



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
13. Juli 2017

2 Ni 14/15 (EP)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 1 327 209**

**(DE 601 35 567)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2017 unter Mitwirkung der Richterin Hartlieb als Vorsitzende sowie der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Phys. Dr. Forkel und Heimen

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 327 209 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. Oktober 2001 angemeldeten und am 27. August 2008 veröffentlichten europäischen Patents **EP 1 327 209 B1** (im Folgenden Streitpatent genannt) mit der englischen Bezeichnung „Systems and methods for providing storage of data on servers in an on-demand media delivery system“. Das Streitpatent geht zurück auf eine PCT-Anmeldung mit der Veröffentlichungsnummer WO 02/31701 A2 (in englischer Sprache) und nimmt die Prioritäten der US-amerikanischen Patentanmeldungen US 239407 vom

11. Oktober 2000, der US 252171 vom 20. November 2000 und der US 270351 vom 21. Februar 2001 in Anspruch.

Die Klägerin hat gegen die zum Zeitpunkt der Klageerhebung als Inhaberin des Streitpatents im Register eingetragene U... Inc. Klage erhoben wegen Nichtigkeit des deutschen Teils des Streitpatents. Anschließend ist die U... Inc. zusammen mit mehreren anderen Gesellschaften auf die Beklagte verschmolzen worden, die Rechte an und aus dem Streitpatent sind auf diese übergegangen. Die Veröffentlichung der Inhaberänderung im Patentregister erfolgte am 31. Dezember 2015.

Das Streitpatent umfasst die unabhängigen Patentansprüche 1 und 18 sowie die direkt oder indirekt auf diese rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 17 und 19 bis 34.

Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** hat in der englischen Fassung folgenden Wortlaut (hier mit einer denkbaren Gliederung versehen):

- M1.1** An interactive media-on-demand system, comprising:
- M1.2** a plurality of user equipment devices that are each configured to present media-on-demand programming delivered from a remote media-on-demand server,
- M1.3** configured to allow a user to request to freeze delivery of a media-on-demand program, and
- M1.4** configured to allow the user to request to have the delivery resumed from the point at which the delivery was frozen; and

- M1.5** the remote media-on-demand server being configured to deliver media-on-demand programming to each of the plurality of user equipment devices,
- M1.6** configured to freeze said delivery of the media-on-demand program when the remote media-on-demand server receives a request to freeze said delivery from a first one of the plurality of user equipment devices, and

**characterised in that**

- M1.7** it is configured to resume said frozen delivery at the point at which said delivery was frozen to a second one of the plurality of user equipment devices when a request to resume delivery is received from the second user equipment device.

Nach der deutschen Fassung der Streitpatentschrift lautet der erteilte Patentanspruch 1 (gegliedert):

- 1.1 Interaktives Media-on-Demand-System (Medien-auf-Anfrage-System) mit:
- 1.2 einer Mehrzahl von Anwender-Ausstattungsgeräten, die jeweils konfiguriert sind, eine Media-on-Demand-Programmierung zu präsentieren, die von einem fernen Media-on-Demand-Server geliefert wird,
- 1.3 die konfiguriert sind, es einem Anwender zu ermöglichen, ein Stoppen der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms zu verlangen,
- 1.4 und konfiguriert sind, es dem Anwender zu ermöglichen, eine Wiederaufnahme der Lieferung ab dem Punkt, an welchem die Lieferung gestoppt wurde, zu verlangen; und

- 1.5 wobei der ferne Media-on-Demand-Server konfiguriert ist, eine Media-on-Demand-Programmierung an jedes der Mehrzahl von Anwender-Ausstattungsgeräten zu liefern,
- 1.6 und konfiguriert ist, die Lieferung des Media-on-Demand-Programms zu stoppen, wenn der ferne Media-on-Demand-Server eine Anforderung von einem ersten der Mehrzahl der Anwender-Ausstattungsgeräte erhält, die Lieferung zu stoppen, und

**dadurch gekennzeichnet, dass**

- 1.7 er konfiguriert ist, die gestoppte Lieferung an dem Punkt, an welchem die Lieferung gestoppt wurde, an einem zweiten der Mehrzahl der Anwender-Ausstattungsgeräte wieder aufzunehmen, wenn eine Anforderung zum Wiederaufnehmen der Lieferung vom zweiten Anwender-Ausstattungsgerät empfangen wird.

Mit einer denkbaren Gliederung versehen lautet der unabhängige Patentanspruch 18 gemäß **Hauptantrag** in der englischen Fassung:

- M18.1** A method for using a remote media-on-demand server that can communicate with first and second user equipment devices, comprising:
- M18.2** delivering a media-on-demand program for presentation on the first user equipment device;
- M18.3** freezing the delivery of the media-on-demand program upon a request to freeze said delivery from a user from the first user equipment device; and

**characterised by**

**M18.4** resuming said frozen delivery of the media-on-demand program at the point at which delivery was frozen upon a request to resume said frozen delivery from the second user equipment device.

Der erteilte Patentanspruch 18 hat in der deutschen Fassung gemäß der Streitpatentschrift folgenden Wortlaut (gegliedert):

- 18.1 Verfahren zur Verwendung eines fernen Media-on-Demand-Servers, der mit ersten und zweiten Anwender-Ausstattungsgeräten kommunizieren kann, welches Verfahren umfasst:
- 18.2 Liefern eines Media-on-Demand-Programms zur Präsentation am ersten Anwender-Ausstattungsgerät;
- 18.3 Stoppen der Lieferung des Media-on-Demand-Programms nach einer Anforderung zum Stoppen der Lieferung seitens eines Anwenders vom ersten Anwender-Ausstattungsgerät aus; und

**gekennzeichnet durch**

- 18.4 das Wiederaufnehmen der gestoppten Lieferung des Media-on-Demand-Programms an dem Punkt, an welchem die Lieferung gestoppt wurde, auf eine Anforderung seitens des zweiten Anwender-Ausstattungsgeräts, die gestoppte Lieferung wieder aufzunehmen.

Wegen der rückbezogen Patentansprüche wird auf die Patentschrift EP 1 327 209 B1 Bezug genommen.

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** stimmt mit Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag überein.

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.8**, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.8** “wherein at least the first one of the user equipment devices is configured to display a relocate option in a display screen to allow the user to request to freeze the delivery of the media-on-demand program.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** wird gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.9** eingeschränkt, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.9** “wherein at least the second one of the user equipment devices is configured to display an option in a display screen to allow the user to request to have the delivery resumed.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.10**, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.10** “wherein the remote media-on-demand server begins recording the media-on-demand program when the request to freeze delivery is received from the first user equipment device.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 5** wird gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 in der eingereichten englischsprachigen Fassung um den Merkmalskomplex **M1.11** ergänzt, der auf Merkmal **M1.10** folgen soll:

**M1.11** “and wherein the media-on-demand presentation is resumed on the second user equipment device when the remote media-

on-demand server retrieves the beginning of the recorded media-on-demand program and plays the media-on-demand program from the beginning of the recorded media-on-demand program on the second user equipment device.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 6** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.12**, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.12** “wherein the remote media-on-demand server and the first one of the user equipment devices are configured to provide the user with an opportunity to upload that user’s personal media from the first one of the user equipment devices to the remote media-on-demand server.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 7** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.13**, das auf Merkmal **M1.12** folgen soll:

**M1.13** “and wherein the remote media-on-demand-server and the second one of the user equipment devices are configured to provide the user with an opportunity to download media uploaded to the remote media-on-demand server to be presented to the user.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 8** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.14**, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.14** “and in that it is configured to allow the user to select from multiple media-on-demand programs previously frozen by the user.”

