



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
26. November 2014

5 Ni 69/11 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 1 377 049**  
**(DE 691 33 540)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2014 durch die Richterin Martens als Vorsitzende sowie die Richter Guth, Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 377 049 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1 und 4 folgende Fassung erhalten:

- „1. A method for allowing a user to select favorite channels in an electronic television program guide, the method comprising:

- providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user, wherein each cell comprises a channel number and a television program service name for a particular channel of the plurality of channels;

- allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;

- changing a status of said selected channel to that of a favorite channel in response to the user selection;

displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual color-coded indication that the selected channels are favorite channels; and

providing television program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the television program guide information;

wherein said television program guide information is displayed in an array of irregular cells (26) which vary in length, corresponding to different television program length, wherein behind every array (24) of irregular cells (26) is an underlying array of regular cells, wherein cursor movement is restricted to the regular cells, wherein the entire irregular cell is highlighted by the cursor in form of a conventional offset shadow (34).

4. A system for allowing a user to select favorite channels in an electronic television program guide, the system comprising:

means for providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user, wherein each cell comprises a channel number and a television program service name for a particular channel of the plurality of channels;

means for allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;

means for changing a status of said selected channel to that of a favorite channel in response to the user selection;

means for displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual color-coded indication that the selected channels are favorite channels; and

means providing television program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the television program guide information;

wherein said television program guide information is displayed in an array of irregular cells (26) which vary in length, corresponding to different television program lengths, wherein behind every array (24) of irregular cells (26) is an underlying array of regular cells, wherein cursor movement is restricted to the regular cells, wherein the entire irregular cell is highlighted by the cursor in form of a conventional offset shadow (34).”

- II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/5 und die Beklagte 4/5.
- IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Sprache erteilten europäischen Patents 1 377 049 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „User Interface for television schedule system (Fernsehprogrammssystem)“, dessen Schutzdauer am 10. September 2011 abgelaufen ist. Das Streitpatent geht zurück auf die europäische Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 03 076 605.9, welche durch Teilung aus der europäischen Patentanmeldung 91 919 325.0 hervorgegangen ist. Diese Stammanmeldung ist der regionale Teil der internationalen Patentanmeldung PCT/US91/06367, die am 19. März 1992 unter der Veröffentlichungsnummer WO 92/04801 A1 (vorgelegt als **NK2**) veröffentlicht wurde, und die Priorität der US-Patentanmeldung 579,555 vom 10. September 1990 in Anspruch nimmt.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen 691 33 540.0 geführt. Es umfasst 6 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

In der erteilten Fassung (EP 1 377 049 B1) lauten die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 4 in der Verfahrenssprache wie folgt:

Patentanspruch 1:

“1. A method for allowing a user to select favorite channels in an electronic program guide, the method comprising:

providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user, wherein each cell comprises a channel number and a program service name for a particular channel of the plurality of channels;

allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;

changing a status of said selected channel to that of a favorite channel in response to the user selection;

displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual indication that the selected channels are favorite channels; and

providing program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the program guide information.”

Patentanspruch 4:

“4. A system for allowing a user to select favorite channels in an electronic program guide, the system comprising:

means for providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user, wherein each cell comprises a channel number and a program service name for a particular channel of the plurality of channels;

means for allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;

means for changing a status of said selected channel to that of a favorite channel in response to the user selection;

means for displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual indication that the selected channels are favorite channels; and

means providing program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the program guide information.”

Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und 3 sowie Ansprüche 5 und 6, die auf Patentanspruch 4 rückbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift (EP 1 377 049 B1) Bezug genommen.

Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung u. a. des Streitpatents in Anspruch genommen wird (Landgericht Düsseldorf, Az: 4b O 183/10), macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 seien im Verlauf des Erteilungsverfahrens in einer Weise geändert worden, dass sie über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung gemäß WO 92/04801 A1 hinausgingen. Sie trägt weiter vor, das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Unter Bezugnahme auf das Urteil des britischen High Court of Justice (Chancery Division Patents Court) und der hierzu ergangenen Beschwerdeentscheidung des Court of Appeal vertritt die Klägerin die Auffassung, die Gegenstände des Streitpatents seien als Computerprogramm als solches bzw. als Wiedergabe von Informationen als solche vom Patentschutz ausgeschlossen. Das Streitpatent sei auch mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären, weil seine Gegenstände durch den Stand der Technik vorweggenommen, jedenfalls aber als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen seien.

Zur Stützung ihres Vorbringens beruft sich die Klägerin auf folgende Unterlagen:

- NK1** EP 1 377 049 B1
- NK2** WO 92/04801 A1
- NK3** DE 691 33 540 T2
- NK4** Merkmalsgliederungen der Ansprüche 1 und 4
- NK5** Urteil des High Court of Justice (GB) vom 26. November 2009
- NK6** Urteil des Court of Appeal (GB) vom 29. März 2011
- NK7** EP 0 301 770 A2 (zitiert als **D1**)
- NK8** JP 63-59075 (zitiert als **D2**)
- NK9** engl. Übersetzung der JP 63-59075 (zitiert als **D2a**)
- NK10** John Gurney: „Electronic Publishing Comes Of Age“, in STV - Satellite Television and Video Magazine, Mai 1987, Seiten 14-21, einschließlich der auf Seite 16 der Zeitschrift veröffentlichten Anzeige, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Seite 6 und die Seiten 14 bis 21 (zitiert als **D3**) mit deutscher Übersetzung (**NK10a**)
- NK11** Ausschnittsvergrößerung der Anzeige auf Seite 16 der **NK10** (zitiert als **D3a**)
- NK12** US 4,706,121 (zitiert als **D4**)
- NK13** JP 2-13015 A (zitiert als **D5**)
- NK14** engl. Übersetzung der JP 2-13015 A (zitiert als **D5a**)
- NK15** JP 56-089181 (zitiert als **D6**)
- NK16** engl. Übersetzung der JP 56-089181 (zitiert als **D6a**)
- NK17** EP 0 337 336 A2 (zitiert als **D7**)
- NK18** JP 63-54884 (zitiert als **D8**)
- NK19** engl. Übersetzung der JP 63-54884 (zitiert als **D8a**)
- NK20** US 4,288,809 (zitiert als **D9**)
- NK21** JP 58-50774 (zitiert als **D10**)
- NK22** engl. Übersetzung der JP 58-50774 (zitiert als **D10a**)
- NK23** JP 58-191585 (zitiert als **D11**)

**NK24** engl. Übersetzung der JP 58-191585 (zitiert als **D11a**)

**NK25** Beschluss des LG Düsseldorf vom 15. Dezember 2011  
(Az.: 4b O 183/10).

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 377 049 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass die nebengeordneten Ansprüche 1 und 4 die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 3 und 5, eingegangen mit Schriftsatz vom 17. Februar 2014 als Anlage **NB8**, sowie Hilfsantrag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, bei unveränderten Unteransprüchen 2 und 3 sowie 5 und 6 in der Reihenfolge 1, 2, 4, 3 und 5 erhalten.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von der erteilten Fassung dadurch, dass in Patentanspruch 1 bei dem Merkmal „displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual indication that the selected channels are favorite channels“ und in Patentanspruch 4 bei dem Merkmal “means for displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual indication that the selected channels are favorite channels” jeweils vor dem Wort „indication“ der Begriff „color-coded“ eingefügt wird.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 unterscheiden sich von der erteilten Fassung dadurch, dass in den Patentansprüchen 1 und 4 vor den Begriffen „program guide (information)“ und „program service“ jeweils das Wort „television“ eingefügt wird.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 4 entsprechen einer Kombination der Patentansprüchen gemäß Hilfsantrag 1 und 2 mit dem Unterschied, dass am Ende der Patentansprüche 1 und 4 jeweils die Merkmale „on a television schedule grid screen (20) by a program note overlay (52)“ hinzugefügt werden.

