. 4 PatG bestehendes Ermessen dahingehend ausgeübt, die verspätet vorgelegte hilfsweise Verteidigung der Beklagten mit den geänderten Fassungen gemäß Hilfsanträgen Va, Vb und VIa nicht zuzulassen.

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.

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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

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

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

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

Gutermuth

Martens

Gottstein

Musiol

Albertshofer

Pü