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 9** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal **M1.15**, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.15** “wherein the remote media-on-demand server is adapted to store user specific data in form of user specific-information including information about the user’s last activities and wherein the remote media-on-demand server allows for a personal auto-configure feature, wherein user equipment devices are adapted to retrieve and execute the user specific information after the user has been identified by the system.”

Hinsichtlich der Fassung des nebengeordneten Patentanspruchs 18 und der Unteransprüche wird auf die Anlagen **B6** bis **B14** zum Schriftsatz der Beklagten vom 5. Mai 2017 Bezug genommen.

Die Klägerin macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend, da es dem Patent nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 9 jeweils an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle, Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ.

Zur Stützung ihres Vorbringens verweist die Klägerin u.a. auf die folgenden Unterlagen:

<b>NK5</b>	US 5 671 377 A
<b>NK6</b>	US 5 771 354 A
<b>NK7</b>	WO 00/30345 A1
<b>NK8</b>	EP 0 944 257 A1

- NK9** WO 98/48566 A2
- NK10** EP 0 605 115 A2
- NK11** LI, V.; LIAO, W.: Distributed Multimedia Systems, Proceedings of the IEEE, Vol. 85, No. 7, July 1997
- NK14** TINA-C, Service Architecture, Version 5.0, June 1997
- NK16** HONG, C.; KOGA, Y., MATSUSHITA, Y.: A Networking Architecture for Mobility Services Using Mobile Agent Approach, Proceedings of the TINA '97 – Global Convergence of Telecommunications and Distributed Object Computing, 1997 IEEE
- NK16a** Proceedings, TINA'97 – Global Convergence of Telecommunications and Distributed Object Computing, Nov. 1997, Inhaltsverzeichnis
- NK17** DAVIC 1.3.1 Specification Part 1, Description of Digital Audio-Visual Functionalities, Technical Report, 1998
- NK20** ZOU, B.: Mobile ID Protocol: A Badge-Activated Application Level Handoff of a Multimedia Streaming to Support User Mobility, University of Illinois at Urbana-Champaign, Master Thesis, 2000
- NK20a** Datenbankauszug Ideals@Illinois; Zou, B.: Mobile ID Protocol
- NK20b** Auszug Internetseite Arbeitsgruppe „Multimedia Operating System and Networking Group“ der Universität Illinois
- NK20c** Einreichungsbestätigung Masterarbeit Bo Zou, Juli 2000
- NK20d** Email Roy Campbell vom 18. Januar 2012
- NK20e** Dokument-Eigenschaften der Masterarbeit nach Anlage NK20
- NK20f** US 7 480 721 B2, Seiten 1 und 2
- NK20g** US 7 225 336 B2, Seite 1
- NK20h** Auszug der Vorträge der MONET Gruppe im Frühjahr 2000, aus Internet Archive Wayback Machine
- NK20i** Email Bo Zou vom 6. Januar 2012
- NK20k** Email Prof. Klara Nahrstedt vom 20. Januar 2012

**NK201** Liste der Masterarbeiten der MONET Gruppe mit Masterthesis  
Bo Zou

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Lehre des Streitpatents, insbesondere die der Patentansprüche 1 und 18, nicht neu gegenüber der technischen Spezifikation „TINA-C“ (**NK14**) vom 16. Juni 1997 sei. Die Druckschrift **NK14** offenbare ein System für die Bereitstellung verschiedener Multimedia-Anwendungen, beispielsweise Video-on-Demand. Außerdem werde offenbart, dass ein Nutzer eine Anwendung auf einem Gerät anhalten und sodann auf einem anderen Gerät fortsetzen könne.

Ferner nehme auch die Veröffentlichung **NK 16**, die u.a. speziell die Verwendung der „TINA“-Spezifikation für eine Video-On-Demand-Anwendung beinhalte, sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 vorweg.

Weiterhin sei die Lehre des Streitpatents insgesamt nicht neu gegenüber der Veröffentlichung **NK20**, die ein Video-on-Demand-System beschreibe, bei dem der Nutzer die Möglichkeit habe, Videoinhalte über verschiedene Endgeräte anzusehen, wobei er die Endgeräte wechseln und eine auf einem Gerät begonnene Wiedergabe auf einem anderen Gerät fortsetzen könne. Die Klägerin behauptet dazu, die Druckschrift **NK20** sei im Mai des Jahres 2000, mithin vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass das Verfahren nach Patentanspruch 18 über die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht hinausgehe, da eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 zugleich ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 18 offenbare, so dass auch Patentanspruch 18 und seine abhängigen Patentansprüche nicht rechtsbeständig seien.

Zu den Hilfsanträgen vertritt die Klägerin die Auffassung, dass diese, soweit sie Anzeigen für den Nutzer vorsähen, kein technisches Merkmal beträfen, im Übrigen weder neu noch erfinderisch gegenüber dem dargelegten Stand der Technik

seien. Ferner seien die Hilfsanträge 7 bis 9 unzulässig, da die zusätzlichen Merkmale nicht ursprünglich offenbart seien.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 1 327 209 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte erklärt, dass sie die Ansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze betrachtet und stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise das Streitpatent unter Klageabweisung im Übrigen dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 9, jeweils vom 5. Mai 2017, in folgender Reihenfolge 1, 3, 8, 9, 6, 7, 2, 4 und 5 erhalten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in vollem Umfang entgegen. Sie bestreitet die Vorveröffentlichung der Druckschrift **NK20**, insbesondere könne der Copyrightvermerk nur das Jahr der Veröffentlichung angeben, so dass nicht feststellbar sei, ob die Druckschrift **NK20** vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents veröffentlicht worden sei; sie stelle somit keinen berücksichtigungsfähigen Stand der Technik dar.

Sie vertritt ferner die Auffassung, der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 18 sei zudem neu und erfinderisch gegenüber der Druckschrift **NK20**, da diese die Merkmale **M1.3** und **M1.4** des Patentanspruchs 1 und Merkmal **M18.3** des unabhängigen Patentanspruchs 18 nicht offenbare; insbesondere ermögliche das in der Druckschrift **NK20** offenbarte System einem Nutzer nicht, das Stoppen der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms

oder die Wiederaufnahme der Lieferung eines gestoppten Media-on-Demand-Programms anzufordern.

Die Beklagte meint ferner, die unabhängigen Patentansprüche 1 und 18 seien auch neu und erfinderisch gegenüber der TINA-Dienstarchitektur (vgl. Anlagen **NK14** und **NK16**), etwas anderes komme allenfalls bei einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise ausgehend von der Erfindung des Streitpatents in Betracht. Die TINA-Dienstarchitektur gebe dem Fachmann keinen Hinweis darauf, ob ein Video im Rahmen eines Video-auf-Abruf-Dienstes anzuhalten sei, wenn ein Nutzer seine Teilnahme an einer Sitzung unterbreche.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage, mit der u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch begründet. Denn das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung einer der Hilfsanträge Bestand, da ihm der vorgenannte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht; denn die darin beanspruchte Lehre ist für den Fachmann durch den Stand der Technik zumindest nahegelegt.

Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob dem Streitpatent in den nach den Hilfsanträgen 7, 8 und 9 verteidigten Fassungen auch der weiterhin geltend

gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Artikel 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ) entgegensteht.

1. Das Streitpatent betrifft dem Titel nach „Systeme und Verfahren zur Bereitstellung von Datenspeichern in Servern in einem Medien-Auf-Anfrage Liefersystem“. Konkret bezieht sich sein Gegenstand auf ein interaktives Media-on-Demand-System bzw. Medien-auf-Anfrage-System sowie ein Verfahren zur Verwendung eines fernen Medien-auf-Anfrage-Servers (Streitpatent, Absatz [0002]).