Die Patentansprüche 1 und 4 gemäß Hilfsantrag 3 lauten in nach Merkmalen gegliederter Form (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung in Fettdruck):

Patentanspruch 1:

- “1. A method for allowing a user to select favorite channels in an electronic **television** program guide, the method comprising:
  - 1.1 providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user,
  - 1.2 wherein each cell comprises a channel number and a **television** program service name for a particular channel of the plurality of channels;
  - 1.3 allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;
  - 1.4 changing a status of said selected channel to that of a favourite channel in response to the user selection;
  - 1.5 displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual **color-coded** indication that the selected channels are favorite channels; and
  - 1.6 providing **television** program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the **television** program guide information;

- 1.6.1 wherein said television program guide information is displayed in an array of irregular cells (26) which vary in length, corresponding to different television program length,
- 1.6.2 wherein behind every array (24) of irregular cells (26) is an underlying array of regular cells,
- 1.6.3 wherein cursor movement is restricted to the regular cells,
- 1.6.4 wherein the entire irregular cell is highlighted by the cursor in form of a conventional offset shadow (34).

Patentanspruch 4:

- 4. A system for allowing a user to select favorite channels in an electronic **television** program guide, the system comprising:
  - 4.1 means for providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user,
  - 4.2 wherein each cell comprises a channel number and a **television** program service name for a particular channel of the plurality of channels;
  - 4.3 means for allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;
  - 4.4 means for changing a status of said selected channel to that of a favourite channel in response to the user selection;
  - 4.5 means for displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual **color-coded** indication that the selected channels are favorite channels; and

- 4.6 means providing **television** program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the **television** program guide information.
- 4.6.1 **wherein said television program guide information is displayed in an array of irregular cells (26) which vary in length corresponding to different television program lengths,**
- 4.6.2 **wherein behind every array (24) of irregular cells (26) is an underlying array of regular cells,**
- 4.6.3 **wherein cursor movement is restricted to the regular cells,**
- 4.6.4 **wherein the entire irregular cell is highlighted by the cursor in form of a conventional offset shadow (34).”**

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 1 und 4 gemäß Hilfsantrag 5 wird auf Anlage **NB8** zum Schriftsatz der Beklagten vom 17. Februar 2014 verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 4 gehe nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus. Das technische Problem des Streitpatents, die begrenzte Auflösung des Fernsehbildschirms auszugleichen und Bereitstellung der Anzeige einer virtuellen Cursorbewegung, werde auch mit technischen Mitteln gelöst. Gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik seien die Gegenstände des Streitpatents neu und beruhten auf einer erfinderischen Tätigkeit. Jedenfalls in einer der hilfsweise zur Entscheidung gestellten Fassungen habe das Streitpatent daher Bestand.

Die Beklagte beruft sich hierzu auf folgende Dokumente:

- NB1** EP 1 377 049 B1 (Streitpatentschrift)
- NB1a** DE 691 33 540 T2 (Übersetzung der Streitpatentschrift)
- NB2** US 4,908,713 (im Streitpatent genannt)
- NB3** US 4,706,121 (im Streitpatent genannt)
- NB4** WO 90/00847 A1 (im Streitpatent genannt)
- NB5** Merkmalsgliederung des Anspruchs 1
- NB6** Merkmalsgliederung des Anspruchs 4
- NB7** WO 92/04801 A1 (frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung)
- NB8** Hilfsanträge 1 bis 5
- NB9** Entscheidung der Kammer für gewerblichen Rechtsschutz in Turin vom 21. Februar 2014 in englischer sowie deutscher Übersetzung (**NB9a**).

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll und auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 PatG vom 14. Januar 2014 übermittelt.

### **Entscheidungsgründe**

Die auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ), der unzureichenden Offenbarung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 i. V. m. Abs. 1 lit. a, Art. 52 Abs. 2 d), Abs. 3, Art. 54, 56 EPÜ) gestützte Klage ist zulässig. Insbesondere ist ein Rechtsschutzbedürfnis für die Klage gegen das erloschene Streitpatent wegen des anhängigen parallelen Verletzungstreits vor dem Landgericht Düsseldorf (Az: 4b O 183/10) gegeben.

Die Klage erweist sich teilweise als begründet. In der erteilten Fassung ist das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären. Zudem ist sein Gegenstand dem Patentschutz nicht zugänglich und darüber hinaus auch mangels Neuheit nicht patentfähig. Die beschränkte Verteidigung gemäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 führt ebenfalls nicht zum Erfolg. Jedoch ist das Streitpatent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 bestandsfähig.

### I. Zum Hauptantrag

1. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent soll ausweislich der Bezeichnung ein Fernsehprogrammssystem (*User interface for television schedule system*) betreffen, welches einem Fernsehzuseher ermöglicht, auf Fernsehprogramm-Auflistungen auf einer Schirmansicht zuzugreifen, und die Programmauflistungen in einer einfachen und vorteilhaften Weise zu verwenden, um den Betrieb eines Videokassetten-Recorders (VCR) oder anderer Aufzeichnungsgeräte zu steuern (vgl. Patentschrift, Absatz [0001]).

Ausgehend von bereits im Stand der Technik realisierten Fernsehprogrammssystemen in Form der Programmierung eines Videorekorders mit einer auf einem Fernsehgerät dargestellten interaktiven Benutzerschnittstelle (US 4,908,713; **NB2**) (vgl. Patentschrift, Absatz [0003]), eines Systems und eines Verfahrens, bei dem Benutzerelektionen aus Fernsehprogramminformationen für die automatische Steuerung eines Videorecorders verwendet werden (US 4,706,121; **NB3**) (vgl. Patentschrift, Absatz [0004]) sowie einem System und einem Verfahren, welches eine Indexierungs-Fähigkeit für auf Band aufgezeichnetes Material bereitstellt (WO 90/00847 A1; **NB4**) (vgl. Patentschrift, Absatz [0005]) hat die Patentinhaberin einen Bedarf für ein Fernsehzeitplanungs-System und Verfahren gesehen, welches eine verbesserte Benutzerschnittstelle mit einbezieht, die so gestaltet ist, um die besondere Eigenart einer Fernsehzeitplanungs-Information auszugleichen (vgl. Patentschrift, Absatz [0008]).