Im Streitpatent wird ausgeführt, dass in bestehenden Video-auf-Anfrage-Systemen bzw. Video-on-Demand-Systemen (VoD Systemen) Set-Top-Boxen verwendet werden, um die von einem Benutzer angefragten Videos von der Kopfstelle eines Breitbandkabel-Verteilernetzes zu empfangen. Die Set-Top-Boxen leiten die Videos an Fernsehgeräte, Videorecorder oder andere lokale Endgeräte weiter und stellen den Nutzern der Geräte zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bereit. Die zum Prioritätszeitpunkt bekannten VoD Systeme haben aber den Nachteil, dass es nicht möglich ist, den VoD Dienst an anderen Orten als der eigenen lokalen Set-Top-Box zu empfangen, d. h. den Dienst von einem auf einen anderen Ort zu verlagern. Außerdem bieten die gängigen VoD Systeme dem Nutzer nicht die Möglichkeit, eigene multimediale Inhalte, z. B. Videos, Fotografien oder Grafiken auf das VoD System hochzuladen und diese mit anderen Nutzern zu teilen (Streitpatent, Absatz [0003]). Systeme, die auf der Verwendung von Festplatten oder anderer Aufnahmetechnologien basieren, können zwar Videos aus Programmen lokal speichern und wieder abrufen, jedoch sind sie nicht in der Lage, einen Zugriff auf die Aufnahmen auch von anderen Haushalten aus zu unterstützen (Streitpatent, Absatz [0004]).

Mittlerweile entwickelte Fernsehplattformen weisen einen Rückkanal von der Set-Top-Box zur Kopfstelle des Breitbandkabelnetzes auf. So können Client-Server-basierte Programmführer erstellt werden, bei denen sich die Set-Top-Boxen in

einer Client-Server-Anordnung mit den Kopfstellen des Kabelnetzes befinden. Die Konfiguration erlaubt eine bidirektionale Kommunikation zwischen Kopfstellen und Set-Top-Boxen, so dass z. B. auf entsprechende Anfrage hin Programminformationen, wie etwa Programmtitel oder Sendezeiten, von Servern an Set-Top-Boxen übertragen werden können. Client-Server-basierte Fernsehprogrammführer bieten außerdem die Möglichkeit, personenbezogene Einstellungen für Programmübertragungen auf den Servern der Kopfstelle des Breitbandkabelnetzes zu hinterlegen. Mobilitätseigenschaften (z. B. Dienst- oder Sitzungsmobilität) sind bei solchen Systemen eher weniger ausgeprägt (Streitpatent, Absatz [0005]).

Das Streitpatent geht insbesondere von einem Stand der Technik aus, wie er in der Druckschrift **NK5** (US 5 671 377) beschrieben ist. Diese offenbart ein VoD System, das Medieninhalte von einem Server an mehrere Endgeräte übermitteln kann. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Wiedergabe eines Inhaltes auf einem Endgerät zu unterbrechen und wieder fortzusetzen. Die im Streitpatent genannte Druckschrift **NK6** (US 5 771 354) lehrt einen Server, der einer Mehrzahl von Benutzerendgeräten Speicherkapazität zur Verfügung stellt. Die angeführte Druckschrift **NK7** (WO 00/30345) bezieht sich auf die Implementierung einer Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung (API) auf einem Benutzerendgerät, mit deren Hilfe Benutzerinformationen verwaltet werden können. Die Verwendung von benutzerspezifischen Profilen auf Set-Top-Boxen und der Zugriff auf Medieninhalte sind aus der Druckschrift **NK8** (EP 0 944 257) bekannt. Die im Streitpatent zitierte Druckschrift **NK9** (WO 98/48566) zeigt ein System, bei dem der Nutzer ein Fernsehprogramm anschaut, dann die Wiedergabe unterbricht und andere mediale Inhalte aufruft. Die Wiedergabe des Fernsehprogramms kann an der Stelle fortgesetzt werden, wo diese unterbrochen wurde. Die Druckschrift **NK10** (EP 0 605 115) offenbart ein interaktives Fernsehsystem, mit dem Programme aus einer Bibliothek empfangen werden können. Außerdem wird im Streitpatent noch auf die Druckschrift **NK11** Bezug genommen. Diese bezieht sich auf ein verteiltes Multimediasystem, das einen Server beinhaltet, der einer Vielzahl von Benutzern VoD Dienste bereitstellt.

2. Eine **Aufgabe** wird im Streitpatent direkt nicht genannt. Aus den Absätzen [0003] bis [0005] geht aber zumindest hervor, dass die bestehenden Multimedia- bzw. VoD Systeme nicht geeignet sind, um dem Anwender ein Mindestmaß an Mobilität zu ermöglichen („These systems have been deficient in providing adequate relocation techniques,“ oder „...servers in such systems ... have been deficient in providing sufficient mobility features.“). Dementsprechend sieht der Senat die dem Streitpatent zugrundeliegende **Aufgabe** darin, ein System bzw. Verfahren bereitzustellen, das die Mobilität bei der Übertragung multimedialer Inhalte verbessert.

3. Die oben genannte Aufgabe soll durch ein System bzw. Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 bzw. 18 gelöst werden.

4. Den erteilten Patentansprüchen 1 und 18 lässt sich in Verbindung mit der Beschreibung und den Figuren 1 bis 16 folgende Lehre entnehmen:

Der erteilte Patentanspruch 1 betrifft ein interaktives Media-on-Demand-System bzw. Medien-auf-Anfrage-System (Merkmal **M1.1**). Die zugehörige Systemarchitektur ist u. a. in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents wiedergegeben.

Das beanspruchte System verfügt über eine Mehrzahl von Anwender-Ausstattungsgeräten, die jeweils so konfiguriert, also eingestellt sind, dass sie eine *Media-on-Demand-Programmierung* präsentieren können, die von einem entfernten Media-on-Demand-Server an die Geräte übertragen wird (Merkmal **M1.2**). Der räumlich entfernte Media-on-Demand-Server ist dementsprechend so ausgelegt, dass er eine *Media-on-Demand-Programmierung* an jedes der Anwender-Ausstattungsgeräte liefern kann (Merkmal **M1.5**). Bei den

anspruchsgemäßen Anwender-Ausstattungsgeräten handelt es sich um Benutzerendgeräte, z. B. Fernsehgeräte, Computer- oder Audioausrüstung (Streitpatent, Absatz [0025]). Die Endgeräte sind über Set-Top-Boxen oder Personalcomputer mit einem Media-on-Demand-Server verbunden (Streitpatent, Absätze [0041]-[0043]). Bei dem Media-on-Demand-Server, z. B. einem VoD (Video-on-Demand-)Server, kann es sich um einen spezialisierten Server handeln, der dazu ausgelegt ist, multimediale Inhalte, z. B. Bilder, Videos oder Musik zu speichern und zu verarbeiten, um diese auf Abruf an ein mit einem Kommunikationsnetzwerk verbundenes Benutzer-Endgerät zu übertragen (Streitpatent, Absatz [0023]). Die auf den Endgeräten zu präsentierende *Media-on-Demand-Programmierung* wird der Fachmann als benutzerspezifische Auswahl an Video- oder Musiktiteln auslegen, die von dem Media-on-Demand-Server in seinem Repertoire multimedialer Inhalte bereitgestellt werden (Streitpatent, Absätze [0022], [0023], [0030]).

Das beanspruchte System ist so konfiguriert, dass ein Anwender sowohl ein Stoppen der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms (Merkmal **M1.3**) als auch eine Wiederaufnahme der Lieferung ab dem Punkt veranlassen kann, an welchem die Lieferung gestoppt wurde (Merkmal **M1.4**). Mit anderen Worten: ein Benutzer kann mittels eines Endgeräts die Übertragung eines Media-on-Demand-Programms anhalten und später wieder fortsetzen, wobei die Fortsetzung der Übertragung an dem Punkt erfolgt, an dem sie zuvor angehalten wurde.