Als weitere Ziele der Erfindung gibt die Patentschrift an, eine Benutzerschnittstelle bereitzustellen, welche eine Cursor-Bedienung aufweist, die ein unregelmäßiges Rasterformat der Fernsehzeitplanungs-Information ausgleicht (vgl. Patentschrift, Absatz [0009]),

- in der die Zeitplanungsinformation in einem Format präsentiert wird, das die begrenzte Auflösung des Fernsehbildschirms ausgleicht (vgl. Patentschrift, Absatz [0010]),
- in der zusätzliche Zeitplanungsinformation in Überlagerungen präsentiert wird, die eine minimale Menge anderer nützlicher Information verbergen (vgl. Patentschrift, Absatz [0011]),
- in der die Reihenfolge der Darstellung der Zeitplanungsinformation durch Benutzereinstellungen angepasst werden kann (vgl. Patentschrift, Absatz [0012]).

Zur Lösung dieses Aufgabenkomplexes wird mit dem Patentanspruch 1 ein Verfahren vorgeschlagen, das sich in folgende Merkmale gliedern lässt:

1. Verfahren um einem Benutzer zu ermöglichen, bevorzugte Kanäle in einem elektronischen Programmführer auszuwählen, wobei das Verfahren umfasst:  
*method for allowing a user to select favorite channels in an electronic program guide, the method comprising:*
  - 1.1 Bereitstellen einer Anzeige (116) einer Vielzahl von Zellen (124), die eine entsprechende Vielzahl von Kanälen repräsentieren, die für die Betrachtung durch den Benutzer zur Verfügung stehen,  
*providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user,*

- 1.2 wobei jede Zelle eine Kanalnummer und einen Programm-  
dienstnamen für einen speziellen Kanal aus der Vielzahl an  
Kanälen aufweist;  
*wherein each cell comprises a channel number and a pro-  
gram service name for a particular channel of the plurality of  
channels;*
- 1.3 dem Benutzer ermöglichen, die Anzeige zu verwenden, um  
einen Kanal aus der Vielzahl von Kanälen auszuwählen;  
*allowing the user to use the display to select a channel  
among the plurality of channels;*
- 1.4 in Reaktion auf die Benutzerauswahl Ändern eines Status  
des ausgewählten Kanals in den eines bevorzugten Kanals;  
*changing a status of said selected channel to that of a favo-  
rite channel in response to the user selection;*
- 1.5 Anzeigen eines visuellen Hinweises, dass die ausgewählten  
Kanäle bevorzugte Kanäle sind, in Zellen, die den bevorzug-  
ten Kanälen entsprechen; und  
*displaying in cells corresponding to the favorite channels a  
visual indication that the selected channels are favorite chan-  
nels; and*
- 1.6 Bereitstellen von Programmführungsinformation für die Teil-  
menge von Kanälen, die den bevorzugten Status aufweisen  
in Reaktion auf eine Angabe des Benutzers, die Programm-  
führungsinformation zu sehen.  
*providing program guide information for the subset of chan-  
nels having said favorite status in response to a user indica-  
tion to view the program guide information.*

Das System nach dem Patentanspruch 4 lässt sich wie folgt gliedern:

4. System um einem Benutzer zu ermöglichen, bevorzugte Kanäle in einem elektronischen Programmführer auszuwählen, wobei das System umfasst:

*system for allowing a user to select favorite channels in an electronic program guide, the system comprising:*

- 4.1 Mittel zum Vorsehen einer Anzeige (116) einer Vielzahl von Zellen (124), die eine entsprechende Vielzahl von Kanälen repräsentieren, die für die Betrachtung durch den Benutzer zur Verfügung stehen,

*means for providing a display (116) of a plurality of cells (124) representing a corresponding plurality of channels available for viewing by the user,*

- 4.2 wobei jede Zelle eine Kanalnummer und einen Programmnamen für einen speziellen Kanal aus der Vielzahl an Kanälen aufweist;

*wherein each cell comprises a channel number and a program service name for a particular channel of the plurality of channels;*

- 4.3 Mittel, um dem Benutzer zu ermöglichen, die Anzeige zu verwenden, um einen Kanal aus der Vielzahl von Kanälen auszuwählen;

*means for allowing the user to use the display to select a channel among the plurality of channels;*

4.4 Mittel, um in Reaktion auf die Benutzerauswahl einen Status des ausgewählten Kanals in den eines bevorzugten Kanals zu ändern;

*means for changing a status of said selected channel to that of a favorite channel in response to the user selection;*

4.5 Mittel, um in Zellen, die den bevorzugten Kanälen entsprechen, einen visuellen Hinweis, dass die ausgewählten Kanäle bevorzugte Kanäle sind, anzuzeigen; und

*means for displaying in cells corresponding to the favorite channels a visual indication that the selected channels are favorite channels; and*

4.6 Mittel, um Programmführungsinformation für die Teilmenge von Kanälen, die den bevorzugten Status aufweisen in Reaktion auf eine Angabe des Benutzers, die Programmführungsinformation zu sehen, vorzusehen.

*means providing program guide information for the subset of channels having said favorite status in response to a user indication to view the program guide information.*

2. Das Streitpatent wendet sich seinem sachlichen Inhalt nach an einen Diplom-Ingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit universitärer Ausbildung, der mit der Implementierung von Hard- und Softwarekomponenten für die Generierung und Anzeige von Fernsehprogrammführungsinformationen in einem Fernsehempfänger befasst ist.

Der so definierte Fachmann legt dem erteilten Anspruch 1 folgendes Verständnis zugrunde:

Nach dem bezeichnenden Merkmal 1. des Patentanspruchs 1 soll dem Nutzer die Möglichkeit geboten werden, bevorzugte Kanäle in einem elektronischen Programmführer auszuwählen.

Unter Kanälen versteht der Fachmann im vorliegenden Zusammenhang sowohl Rundfunkkanäle (Hörfunk) als auch Fernsehkanäle. Im übertragungstechnischen Sinn werden unter dem Begriff Kanal in der Regel die Übertragungs-Parameter und -Eigenschaften der Übertragungstrecke, bspw. funk- oder kabelgebunden, Frequenzband, Modulationsart usw., zusammengefasst, auf denen das Nutzsignal übertragen wird. Um den Nutzer mit einer Informationsanzeige in einem Programmführer nicht zu überfordern, wird stellvertretend für die Vielzahl der physikalischen Parameter der Kanal durch eine Zahl repräsentiert.

Für das Kanal-Auswahlverfahren wird gemäß dem Merkmal 1.1 ein Programmführer bereitgestellt, der sich aus einer Vielzahl von Zellen zusammensetzt, wobei jede Zelle einen bestimmten Kanal repräsentiert (Merkmal 1.2) und den Benutzer über die Kanalnummer und den Programmdienstnamen des ihr zugeordneten Kanals informiert.

Sinn und Zweck eines Programmführers ist es, dem Nutzer einen Überblick über Inhalte und Sendezeit mehrerer empfangbarer Programme zu gewährleisten. Dabei ist es gerade eine charakteristische Eigenschaft eines Programmführers, insbesondere eines Fernsehprogrammführers, die Programmdateien und -informationen dem Nutzer in einer übersichtlichen Darstellungsweise zu präsentieren, wobei sich eine tabellarische Strukturierung des Programmführers durchgesetzt hat (vgl. im Streitpatent auch Fig. 1 bis Fig. 6). Die Programmdateien, wie bspw. Kanal, Titel, Sendezeit usw. werden dabei jeweils in Tabellen-Zellen geschrieben und in einem Kanal-Zeit-Raster angeordnet (vgl. Streitpatent bspw. Fig. 1-Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 6). In seiner einfachsten Form besteht ein derartiger Programmführer aus einer Auflistung von Kanälen und den dazu gehörigen Programmtiteln zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Anhand eines derartigen bereitgestellten Programmführers kann der Benutzer gemäß dem Merkmal 1.3 einen Kanal auswählen. In Reaktion auf die vorgenommene Benutzerwahl wird der Status des betreffenden Kanals in den eines bevorzugten Kanals geändert (Merkmal 1.4), was durch visuelle Hervorhebung der jeweiligen Zelle dem Nutzer angezeigt wird (Merkmal 1.5).

Die Merkmale 1.1 bis 1.5 beschreiben mithin eine Informationsdarstellung für die Kennzeichnung von Favoritenkanälen durch den Benutzer, für die, wie in der Beschreibung wiedergegeben (vgl. Abs. [0069] ebenda) eine spezielle Bildschirmdarstellung (*customization screen*) (vgl. Figure 20 ebenda) vorgehalten wird.

Von dieser Informationsdarstellung hebt sich das Merkmal 1.6 dahingehend ab, dass für die Teilmenge der Kanäle, die als Favoritenkanäle markiert sind, Programmführungsinformationen bereitgehalten werden. Ob diese Bereitstellung bereits aus der Auswahldarstellung heraus oder aus einer weiteren Bildschirmdarstellung erfolgt, dazu verhält sich der Anspruch nicht.

Das System nach dem Patentanspruch 4 geht mit seinen funktionalen Merkmalen konform zum Patentanspruch 1, so dass die vorstehenden Ausführungen auch für den Patentanspruch 4 zutreffend sind.

**3.** In der erteilten Fassung ist das Streitpatent unzulässig erweitert (Artikel 138 (1), c) EPÜ), da es über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

**3.1** Die Klägerin wie auch die Beklagte beziehen sich zur Stützung ihrer Argumentation jeweils auf die Fig. 20 der **NK2** mit der dazugehörigen Beschreibung auf Seite 23 bis Seite 24, Zeile 16.

In der Fig. 20 der **NK2** ist eine Bildschirmdarstellung (*customization screen*) wiedergegeben, bestehend aus einer Vielzahl von Zellen mit Kanälen und dazugehörigen Programmdienstleistern (vgl. *column field 118*). Diese Bildschirmdarstellung soll es dem Nutzer ermöglichen, Kanäle entsprechend seinen Sehinteressen dadurch anzupassen, dass ihm eine kompakte Auflistung bereitgestellt wird sowie

unerwünschte Kanäle während des Hinauf- und Hinunter-Suchens entfernt werden (vgl. S. 23, Z. 1-5). Die einzelnen Zellen sind in dieser Anzeigenvariante für die Anzeige ihrer Zustände wie folgt farbcodiert (vgl. S. 23, Z. 20-30):

- Grün für den Ursprungszustand vor einer Auswahl
- Blau für die Favoritenkanäle
- Grau für die aus allen Führern gelöschten Kanäle.

Die Art des visuellen Hinweises ist damit ausschließlich in Form einer farblichen Codierung definiert. Die Anzeige eines visuellen Hinweises, der in seiner allgemeinen Bedeutung auch Maßnahmen wie Änderung des Schriftbilds oder Blinken umfasst, kann darunter nicht subsumiert werden, da dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form eines visuellen Hinweises ausschließlich die farbliche Codierung als technische Lehre für die Lösung des der Erfindung zu Grunde liegenden Problems gelehrt wird (BGH, Urteil vom 11. September 2013, X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210-1212 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

**3.2** Die Schirmansicht nach der Fig. 20 dient gemäß der Beschreibung offensichtlich auch nur dazu, die Kanalaufstellung so anzupassen, dass sie den Betrachtungsinteressen des Benutzers entspricht, wobei eine kompakte Auflistung bereitgestellt wird und unerwünschte Kanäle während des Hinauf- und Hinunter-Absuchens entfernt werden (*The screen 116 allows the user to customize channels to match viewing interest, providing a compact listing as well as eliminating undesired channels during up down scanning.*). Durch die farbliche Hinterlegung der Zellen kann sich der Nutzer einen schnellen Überblick über voreingestellte (*default*), bevorzugte (*favorite*) und gelöschte (*deleted*) Kanäle (*channels*) verschaffen. Darüber hinausgehende Funktionalitäten sind in Verbindung mit der Schirmdarstellung in Fig. 20 nicht offenbart. Insbesondere ist in der Beschreibung zur Fig. 20 nicht offenbart, dass aus dieser Ansicht in Reaktion auf eine Eingabe des Benutzers zu Programmübersichtsinformationen der jeweiligen Favoritenkanäle gelangt werden könnte, wie durch das Merkmal 1.6 bzw. 4.6 gefordert wird.

**3.3** Das Streitpatent geht auch deshalb über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, als die Stammanmeldung durchgehend auf Fernsehprogramme (*television program*) beschränkt ist, eine allgemeine Ausrichtung auf von Kanälen übertragene Programme, worunter zweifellos auch Hörfunkkanäle oder andere Möglichkeiten der Programmübertragung zu subsumieren sind, ist in der erteilten Anspruchsbreite nicht offenbart.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 finden folglich in den ursprünglichen Unterlagen keinen Niederschlag.

**4.** Das Streitpatent hat im Umfang des erteilten Patentanspruchs 1 auch deshalb keinen Bestand, weil sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf die Wiedergabe von Informationen als solche bezieht (Art. 52 Abs. 2 d) und Abs. 3 EPÜ) und daher einem Patentierungsausschluss unterliegt.

Gemäß der BGH-Entscheidung „Webseitenanzeige“ (BGH Urteil vom 24. Februar 2011, X ZR 121/09, GRUR 2011, 610-613 - Webseitenanzeige) ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG).

Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

**4.1** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 liegt auf dem Gebiet der Technik gem. § 1 Abs. 1 PatG bzw. Artikel 52, Absatz 1 EPÜ.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 liegt schon deshalb zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet, weil er sich auf einen elektronischen Programmführer bezieht.