Der ferne Media-on-Demand-Server ist in der Lage, die Übertragung des Media-on-Demand-Programms zu stoppen, wenn er eine Anforderung von einem ersten Benutzerendgerät empfängt, die Übertragung zu unterbrechen (Merkmal **M1.6**).

Gemäß Merkmal **M1.7** ist der Media-on-Demand-Server derart ausgebildet, dass er die Übertragung des Media-on-Demand-Programms an ein zweites Benutzerendgerät wieder aufnimmt, wenn er eine Anforderung zur Wiederaufnahme von diesem zweiten Endgerät erhält. Dabei wird die Übertragung

ab dem Punkt fortgesetzt, an dem sie zuvor durch das erste Endgerät angehalten wurde.

Der nebengeordnete Patentanspruch 18 ist auf ein „Verfahren zur Verwendung eines fernen Media-on-Demand-Servers“ gerichtet. Laut Merkmal **M18.1** kann der Media-on-Demand-Server mit ersten und zweiten Anwender-Ausstattungsgeräten, d. h. mit wenigstens zwei Benutzerendgeräten kommunizieren. In Merkmal **M18.2** ist vorgesehen, dass der Server ein Media-on-Demand-Programm zur Präsentation am ersten Anwender-Ausstattungsgerät liefert. Damit ist gemeint, dass ein Media-on-Demand-Programm vom Server an ein erstes Endgerät übertragen und dort auch wiedergegeben wird. Merkmal **M18.3** besagt, dass die Lieferung des Programms nach einer entsprechenden Anforderung seitens eines Anwenders vom ersten Anwender-Ausstattungsgerät aus gestoppt werden kann. Demnach kann der Server als Antwort auf einen Befehl eines Benutzers des ersten Endgeräts hin die Wiedergabe des Programms unterbrechen. In Merkmal **M18.4** wird beansprucht, dass die unterbrochene Übertragung des Programms nach einer Anforderung seitens eines zweiten Endgeräts fortgesetzt wird. Dabei erfolgt die Fortsetzung von dem Punkt an, an dem die Übertragung zuvor angehalten wurde.

5. Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein interaktives Media-on-Demand-System bzw. ein Verfahren zur Verwendung eines fernen Media-on-Demand-Servers zu verbessern, ist ein Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Universitätsabschluss anzusehen, der eine mehrjährige praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Fernseh- und Videotechnik besitzt und außerdem über fundierte Kenntnisse im Bereich der Telekommunikation bzw. Telekommunikationsdienste, insbesondere auf dem Gebiet des Video-on-Demand verfügt.

Im Folgenden werden Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 bis 9, jeweils vom 5. Mai 2017 in der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung beantragten Reihenfolge abgehandelt.

## 6. Zum Hauptantrag

Das Streitpatent kann in der erteilten Fassung keinen Bestand haben, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu ist.

**6.1** Von besonderer Bedeutung ist die Druckschrift **NK20**, an deren Vorveröffentlichung der Senat angesichts der Unterlagen **NK20a** bis **NK20I**, aus denen sich der Zeitraum Juli – August des Jahres 2000 als spätester Veröffentlichungszeitpunkt ergibt, keinen Zweifel hegt. Im Übrigen hat die Beklagte deren Zeitrang zuletzt nicht mehr bestritten. Unter Berücksichtigung des daraus bekannten Standes der Technik fehlt es dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 an der für die Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit.

**6.1.1** Die Masterarbeit **NK20** behandelt das „Mobile ID Protocol“, ein Protokoll zur Übergabe von Streaming-Anwendungen multimedialer Inhalte, wie z. B. Video-on-Demand, zwischen den verschiedenen Endgeräten eines Media-on-Demand Systems (Seite iv; Seite 11, Abschnitt 4.2). Das Protokoll wird durch ein vom Benutzer getragenes Funketikett eines AIR ID Systems aktiviert und unterstützt die Mobilität des Benutzers bei Streaming-Anwendungen innerhalb einer Client/Server-Umgebung. Durch Verwendung des AIR ID Systems, eines ortssensitiven Erkennungssystems, wird die Bewegung des Benutzers auf der Clientseite zwischen verschiedenen Endgeräten, z. B. mehreren PCs erfasst, wodurch der Benutzer zwischen den jeweiligen Computern wechseln und eine auf einem Gerät begonnene Wiedergabe eines Videos auf einem anderen Gerät fortsetzen kann (Seite 10, Figur 1; Seite 11, Abschnitt 4.2.1; Seite 16, Abschnitt 4.3.3; Seiten 19, 20, Abschnitt 5.2.1).

Damit führt die Druckschrift **NK20**, die als nächstliegender Stand der Technik anzusehen ist, den Fachmann zu einer Client/Server-Umgebung, in der ein Benutzer die Möglichkeit hat, multimediale Inhalte, z. B. Videos auf verschiedenen Endgeräten anzusehen (Seite 10, Figur 1; Seite 12, Figur 2). Über den Video-Client seines Endgeräts fordert der Benutzer beim Server einen Video Stream an.

Dem Video-Client wird der gewünschte Stream vom Video-Server bereitgestellt (Seite 14, Abschnitt 4.3.1; Seite 15, Figur 3). Aus fachmännischer Sicht handelt es sich bei der bekannten Client/Server-Umgebung damit um ein „interaktives Media-on-Demand-System“, bei dem auf eine Benutzeranfrage hin, multimediale Inhalte in Form von Audio- und Videodaten per Streaming direkt wiedergegeben werden (**Merkmal M1.1**).

Die Konfiguration des bekannten Media-on-Demand-Systems umfasst einen Media-on-Demand-Server, der eine Sammlung von Filmen anbietet, sowie eine Mehrzahl von Endgeräten (Seite 9, erster Absatz; Figur 2, siehe „Server“ mit „Video server“). Über ein Netzwerk können ausgewählte Inhalte vom Server an ein Endgerät übertragen und dort wiedergegeben werden (Seite 9, erster Absatz, siehe „...the server starts a streaming session to that client where the movie gets displayed ...“ – **Merkmal M1.2**).

Die Druckschrift **NK20** offenbart ebenfalls, dass ein auf einem Endgerät des Media-on-Demand-Systems wiedergegebenes Video durch den Benutzer angehalten werden kann. Wenn sich der Benutzer während des Streamings von seinem Endgerät fortbewegt, wird das Endgerät veranlasst, die Wiedergabe zu unterbrechen. Dies geschieht dadurch, dass das mit dem Endgerät gekoppelte AIR ID System die Bewegung des Benutzers erfasst, wodurch der Video Client in der Folge angewiesen wird, ein entsprechendes Signal („MOVE message“) an den Server abzusetzen, damit dieser die Dienstsitzung und damit auch das Videostreaming beendet (Seite 15, Abschnitt 4.3.2; Seite 16, Figur 4). Damit geht **Merkmal M1.3** aus der Druckschrift **NK20** hervor.

Weiterhin kann der Benutzer das unterbrochene Streaming entweder an demselben oder einem anderen Endgerät wiederaufnehmen (Seite 9, letzter Absatz, siehe „... either on the same client ... or on a different client ... the server will resume the session ...“), und zwar indem das AIR ID System eines der Endgeräte die Anwesenheit des Benutzers in dessen Nähe registriert. Die Fortsetzung des Streamings findet in dem Zustand der Dienstsitzung statt, in dem

das Streaming unterbrochen wurde (Seite 16, Abschnitt 4.3.3). Die Wiederaufnahme der Sitzung erfolgt grundsätzlich nahtlos auf Grundlage der in der zentralen Datenbank („mobility database“) abgelegten Zustandsdaten, z. B. der „frame number“ atFrame (Seite 27, letzter Absatz). Damit ist auch klar, dass durch die Unterbrechung idealerweise keine Frames „verlorengehen“ können (**Merkmal M1.4**).