**4.2** Der Gegenstand, für den mit dem Patentanspruch 1 des Streitpatents Schutz begehrt wird, schlägt jedoch nicht den Einsatz von technischen Mitteln zur Lösung eines technischen Problems vor.

Wie unter Rdn. 21 der Entscheidung „Webseitenanzeige“ ausgeführt, liegt ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems vor, „wenn Gerätekompone[n]ten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden“, d. h. diese auf grundsätzlich andere Weise als üblich zusammenarbeiten. Weiterhin sieht der Bundesgerichtshof ein technisches Mittel, „wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt“ (vgl. a. a. O. Rdn. 22).

Die Beklagte macht geltend, dass das Streitpatent als Aufgabe das technische Problem löse, eine geeignete Benutzerschnittstelle zu schaffen, bei der die Programminformation in einem Format dargestellt wird, das die begrenzte Auflösung der Fernsehdarstellung ausgleicht und bei der die Reihenfolge der Darstellung der Fernsehprogramme nach den Vorlieben des Benutzers eingerichtet werden kann (vgl. auch Widerspruchsbegründung Rdn. 34).

Dieses technische Problem werde durch einen Cursor gelöst, womit eine Auswahl einer bestimmten Zelle erfolgen kann (Widerspruchsbegründung Rdn. 36) und ein abrupter Zellwechsel bei einer Cursor-Bewegung dadurch vermieden werden kann, dass ein sichtbares Feld von Zellen mit unregelmäßiger Zelllänge mit einem (weiteren) Feld von Zellen mit regelmäßiger Zelllänge unterlegt werde. Dabei werde die Cursor-Bewegung auf Zellen mit regelmäßiger Zelllänge eingeschränkt (Widerspruchsbegründung Rdn. 37).

Darüber hinaus werde im Hinblick auf die Koordinierung der Positionsauswahl zwischen dem sichtbaren Feld von Zellen mit unregelmäßiger Zelllänge (beinhaltend die Programmführungsinformation) mit dem unterlegten Feld von regelmäßigen Zellen (zur Kontrolle der Cursor-Bewegung) die Lösung angeboten, dass die Cursor-Bewegungen auf die regulären Zellen eingeschränkt würden, um plötzliche

Schirmansichtsänderungen zu vermeiden. Der innovative Cursor werde also anhand der regelmäßigen Zellen gesteuert, sei jedoch für das sichtbare Feld von Zellen mit unregelmäßiger Zelllänge benutzbar. Die Bewegung des Cursors sei dadurch immer sichtbar, auch für Zellen, die viel länger seien als die darunterliegenden Zellen (Widerspruchsbegründung Rdn. 38).

Dieser Argumentation folgt der Senat nicht, da Patentanspruch 1 zur Aufarbeitung dieses technischen Problemkomplexes weder eine Lösung liefert noch der Fachmann ausgehend vom sachlichen Inhalt der Anspruchsfassung auf das Zugrundeliegen eines derartigen technischen Problemkomplexes schließt.

In Anwendung der ständigen BGH-Rechtsprechung, nach der die Aufgabe ausschließlich dasjenige Problem ist, das durch die Erfindung tatsächlich, d. h. objektiv, bewältigt wird, nicht hingegen dasjenige, welches nach Ansicht des Anmelders gelöst werden soll (bspw. BGH GRUR 1981, 186 – Spinnmaschine II), ergibt sich als objektive Aufgabe, die der Gegenstand des Patentanspruchs 1 löst, lediglich, einzelne angezeigte Kanäle einer tabellarisch angezeigten Kanalübersicht in einer Einzelkanalansicht mit dazugehöriger Programmführungsinformation anzuzeigen. Eine technische Lösung dieser Aufgabe unter dem zielgerichteten Einsatz technischer Mittel wird durch den Anspruchswortlaut aber nicht vorgegeben. Dass die zur Ausführung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 zum Einsatz kommende Anzeigevorrichtung, soweit sie der Fachmann mitliest, für sich oder in ihrem Zusammenwirken mit anderen, möglicherweise vorhandenen Gerätemodulen in technischer Hinsicht besonders ausgebildet ist, lässt sich dem Anspruchswortlaut nicht entnehmen. Vielmehr wird die als vorhanden zu unterstellende Anzeigeeinrichtung – ohne erkennbare Modifikation oder abweichender Verwendung - gemäß ihrer technisch üblichen Bestimmung genutzt, nämlich zur Anzeige von Bild-Informationen für den Benutzer. Der Verfahrensschritt 1.1 geht darum über die bloße Anzeige von Kanal-Daten und somit über übliche Konzepte der Programmdateipräsentation mittels einer Anzeige nicht hinaus.

Das weitere Merkmal 1.2 „wobei jede Zelle eine Kanalnummer und einen Programmnamen für einen speziellen Kanal aus der Vielzahl an Kanälen aufweist,“ gibt lediglich den anzuzeigenden Inhalt wieder.

Das Merkmal 1.3 „dem Benutzer ermöglichen, die Anzeige zu verwenden, um einen Kanal aus der Vielzahl von Kanälen auszuwählen“ reflektiert lediglich auf eine Option, ohne diese technisch auszugestalten. Jegliche Darstellung eines Programmführers, im einfachsten Fall auch eine Programmzeitschrift, ermöglicht es dem Benutzer, einen Kanal auszuwählen.

Soweit in Reaktion auf eine Kanalauswahl gemäß Merkmal 1.4, wie auch immer, eine Statusänderung erfolgt, schlägt sich diese nur in einer visuellen Darstellung, also in der Wiedergabe einer Information nieder (Merkmal 1.5).

Selbst wenn dadurch eine Änderung der Daten ausgelöst wird, ist darin nur eine Daten verarbeitende organisatorische Maßnahme zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems.

Das aufgabenhafte Vorhalten von Programminformation (Merkmal 1.6) ist ohnehin nicht als Teil der benutzerseitigen Festlegung von Favoritenkanälen zu sehen, sondern als rein aggregatorische Maßnahme für eine weitere Informationsanzeige, die schon per se als nicht technisch einzustufen ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 löst folglich weder ein konkretes technisches Problem noch gibt er die dafür einsetzbaren technischen Mittel wieder. Insbesondere zeigt das Verfahren, entgegen der Auffassung der Beklagten, weder auf, wie eine begrenzte Auflösung des Fernsehbildschirms ausgeglichen wird, noch wie eine effektive Abstimmung des Cursorverhaltens zur Bewegung des Cursors von Zelle zu Zelle vorgenommen wird, zumal ein Cursor im Anspruch 1 überhaupt nicht thematisiert ist.

Die dem Anspruch 1 möglicherweise innewohnende effektivere Anordnung der Programmführungsinformation mag sich zwar einstellen, ist aber ebenfalls nicht die Lösung eines technischen Problems, sondern ein Problem der Organisation der Informationsdarstellung.