Die Druckschrift **NK20** lehrt, dass ein Benutzer zwischen mehreren Endgeräten eines Media-on-Demand Systems wechseln kann und an jedem dieser Geräte Videos per Streaming ansehen kann (Seite 9, letzter Absatz; Figur 1 u. a.). Dies setzt aber gerade voraus, dass der Server bzw. Video Server aus Figur 2 in der Lage ist, zu jedem der Endgeräte Streaming-Verbindungen aufzubauen und ausgewählte Videos zu übertragen (**Merkmal M1.5**).

Wie bereits ausgeführt, hält der Server des in der Druckschrift **NK20** offenbarten Media-on-Demand Systems die Übertragung und Wiedergabe eines Videos an, wenn er vom Video Client eines der mehreren Endgeräte eine entsprechende Nachricht („MOVE signal“) erhält (Seite 15, Abschnitt 4.3.2 – **Merkmal M1.6**).

Der Server nimmt die Übermittlung und Wiedergabe des Videos an einem anderen Endgerät wieder auf, wenn sich der Benutzer zu diesem Endgerät begibt. Hierzu setzt der Video Client des neuen Endgeräts eine Anforderung an den Server ab, den Zustand der ausgesetzten Videoübertragung übergangslos wiederherzustellen, um das gestoppte Streaming am neuen Endgerät wiederaufzunehmen (Seite 16, Abschnitt 4.3.3; Figur 5; Seite 27, Abschnitt 5.5.2 – **Merkmal M1.7**).

Nach allem gehen sämtliche Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 aus der Druckschrift **NK20** hervor.

**6.1.2** In diesem Zusammenhang argumentiert die Patentinhaberin, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei neu gegenüber der Druckschrift **NK20**,

da diese die Merkmale **M1.3** und **M1.4** nicht offenbare. Insbesondere ermögliche das bekannte System einem Nutzer nicht, das Stoppen der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms oder die Wiederaufnahme der Lieferung eines gestoppten Media-on-Demand-Programms anzufordern. Vielmehr bilde das System der Druckschrift **NK20** einen vollständig automatisierten Prozess ab, der dem Nutzer keine Möglichkeit gebe, *aktiv und bewusst* das Stoppen der Lieferung oder die Wiederaufnahme der Lieferung des Media-on-Demand-Programms anzufordern. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents sehe aber vor, dass der Nutzer aktiv entscheide, ob die Lieferung eines Media-on-demand-Programms gestoppt werde oder nicht („to allow a user to request to freeze delivery of a media-on-demand-program“). Der Patentanspruch 1 sehe zusätzlich vor, dass der Nutzer auch aktiv entscheide, ob er die Lieferung eines zuvor gestoppten Programms an einem anderen Ort fortsetzen möchte oder nicht („to allow the user to request to have the delivery resumed“). In der Druckschrift **NK20** werde jedoch ein „badge-activated“ Übergabeprotokoll offenbart, das gerade keine aktive Mitwirkung des Nutzers erfordere und das es einem Nutzer insbesondere nicht ermögliche, das Stoppen und die Wiederaufnahme der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms aktiv oder manuell anzufordern.

Dem Einwand der Beklagten kann nicht gefolgt werden.

Denn dass das Stoppen und die Wiederaufnahme der Lieferung durch eine ausdrückliche Bedienhandlung des Benutzers erfolgen müssten, verlangt der Patentanspruch 1 in der erteilten Formulierung nicht.

Die Druckschrift **NK20** offenbart die jeweiligen Merkmale **M1.3** und **M1.4** aber selbst dann, wenn diese als „aktive und bewusste Mitwirkung“ des Nutzers ausgelegt werden, d. h. als Durchführung einer Maßnahme, bei der der Nutzer wirksam handelnd in die Steuerung eines Programmablaufs eingreift. Um die Wiedergabe eines Programms aktiv zu stoppen und wieder aufzunehmen, muss sich der Nutzer lediglich von einer Basisstation des AIR ID Systems fort- und sich zu einer anderen Basisstation hinbewegen, wo er durch das von ihm mitgeführte

Funktikett („Badge“) identifiziert wird. Aus Figur 3 der Druckschrift **NK20** geht diesbezüglich hervor, dass das bekannte AIR ID System den Nutzer automatisch mit demjenigen Client verknüpft, in dessen Nähe er sich gerade befindet bzw. von dem er erfasst wird (Seite 11, Abschnitt 4.2.1, siehe „The user is then bond to the specific machine (location), which detects him/her.“). In Abhängigkeit von der jeweiligen Bewegung des Nutzers – d. h. unter dessen aktiver Mitwirkung - wird über die Softwarekomponenten Client-Side Manager und Video Client entweder eine Anforderung zur Unterbrechung oder Wiederaufnahme einer Übertragung multimedialer Inhalte abgesetzt (Seiten 15, 16). Demnach lehrt die Druckschrift **NK20**, dass infolge der (automatisierten) Interaktion des Nutzers mit dem Client ein Request, nach fachmännischem Verständnis also eine Anfrage des Clients an den Video Server, generiert wird (vgl. Seite 16, Abschnitt 4.3.3, siehe „... client-side manager will invoke the video client, send session setup request to server ...“).

**6.1.3** Damit offenbart die Druckschrift **NK20** alle Merkmale des Gegenstandes nach dem erteilten Patentanspruch 1. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag fehlt es an der für die Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit.

**6.2** Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Antrag.

Beantragt der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, rechtfertigt es grundsätzlich die Ablehnung des gesamten Antrages, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (*BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II*).

Allerdings ist das Gericht gehalten, aufzuklären, in welchem Verhältnis die Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag nur teilweise zu entsprechen (*BGH GRUR 2017, 57 - Datengenerator*). Das betrifft auch die Nebenansprüche des Hauptantrags. Im

vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, sie verstehe die Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beanspruche. Das schließt eine separate Betrachtung einzelner Nebenansprüche aus.

## **7. Zu den Hilfsanträgen 1 und 3**

Die **Hilfsanträge 1** und **3** bleiben ohne Erfolg, weil ihr jeweiliger Patentanspruch 1 nichts Zusätzliches enthält, was eine Patentfähigkeit tragen könnte.

**7.1** Dem **Hilfsantrag 1** kann nicht stattgegeben werden, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht neu ist.

In der Fassung des **Hilfsantrags 1** stimmt der Patentanspruch 1 mit dem erteilten Patentanspruch 1 überein, weswegen er nicht günstiger beurteilt werden kann.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Antrag.

**7.2** Der **Hilfsantrag 3** kann nicht günstiger beurteilt werden, weil das zum Patentanspruch 1 hinzugekommene Merkmal ausgehend von Druckschrift **NK20** nahegelegt ist.

Gemäß **Hilfsantrag 3** wird der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch die Merkmale des Unteranspruches 4 gemäß Hauptantrag weiter eingeschränkt:

**M1.9** “wherein at least the second one of the user equipment devices is configured to display an option in a display screen to allow the user to request to have the delivery resumed.”

Gemäß Merkmal **M1.9** ist vorgesehen, dass die zweite der Benutzerausstattungseinheiten eine Option auf einem Bildschirm anzeigen kann, die es einem Nutzer ermöglicht, die Fortsetzung der Lieferung des Media-on-Demand-Programms anzufordern.