Auch die Argumentation der Beklagten, dass das (offensichtlich) hinterlegte Datenprogramm auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nehmen kann nicht greifen, da die technische Ausgestaltung des Fernsehers auf die Darstellung der Programmführungsinformation offensichtlich keinen Einfluss nimmt, insbesondere da die von der Beklagten benannten technischen

Mittel, wie CPU und die dazugehörigen Speicher, von ihrer üblichen Arbeitsweise nicht abweichen müssen. Das für die Steuerung des Verfahrens zu implizierende Datenverarbeitungsprogramm kann auch in jedem anderen Gerät arbeiten, welches eine Anzeigevorrichtung besitzt (bspw. PC, Tablet-PC usw.) und ist damit von der körperlich technischen Ausgestaltung der Anzeigevorrichtung und der sie steuernden Komponenten vollkommen unabhängig.

5. Das Streitpatent ist auch deshalb für nichtig zu erklären, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als nicht mehr neu gilt.

Der Zeitungsartikel **NK10** beschreibt ein Zusatzgerät, welches einem Nutzer von Satellitenfernsehen umfassende Programmpläne und Informationen, mithin Fernsehprogramminformationen, zur Verfügung stellen soll (vgl. S. 14, mittlere Spalte). Auf Seite 17 ist in den ersten drei Absätzen beschrieben, dass die Programmführungs-Informationen über den Satelliten-TV-Empfänger empfangen und in dem Gerät gespeichert werden. Auf S. 19 ist unten eine Bildschirmdarstellung des elektronischen Programmführers wiedergegeben, in der für einen Zeitpunkt eine Vielzahl von Kanälen mit jeweils dazugehörigem Titel aufgelistet ist. Der Programmführer ist folglich, entgegen der in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung der Beklagten, nach Kanal und Titel tabellarisch strukturiert. Auf S. 19 ist zudem beschrieben, dass der Nutzer den Programmführer an seine Sehgewohnheiten mittels eines Favoriten-Auswahlmodus (*Select Favorites*) anpassen kann. In dieser Betriebsart wird dem Nutzer eine komplette Liste der Programmführerinformation auf dem Bildschirm angezeigt. Mittels des „Select“-Buttons kann jeder Kanal mit einem „+“, einem „-“ oder einem Leerzeichen kodiert werden. Hierbei weist die „+“ Visualisierung den entsprechenden Kanal als Favoritenkanal aus (S. 21, mittlere Spalte, 1. Absatz). Mit der „-“ Visualisierung vor dem jeweiligen Kanal werden Kanäle gekennzeichnet, die gelöscht werden (S. 21, mittlere Spalte, 3. Absatz). Kanäle, die weder eine „+“ noch eine „-“ Visualisierung aufweisen, werden automatisch in allen Betriebsarten angezeigt (S. 21, mittlere Spalte, 3. Absatz).

Aus dem Zeitungsartikel **NK10** ist damit ein Verfahren bekannt, das einem Benutzer ermöglicht, bevorzugte Kanäle, sog. Favoritenkanäle, in einem elektronischen Programmführer auszuwählen (S. 19, ...*The „Select Favorites” mode, for instance, enables the user to access two very interesting features...* ) (Merkmal 1), wobei das Verfahren umfasst:

Bereitstellen einer Anzeige einer Vielzahl von Zellen, die eine entsprechende Vielzahl von Kanälen repräsentieren, die für die Betrachtung durch den Benutzer zur Verfügung stehen, (S. 19, ...*In this mode, a complete listing of scheduled program services on each satellite is displayed on the screen...*) (Merkmal 1.1);

wobei jede Zelle eine Kanalnummer und einen Programmdienstnamen für einen speziellen Kanal aus der Vielzahl an Kanälen aufweist; (S. 19, ... *complete listing of scheduled program services...*, und rechte untere Figur) (Merkmal 1.2);

dem Benutzer ermöglichen, die Anzeige zu verwenden, um einen Kanal aus der Vielzahl von Kanälen auszuwählen; (S. 19, ... *Using the „Select” button, one can program each channel by placing a “ + ,” a “ - ,” or a blank spot...*) (Merkmal 1.3);

in Reaktion auf die Benutzerauswahl Ändern eines Status des ausgewählten Kanals in den eines bevorzugten Kanals; (S. 21,... *Next to the channel designation the „+”symbol flags a particular channel as one of your „favorites.”...*) (Merkmal 1.4);

Anzeigen eines visuellen Hinweises, dass die ausgewählten Kanäle bevorzugte Kanäle sind, in Zellen, die den bevorzugten Kanälen entsprechen; (einmal mehr S. 21,... *Next to the channel designation the „+”symbol flags a particular channel as one of your „favorites.”...*) (Merkmal 1.5);

Bereitstellen von Programmführungsinformation für die Teilmenge von Kanälen, die den bevorzugten Status aufweisen, in Reaktion auf eine Angabe des Benutzers, die Programmführungsinformation zu sehen (S. 21, ... *In the favorites recall mode, only the channels selected will be displayed...*) (Merkmal 1.6).

Aus dem Zeitungsartikel sind folglich alle Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs 1 bekannt.

6. Gleiches gilt auch für den Patentanspruch 4, der sich vom Patentanspruch 1 nur dahingehend unterscheidet, dass funktionsnotwendigerweise Mittel für die Durchführung der jeweiligen funktionalen Merkmale des Patentanspruchs 1 beansprucht werden, ohne diese in einer körperlichen Ausgestaltung zu konkretisieren.

## II. Zu den Hilfsanträgen

Mit den Fassungen der Hilfsanträge 1, 2 und 4 kann das Streitpatent ebenfalls nicht verteidigt werden.

### 1. Hilfsantrag 1

1.1 Die Ansprüche 1 und 4 nach Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von der erteilten Fassung dadurch, dass in den Merkmalen 1.5 und 4.5 der Begriff *visual indication* eingeschränkt wurde auf *visual color-coded indication*.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass der Begriff *color-coded* den Patentgegenstand nach wie vor unzulässig erweitere, da in der **NK2**, S. 23, Z. 20-30 der Begriff *color-coded* nur im Zusammenhang mit konkreten Farbangaben ursprünglich offenbart sei. Die Klägerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass es dem Anmelder unbenommen ist, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern bei Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig sind (vgl. BGH, Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12, GRUR 2012, 149-156 - Kommunikationskanal, Rdn. 23; BGH, Urteil vom 11. September 2013, X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210-1212 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, Leitsatz 1.). Der Begriff *visual color-coded indication* schränkt das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 und das System nach dem Patentanspruch 4 folglich in zulässiger Weise ein.

Die Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 1 erweist sich aber dennoch als unzulässig erweitert, da die unter I.3.2 und I.3.3 aufgezeigten unzulässigen Erweiterungen nicht beseitigt sind.

**1.2** Der Begriff *color coded* konkretisiert zwar die Art der visuellen Darstellung, liefert aber keinen Beitrag zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln.

**1.3** Das Patent kann in der Fassung nach Hilfsantrag 1 auch deswegen keinen Bestand haben, weil ausgehend von der **NK10**, die noch Schwarz-Weiß-Bildschirmdarstellungen wiedergibt, der Fachmann spätestens beim Übergang auf farbliche Darstellungsmöglichkeiten auf die sich nun eröffnende Möglichkeit einer farbigen Hervorhebung von Anzeigehalten zurückgreifen wird. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 und das System nach dem Patentanspruch 4 ist daher, ausgehend von der **NK10**, dem Fachmann nahe gelegt.

## **2. Hilfsantrag 2**

**2.1** Die Ansprüche 1 und 4 nach Hilfsantrag 2 unterscheiden sich von der erteilten Fassung dadurch, dass der Begriff *programm guide* eingeschränkt wurde auf *television program guide*. Diese Änderung ist unstrittig zulässig.

Die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Anspruchsfassung erweist sich aber insgesamt als unzulässig, da in ihm die unter I.3.1 und I.3.3 aufgezeigten unzulässigen Erweiterungen ebenfalls enthalten sind.

**2.2** Der Begriff *television program guide* konkretisiert den Programmführer nunmehr auf Fernsehprogramme, ein Beitrag zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln ist damit aber nicht verbunden.

**2.3** Das Patent kann in der auf einen *television program guide* eingeschränkten Fassung nach Hilfsantrag 2 auch schon deswegen keinen Bestand haben, weil alle Merkmale der Patentansprüche 1 und 4 für einen Fernsehprogrammführer, wie unter I.5. nachgewiesen, aus der **NK10** vorbekannt sind.

### 3. Hilfsantrag 4

3.1 Die Fassungen der Patentansprüche 1 und 4 nach dem vorrangig gestellten Hilfsantrag 4 unterscheiden sich von der erteilten Fassung zum Einen dadurch, dass der Begriff *visual indication* eingeschränkt wurde auf *visual color-coded indication* und der Begriff *programm guide* eingeschränkt wurde auf *television program guide*, zum Anderen dadurch, dass am Ende der Patentansprüche 1 und 4 jeweils die Merkmale *on a television schedule grid screen (20) by a program note overlay (52)* hinzugefügt werden.

Die Ergänzung „*on a television schedule grid screen (20) by a program note overlay (52)*“ ist in den ursprünglichen Unterlagen (**NK2**) durch die Bildschirmansicht in Figure 6 und die dazugehörige Beschreibung S. 11, Z. 30 bis S. 12, Z. 25 als zur Erfindung gehörig offenbart.

Die vorgenommene Ergänzung *on a television schedule grid screen (20) by a program note overlay (52)* sowie die eingeführten Begriffe *visual color-coded indication* und *television program guide* erachtet der Senat daher als zulässige Einschränkungen.

Damit sind alle unter I.3.1 bis I.3.3 aufgezeigten unzulässigen Erweiterungen beseitigt, die Anspruchsfassung nach dem Hilfsantrag 4 erweist sich somit als zulässig.

3.2 Nach dem neuen Merkmal 1.6 soll in Reaktion auf eine Markierung durch den Nutzer für die Favoritenkanäle auf der Bildschirmanzeige eine Fernsehprogramm-Information in Form einer Programmnotiz-Überlagerung bereitgestellt werden. Mit dem Merkmal 1.6 wird bei fachlicher Lesart lediglich weitere Information für den Nutzer bereitgestellt, die das Fernsehgerät aber nicht steuert. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit eine Änderung der durch den Programmführer vorgehaltenen Daten nicht verbunden, der Fernsehprogrammführer stellt vielmehr ausschließlich zweckmäßige, bereits vorhandene Informationen für den Benutzer bereit, damit dieser eine entsprechende Programmauswahl treffen kann. Die Wiedergabe von Informationen ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d 3 EPÜ als solche (Art. 52 Abs. 3 EPÜ) dem Patentschutz aber nicht zugänglich.

**3.3** Das Patent kann in der eingeschränkten Fassung nach Hilfsantrag 4 auch deshalb keinen Bestand haben, weil ausgehend von der **NK10** auch das Merkmal 1.6, respektive das Merkmal 4.6, das Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen kann.

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dass in der **NK10** eine Überlagerung von einer Programmnotiz (*program note overlay*) weder erwähnt werde noch angeregt sei. Die **NK10** beschreibe vielmehr einen Vorgang, bei dem der Nutzer aus einer Programmführeranzeige heraus auf seine Anforderung hin in eine weitere Bildschirmdarstellung zur Anzeige einer Programmnotiz kommen könne. Eine derartig menügeführte Informationsdarstellung hätte ersichtlich den Nachteil, dass der Nutzer die allgemeine Programmführeranzeige verlassen müsse, um zu einer Anzeige einer Programmnotiz zu gelangen, und von dieser erst wieder umständlich in die Programmführeranzeige zurückkehren könne.

Die Beklagte verkennt bei ihrer Argumentation, dass ein Benutzer eine derartig umständliche Vorgehensweise für die Beschaffung von Kurzinformationen zu einem Programm nicht akzeptieren wird und an den Fachmann daher den Wunsch nach einer schnelleren und unkomplizierten Bereitstellung von Kurzinformationen herantragen wird. Der Fachmann wird, um die Akzeptanz eines von ihm entwickelten Programmführers weiter zu erhöhen, diesen Benutzerwunsch aufgreifen. Zur Lösung dieses Problems bietet sich eine Überlagerungsanzeige, zu deren Anzeige der Nutzer den Programmführer nicht verlassen muss, förmlich an, da es sich dabei um eine generelle Lösung der Informationsdarstellung handelt, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen als in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs gehört, und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014, X ZR 139/10, Farbversorgungssystem, Rdn. 26).

#### 4. Hilfsantrag 3

In der Fassung der Patentansprüche 1 und 4 nach Hilfsantrag 3 kann das Streitpatent zulässigerweise verteidigt werden.

##### 4.1

Die Begriffe *visual color-coded indication* und *television program guide* schränken, wie unter 1.1 und 2.1 dargelegt in zulässiger Weise ein.

Die Merkmale 1.6 werden des Weiteren durch die sich anschließenden Merkmale

- 1.6.1 wherein said television program guide information is displayed in an array of irregular cells (26) which vary in length corresponding to different television program length,
- 1.6.2 wherein behind every array (24) of irregular cells (26) is an underlying array of regular cells,
- 1.6.3 wherein cursor movement is restricted to the regular cells,
- 1.6.4 wherein the entire irregular cell is highlighted by the cursor in form of a conventional offset shadow (34).

eingeschränkt.

Die Merkmale sind im Einzelnen den ursprünglichen Unterlagen **NK2**, S. 8, Z. 6-9, 21-23, 23-24 und S. 9, Z. 7-8 als zur Erfindung gehörig offenbart. Entsprechendes gilt für das Merkmal 4.6 und die sich anschließenden Merkmale 4.6.1 bis 4.6.4 des Patentanspruchs 4.