Dementsprechend ist in der beispielhaften Ausführungsform eine eigenständige Bildschirmansicht vorgesehen, mit der ein Nutzer die Lieferung des Programms aktiv unterbrechen, aber auch wiederaufnehmen kann (Streitpatent, Absätze [0074] bis [0077]). In Figur 7B des Streitpatents wird eine grafische Benutzeroberfläche zur Wiederaufnahme der Lieferung eines Programms dargestellt. Diese wird dem Benutzer nach Betätigung einer geeigneten Taste der Fernbedienung 300 (Fig. 3) oder nach Auswahl einer passenden Option des Video-on-Demand-Benutzermenüs 450 (Fig. 4B) angezeigt, wenn die Übertragung eines Programms wiederaufgenommen werden soll, welche zuvor vom Nutzer ausgesetzt worden ist. Durch Auswahl der Option 740 der Figur 7B kann der Nutzer – wie in Merkmal **M1.9** angegeben - die Wiedergabe eines gestoppten Programms auf seinem Ausstattungsgerät an dem Punkt wiederaufnehmen, an dem das Programm auf einem anderen Ausstattungsgerät zuvor angehalten worden ist (Streitpatent, Absatz [0076]).

Diese Maßnahme kann jedoch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

Von der Lehre der Druckschrift **NK20** unterscheidet sich die Lehre nach dem Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** im Wesentlichen nur noch dadurch, dass zusätzlich oder anstelle der automatisierten Interaktion zwischen Nutzer und Client bzw. Video Client, die die Fortsetzung einer Übertragung multimedialer Inhalte ermöglicht, eine manuelle Interaktion vorgesehen ist, bei der auf der Anzeigeeinheit des Clients eine Option, z. B. in Form einer Schaltfläche einer grafischen Benutzeroberfläche angeboten wird, deren Betätigung durch Anklicken eine Funktion auslöst, die nach dem Pausieren die anschließende Wiederaufnahme der Wiedergabe durchführt.

Eine solche Abänderung der Lehre der Druckschrift **NK20** lag für den Fachmann aber nahe.

Denn es gehört zum Grundwissen des Fachmanns, dass bei der Kommunikation zwischen dem Nutzer und den Client-Computern eines verteilten Systems Alternativen zur Verfügung stehen, die jeweils bekannte Vor- und Nachteile aufweisen. Der Nutzer kann mit dem Client-Computer zum einen (wie in Druckschrift **NK20**) über einen automatisierten Prozess interagieren, der nutzerseitige Eingriffe weitgehend überflüssig macht, die Interaktion dadurch beschleunigt und auch bediensicherer macht, wobei jedoch ein hoher technischer Aufwand in Hinblick auf die Erfassung bzw. Identifizierung der jeweiligen Nutzer betrieben werden muss.

Zum anderen kann die Interaktion zwischen Nutzer und Client-Computer manuell erfolgen (z. B. per Mausklick auf einem GUI oder per Sprachsteuerung über eine sprachgesteuerte Benutzerschnittstelle), was angesichts eines moderaten technischen Aufwandes eine größere Flexibilität bei der Steuerung von Prozessen, etwa der Wiederaufnahme eines Video-Streamings mit sich bringt (z. B. zusätzliche Auswahlmöglichkeit mittels Schaltflächen, individuelle Festlegung des Zeitpunkts, an dem ein Prozess gestartet werden soll), wobei jedoch eine größere Wahrscheinlichkeit für nutzerseitige Fehlbedienungen besteht.

Für die Auswahl einer der beiden ihm bekannten Möglichkeiten unter Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile und unter Inkaufnahme der entsprechenden Nachteile ist aber kein erfinderisches Zutun erforderlich (*BGH GRUR 1996, 857 – Rauchgasklappe; BGH GRUR 2006, 930 – Mikrotom*).

Da der Fachmann weiterhin stets bestrebt ist, möglichst einfache und dennoch benutzerfreundliche Bedienkonzepte umzusetzen, lag es für ihn nahe, eine manuelle Interaktion zwischen Nutzer und Client-Computer über Schaltflächen einer grafischen Benutzeroberfläche zu realisieren. Dass die Anzeige von grafischen Optionen zur Durchführung von Funktionen für die Wiedergabe

multimedialer Inhalte bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents für sich gesehen hinlänglich bekannt war, wird z. B. anhand von Druckschrift **NK17** (Seite 36, Abschnitt 9.1.1, dritter Absatz) oder **NK16** (Seite 8, Fig. 9) deutlich.

Damit kann auch dahinstehen, ob die Anzeige einer Option, die die Möglichkeit der Wiederaufnahme eines ausgesetzten Programms eröffnet, eine bloße Wiedergabe von Information oder aber eine reine Softwaremaßnahme darstellt, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (*BGH GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen*).

Demgegenüber wendet die Beklagte ein, die Druckschrift **NK20** gehe davon aus, dass es nachteilig sei, wenn der Nutzer einer Video-on-Demand-Anwendung beim Wechseln seines Ortes, die Videoübertragung selbständig stoppen und wieder aufnehmen müsse. Sie verweist dazu auf Seite 7, erster Absatz der Druckschrift **NK20**. Diese setze ein System, das Videositzungen automatisch stoppe und wiederaufnehme in Gegensatz zu aktiven Wahlmöglichkeiten des Nutzers, mit denen die Druckschrift **NK20** zudem das Problem verbinde, dass der Nutzer an einem neuen Ort selbst wieder nach der Stelle suchen müsse, an der das Video fortgesetzt werden solle. Da aktive Wahlmöglichkeiten somit erkennbar als nachteilhaft angesehen würden, lehre die Druckschrift **NK20** von einem manuellen Unterbrechen der Lieferung und einer manuellen Wiederaufnahme der Lieferung weg.

Dieser Einwand greift nicht durch.

Der Beklagten ist insoweit zuzustimmen, als bereits in der Druckschrift **NK20** (Einleitung zu Kapitel 3) diskutiert wird, dass das herkömmliche Video on Demand manuelle Eingriffe seitens des Nutzers erfordere („... he/she has to stop the video play at current location, and make a new request at the new location ...“), wenn dieser die Videoübertragung von einem Endgerät auf ein anderes umleiten möchte. Sitzungsmobilität werde hierbei nicht unterstützt („There is no support for user mobility“). Die Anzeige einer Option zur Wiederaufnahme einer zuvor

angehaltenen Lieferung eines Media-on-Demand-Programms auf einem zweiten Ausstattungsgerät (Merkmal **M1.9**) fügt der beanspruchten Lehre dennoch nichts hinzu, was der Gesamtkombination den Rang einer patentfähigen Erfindung verleiht. Auf das bekannte Prinzip einer manuellen Interaktion über eine Benutzerschnittstelle zurückzugreifen, über die menügesteuert ein Dialog zwischen Nutzer und Ausstattungsgerät erfolgt, lag für den Fachmann vorliegend besonders nahe, da sich die hierfür nötige Softwarelösung als kostengünstige und v. a. einfach zu realisierende Alternative gegenüber dem verhältnismäßig hohen technischen Aufwand zur Umsetzung einer vollständig automatisierten Interaktion darstellt. Vor dem Hintergrund des aus der Druckschrift **NK20** entnehmbaren Standes der Technik kann die beanspruchte Lehre auch nicht schon deshalb als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden, weil für den Fachmann die in der Druckschrift **NK20** offenbarte (automatisierte) Lösung aus rein technischer Sicht erfolgversprechender gewesen wäre. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich der mit der Weiterentwicklung von VoD-Systemen befasste Fachmann bei der Lösung des Problems, auf welche Weise der Nutzer mit seinem Endgerät kommuniziert, auch der preiswerten Alternative einer manuellen Interaktion zuwenden wird, in deren Verlauf ein Auswahlmenü zur Wiederaufnahme eines Media-on-Demand-Programms auf einem Display angezeigt wird und nach Auswahl einer entsprechenden Option die zur Wiedergabe notwendigen Prozesse zwischen Endgerät (dem Client) und Video-Server – wie in der Druckschrift **NK20** – automatisch ablaufen, wobei diese auch das Heraussuchen der Position mit einschließen, an der die Videoübertragung unterbrochen worden ist (vgl. **NK20** Abschnitt 5.5.2).