Soweit die Klägerin argumentiert, dass die gleichlautenden Merkmale 1.6.1 und 4.6.1 über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehen, da in der für ihre Offenbarung herangezogenen Ausführung in den Ursprungsunterlagen die Programmlängen als in einer Halbstunden-Rasterung konkretisiert seien (vgl. **NK2**, S. 8, Z. 6-9), kann sie damit bei Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des BGH (vgl. einmal mehr BGH, Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12, GRUR 2012, 149-

156 - Kommunikationskanal, Rdn. 23; BGH, Urteil vom 11. September 2013, X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210-1212 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, Leitsatz 1.) nicht durchdringen, da mit der Halbstundenrasterung nur ein spezielles Beispiel möglicher Längenvorgaben für eine zeitliche Rasterung von Programmlängen aufgezeigt wird, auf das sich der Anmelder nicht zwangsläufig beschränken muss, sondern bei Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele, hier allgemeiner die unterschiedlichen Programmlängen (*vary in length corresponding to different television program lengths*), zulässig sind.

Die Merkmale 1.6.1 und 4.6.1 schränken das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 und das System nach dem Patentanspruch 4 daher in zulässiger Weise ein.

Nach Auffassung der Klägerin geht die vorgelegte Anspruchsfassung auch deshalb über die ursprüngliche Offenbarung hinaus, weil sich in den gleichlautenden Merkmalen 1.6.3 und 4.6.3 der Cursor in seiner konkreten Ausgestaltung als Cursor mit einer variablen Länge nicht wiederfinde. Die Ausgestaltung des Cursors im Hinblick auf die Anspruchsfassungen ist aber insofern unbedeutend, als es nach dem Wortlaut der Merkmale 1.6.3 und 4.6.3 ausschließlich auf die Einschränkung der Bewegung ankommt (*wherein cursor movement is restricted to the regular cells*), die aus der **NK2**, S. 8, Z. 23-24 unmittelbar und eindeutig hervorgeht.

Die Klägerin gibt außerdem zu bedenken, dass das Hervorheben der irregulären Zelle gemäß den gleichlautenden Merkmalen 1.6.4 und 4.6.4 durch einen herkömmlichen versetzten Schatten (*conventional offset shadow*) gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert worden sei, weil der versetzte Schatten im weiteren Kontext der **NK2**, S. 9, Z. 8-15 als ein schwarzer Balken konkretisiert sei, der die gesamte Zelle unterstreiche, und die rechte Kante der Zelle einhülle.

Diese Bedenken teilt der Senat ebenfalls nicht, da die letztere Zitatstelle offensichtlich lediglich den Inhalt wiedergibt, der dem Begriff „herkömmlich versetzter Schatten“ zuzuordnen ist (BGH, Urteil vom 2. März 1999 – X ZR 85/96,

GRUR 1999, 909-914 - Spannschraube). Einer Aufnahme der mit diesem Begriff verbundenen konkreten Eigenschaften in den Anspruch bedarf es daher nicht. Ebenso ist eine Aufnahme weiterer einschränkender Merkmale in Bezug auf die Ausgestaltung des versetzten Schattens (*conventional offset shadow*) nicht erforderlich (vgl. einmal mehr BGH, Urteil vom 11. Februar 2014, X ZR 107/12, GRUR 2012, 149-156 - Kommunikationskanal, Rdn. 23; BGH, Urteil vom 11. Februar 2013, X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210-1212 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren, Leitsatz 1.).

Die noch verbleibenden gleichlautenden Merkmale 1.6.2 und 4.6.2 finden ihre ursprüngliche Offenbarung in der **NK2**, S. 8, Z. 21-23. Die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 3 erweist sich daher als zulässig.

**4.2** Die gleichlautenden Merkmale 1.6.1 bis 1.6.4 und 4.6.1 und 4.6.4 beschreiben auch die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln. So lehren letztere eine dynamische Rasteranzeige, bei der ein Zeitmaß, hier die Programm länge, in ein korrespondierendes Längenmaß umgesetzt wird. Die gleichlautenden Merkmale 1.6.3 und 4.6.3 reflektieren auf einen Cursor als technisches Mittel, dessen Bewegung mit einer regelmäßigen Rasterung, dem Anspruchswortlaut nach reguläre Zellen, die den irregulären Zellen unterlegt werden, korrespondiert. Der bewegliche Cursor dient gemäß den gleichlautenden Merkmalen 1.6.4 und 4.6.4 schließlich dazu, eine gesamte irreguläre Zelle mittels eines herkömmlichen versetzten Schattens hervorzuheben.

Die in Rede stehenden Merkmale lösen folglich im Hinblick auf die Koordinierung der Positionsauswahl zwischen dem sichtbaren Feld von Zellen mit unregelmäßiger Zelllänge (beinhaltend die Programmführungsinformation) mit dem unterlegten Feld von regelmäßigen Zellen (zur Kontrolle der Cursor-Bewegung) das technische Problem, dass die Cursor-Bewegung auf die regulären Zellen eingeschränkt wird, um plötzliche Schirmansichtsänderungen zu vermeiden. Der Cursor wird also anhand der regelmäßigen Zellen gesteuert.

Damit geht die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 3 über eine ausschließliche Wiedergabe von Informationen als solche hinaus.

**4.3** Gegen die Ausführbarkeit, die gegen die Anspruchsfassung gemäß dem Hilfsantrag 3 seitens der Beklagten nicht mehr explizit geltend gemacht wurde, bestehen seitens des Senats keine Bedenken.

**4.4** Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 und das System nach dem Patentanspruch 4 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 3 sind neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Klägerin hat eingeräumt, dass der im Verfahren herangezogene Stand der Technik die Merkmale 1.6.1-1.6.4 und 4.6.1-4.6.4 zwar nicht aufweise, die in Rede stehenden Merkmale aber, ausgehend von dem aus der **NK10** bekannten Fernsehprogrammführer dennoch dem Fachmann nahe gelegt seien. Ein darauf bezogener schlüssiger Vortrag ist seitens der Klägerin aber nicht erfolgt. Insbesondere konnte die Klägerin nicht aufzeigen, welche Veranlassung der Fachmann gehabt hätte, den einfachen listenartig und strukturierten Fernsehprogrammführer nach der **NK10** mit einer regelmäßigen zellenartigen Struktur zu unterlegen und diese für eine Cursorsteuerung heranzuziehen, zumal ein Cursor in der **NK10** explizit nicht einmal erwähnt wird. Auch für den Senat sind daher keine Gesichtspunkte ersichtlich, aus denen sich ergeben könnte, dass der Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 3 zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt für den Fachmann naheliegend war (vgl. dazu auch BGH GRUR 2013, 1272 - Tretkurbeinheit; Schulte/Voit, Patentgesetz, 9. Aufl., § 81 Rn. 150, 152, 153).

Das Streitpatent hat folglich Bestand, soweit es mit Hilfsantrag 3 zulässigerweise beschränkt verteidigt wird, da keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe dieser Fassung entgegensteht. Insoweit ist die Klage daher abzuweisen.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

### IV.

#### **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.

Martens

Guth

Gottstein

Albertshofer

Dr. Wollny

Pü