Durch die geschilderten Überlegungen, die keine erfinderische Tätigkeit erforderten, konnte der Fachmann zum System gemäß dem Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 3** gelangen.

## 8. Zu Hilfsantrag 8

**Hilfsantrag 8** hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 durch die Druckschrift **NK20** zumindest nahegelegt ist; denn das Unterscheidungsmerkmal **M1.14** trägt zu einer technischen Problemlösung nichts bei und ist daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

**8.1** Gemäß **Hilfsantrag 8** wird der Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** durch das Merkmal eingeschränkt

**M1.14** “and in that it is configured to allow the user to select from multiple media-on-demand programs previously frozen by the user.”

Über den Patentanspruch 1 nach **Hauptantrag** hinaus wird damit beansprucht, dass das System für das Wiederaufnehmen der Lieferung eines zuvor unterbrochenen Media-on-Demand-Programms (gemäß Merkmal **M1.7**) dem Nutzer ermöglichen soll, aus einer Mehrzahl von (zuvor vom Nutzer unterbrochenen) Media-on-Demand- Programmen eine Auswahl zu treffen.

Im Streitpatent wird hierzu ausgeführt, dass die vom Nutzer unterbrochenen Programme in einer Warteschlange eingereiht und dem Benutzer beim erneuten Anmelden („when a user ... logs into the system“) zur Auswahl präsentiert werden können (Streitpatent, Absatz [0077]).

**8.2** Das Unterscheidungsmerkmal **M1.14** ist bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Das Merkmal **M1.14** setzt voraus, dass vom Nutzer im Vorhinein mehr als eine Lieferung eines Media-on-Demand-Programms unterbrochen wurde. Der Patentinhaberin ist zuzustimmen, dass ein solcher Fall in der Druckschrift **NK20** nicht konkret abgehandelt wird.

Nachdem es aber nahelag, dem Benutzer eine manuelle Interaktion zur Wiederaufnahme einer unterbrochenen Lieferung anzubieten (s. o. Abschnitt **7.2**), entstand daraus ganz automatisch die Option, dass eine Wiederaufnahme der Lieferung auch abgelehnt werden konnte. Dadurch ergab sich – für den Fachmann unmittelbar einsichtig – die Möglichkeit, dass in der Folge auch mehr als eine unterbrochene Lieferung anhängig sein könnte.

Das zusätzliche Merkmal löst das Problem, wie mit mehr als einer unterbrochenen, für eine Wiederaufnahme anhängigen Lieferung von Media-on-Demand-Programmen umgegangen werden soll. Die Lösung besteht darin, dem Nutzer die anhängigen Programme zur Auswahl zu präsentieren.

Das genannte Problem ist jedoch kein technisches. Beim System gemäß Druckschrift **NK20** sind in technischer Hinsicht bereits alle erforderlichen Informationen (Daten, Datenstrukturen) und Interaktionsmittel (Benutzerschnittstelle, Wiedergabesystem) vorhanden, und ihre Verwendung zur Wiederaufnahme *eines* unterbrochenen Programmes ist beschrieben. Im Falle *mehrerer* anhängiger unterbrochener Programme richtet sich die Frage, welches davon wiedergegeben werden soll, wenn sich der Benutzer erneut anmeldet, oder wie die Entscheidung darüber herbeigeführt werden könnte, nicht an den Entwicklungsingenieur. Die Frage betrifft vielmehr die Auswahl bestimmter Daten unabhängig von technischen Zusammenhängen, die dem technischen Entwickler im Rahmen einer Spezifikation von einem Systemdesigner vorgegeben wird. Dass dem Problem der Entscheidung, welches der anhängigen Programme wiedergegeben werden soll, irgendwelche technischen Überlegungen oder Erkenntnisse zugrunde liegen könnten, ist weder ersichtlich, noch wurden konkrete technische Aspekte vorgetragen.

Weil das Merkmal **M1.14** somit zu einer technischen Problemlösung nichts beiträgt, ist es bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen

(BGH GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2013, 275 - Routenplanung).

**8.3** Die Patentinhaberin argumentiert, bei Merkmal **M1.14** handle es sich um ein technisches Merkmal, welches eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln löse. Für die vom VoD-Server gelieferten und vom Nutzer angehaltenen Programme eine Dateiauswahl vorzusehen, stelle grundsätzlich ein technisches Problem dar. Dementsprechend seien auch alle Merkmale der Lehre nach Patentanspruch 1 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

Dem Einwand konnte nicht gefolgt werden. Die Patentinhaberin hat nicht konkret aufgezeigt, worin das technische Problem liegen könnte. Die technischen Aspekte, die beim Anhalten und Wiederaufnehmen *eines einzelnen* Programms zu berücksichtigen sind, ergeben sich aus den Merkmalen **M1.6** und **M1.7.** und wurden bereits als „vorbekannt“ beurteilt (s. o. Abschnitt **6.1**). Die Entscheidung, wie mit *mehr als einem* angehaltenen Programm verfahren werden soll, erfordert keine technischen Überlegungen.

Sollte die Patentinhaberin hingegen das technische Problem in der Gestaltung der Benutzerschnittstelle, d. h. in der Präsentation der angehaltenen Programme zur Auswahl für den Nutzer sehen, wäre auch dieser Argumentation nicht zu folgen. Einem solchen Anbieten von möglichen Auswahl-Alternativen, unabhängig von technischen Zusammenhängen, liegt generell kein technisches Problem zugrunde (vgl. BGH GRUR 2013, 275 – Routenplanung, III. 2.b, 3.a). Außerdem waren derartige Benutzerschnittstellen „an sich“ auch vorbekannt, vgl. Druckschrift **NK17** (Seite 36, Abschnitt 9.1.1, dritter Absatz) oder **NK16** (Seite 8, Fig. 9).

**8.4** Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag. Es kann dahingestellt bleiben, ob im **Hilfsantrag 8** eine unzulässige Erweiterung vorliegt.

## 9. Zu Hilfsantrag 9

Der Beklagten ist zuzustimmen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 9** nicht mehr ohne weiteres als durch die Lehre der Druckschrift **NK20** nahegelegt bezeichnet werden kann. Dennoch bleibt der Hilfsantrag ohne Erfolg, weil sein Gegenstand durch einen anderen Stand der Technik nahegelegt ist.

**9.1** Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 9** wird gegenüber **Hauptantrag** durch das Merkmal **M1.15** ergänzt, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.15** “wherein the remote media-on-demand server is adapted to store user specific data in form of user specific-information including information about the user’s last activities and wherein the remote media-on-demand server allows for a personal auto-configure feature, wherein user equipment devices are adapted to retrieve and execute the user specific information after the user has been identified by the system.”

Demnach ist vorgesehen, dass der Media-on-Demand-Server nutzerabhängige Daten in Form von für den Nutzer spezifischen Informationen speichern kann, die insbesondere die letzten Aktivitäten des Nutzers umfassen. Der Media-on-Demand-Server bietet eine automatische, personenbezogene Konfiguration („auto-configure feature“) der Benutzerausrüstungseinheiten an, die die spezifischen Informationen (vom Server) abrufen und ausführen können, nachdem ein Nutzer vom System identifiziert worden ist.

Laut Figur 12 des Streitpatents ist ein Konfigurationsmenü vorgesehen, das eine automatische Konfiguration der Benutzerausrüstungseinheit mit den persönlichen Einstellungen des Nutzers erlaubt. Durch Auswahl einer entsprechenden Option („always auto-configure option 1211“) findet eine Konfiguration immer dann statt,

wenn sich der Nutzer am System anmeldet (Streitpatent, Absätze [0099], [0102], [0103]).

**9.2** Die Lehre des **Hilfsantrags 9** unterscheidet sich im wesentlichen von der Lehre der Druckschrift **NK20** dadurch, dass die Benutzerausrüstungseinheit anhand der auf dem Media-on-Demand Server hinterlegten benutzerspezifischen Informationen automatisch konfiguriert werden soll. Ob dieses Unterscheidungsmerkmal für den Fachmann aus der Druckschrift **NK20** nahegelegen haben könnte, kann an dieser Stelle offen bleiben.

**9.2.1** Die Druckschrift **NK16** zeigt alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 9** mit dem einzigen Unterschied, dass die Lehre der Druckschrift **NK16** nicht ausdrücklich vorsieht, dass die Wiederaufnahme der Lieferung des Media-on-Demand-Programms an dem Punkt erfolgen soll, an welchem die Lieferung zuvor gestoppt worden ist.

Bei der Druckschrift **NK16** handelt es sich um einen Beitrag zur IEEE-Konferenz „TINA '97 – Global Conference of Telecommunications and Distributed Object Computing“, welcher als Fachartikel im zugehörigen Tagungsband publiziert wurde. Die Druckschrift befasst sich insbesondere mit einer Weiterentwicklung der in der Spezifikation **NK14** behandelten TINA Service Architektur („Telecommunications Information Networking Architecture“), die mobile Nutzer unterstützen soll, die sich zwischen heterogenen Netzwerken bewegen, z. B. von einer TINA-ähnlichen Umgebung hin zu einer Internetumgebung (Abstract). Die vorgeschlagene Architektur, die eine offene Netzwerkumgebung bildet, beruht auf einem Framework, das die verschiedensten multimedialen Dienste unterstützt, z. B. Video-on-Demand-Dienste (Seite 1, rechte Spalte; Figur 1; siehe „VoD“). Unter Abschnitt 3.2 werden insbesondere Aufgaben der Dienstkomponente *Service Session Manager (SSM)* genannt, die dem Nutzer nicht nur spezifische Dienste bereitstellt, z. B. Video-on-Demand, sondern darüber hinaus im Rahmen einer Dienstsitzung Teilnehmer hinzufügen, löschen oder miteinander verbinden kann (Seite 3, linke Spalte, zweiter Absatz). Vor allem aber steuert sie das

Aussetzen und Wiederaufnehmen von Dienstsitzungen (Seite 7, linke Spalte, Abschnitt 8.2).

In der Druckschrift **NK16** ist damit ein interaktives Media-on-Demand-System offenbart, das einem Nutzer eine Mehrzahl von Diensten bereitstellt, z. B. einen VoD-Dienst, der bekanntlich erlaubt, auf Anfrage digitale Videos von einem VoD-Server herunterzuladen oder per Streaming direkt anzusehen (Fig. 1, siehe „VoD“ und „Stream Connection“; Seite 3, linke Spalte, zweiter Absatz; Seite 8, rechte Spalte, letzter Absatz, siehe „VoD service“ – Merkmal **M1.1**).

Das in der Druckschrift **NK16** vorgestellte System verfügt über eine Mehrzahl von Anwender-Ausstattungsgeräten bzw. Benutzerendgeräten (Seite 1, Fig. 1; Seite 8, Fig. 8, siehe Endgeräte mit Dienstkomponenten *User Application (UAP)*), auf denen ausgewählte Inhalte wiedergegeben bzw. präsentiert werden (Seite 1, Fig. 1, siehe „Stream Connection“). Die Inhalte können von einem Dienstleister („Service Provider“) mittels VoD an Benutzerendgeräte geliefert bzw. übertragen werden (Seite 1, Fig. 1, siehe „Service Provider Domain“; Seite 8, rechte Spalte, letzter Absatz, siehe „VoD service“). Der Fachmann wird in der Druckschrift **NK16** mitlesen, dass die Telekommunikations-Softwareplattform sowie die von den Dienstkomponenten *Service Session Manager (SSM)* verwalteten Dienste (Fig. 1) auf einem spezialisierten Server implementiert sind, der multimediale Inhalte, wie z. B. Videos speichert, verarbeitet, an Nutzer überträgt und somit als Media-on-Demand-Server fungiert (Merkmal **M1.2**).

Darüber hinaus lehrt die Druckschrift **NK16**, dass die Benutzerendgeräte derart eingerichtet sind, dass ein Nutzer die Übertragung ausgewählter Inhalte, also die Lieferung eines Media-on-Demand-Programms anhalten bzw. stoppen kann. So wird die Sitzungsmobilität zwischen den jeweiligen Umgebungen einer TINA Service Architektur unter Abschnitt 8.4 auf den Seiten 7 und 8 der Druckschrift **NK16** am Beispiel einer Video-on-Demand-Sitzung (VoD) erläutert (Schritte 1 bis 10): in Schritt 1 setzt ein Benutzer an seinem Endgerät eine Anforderung ab, für seine VoD Dienstsitzung Sitzungsmobilität zu nutzen, d. h. die Übertragung

ausgewählter Videos zu unterbrechen (Seite 7, Abschnitt 8.4, Schritt 1, siehe „A user requests OPE services to a UA as a personal and a session mobility service for TV conference or VoD service session.“; Seite 8, linke Spalte, Schritte 5 und 6, siehe „suspension request“ – Merkmal **M1.3**).

Weiterhin ist in der Druckschrift **NK16** offenbart, dass die Benutzerendgeräte dazu ausgelegt sind, die Übertragung der Videos bzw. deren Lieferung wiederaufzunehmen: hat sich der Benutzer an einem anderen Benutzerendgerät angemeldet (Seite 8, linke Spalte, Schritt 8), löst er dort eine Wiederaufnahme der Sitzung aus, und die Verbindungen zum Dienst werden wieder eingerichtet (Seite 8, linke Spalte, Schritte 8 bis 10, siehe „... an OpeMgr sends a UA a resume request for the suspended session in a SSM ...“ – teilweise Merkmal **M1.4**). Aus der Druckschrift **NK16** geht jedoch nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Übertragung ab dem Punkt wiederaufgenommen werden soll, an dem sie zuvor gestoppt worden ist (restlicher Teil von Merkmal **M1.4**).

Der Fachmann entnimmt der Druckschrift **NK16** ferner, dass der Service Provider bzw. dessen Media-on-Demand-Server zu einer Mehrzahl von Benutzerendgeräten operative und Streaming-Verbindungen aufbauen kann, um an diese ausgewählte multimediale Inhalte zu übertragen (Seite 1, Fig. 1; Seite 3, linke Spalte, zweiter Absatz – Merkmal **M1.5**).

Außerdem wird in der Druckschrift **NK16** erläutert, dass die in der Domäne des Service Providers angeordneten Dienstkomponenten *OPE Manager (OpeMgr)*, *User Agent (UA)* und *Service Session Manager (SSM)* den Auftrag zur Aussetzung einer Sitzung verarbeiten, wenn eine entsprechende Anforderung von einem Benutzerendgerät vorliegt. Das Sitzungsprofil wird dabei verändert (Seite 8, linke Spalte, Schritte 5 bis 7, siehe „suspension request“). Der Service Provider bzw. dessen Media-on-demand-Server ist damit in der Lage, die Übertragung multimedialer Inhalte dann zu unterbrechen, wenn er eine Anforderung seitens eines (ersten) Benutzerendgeräts erhält. Demnach ist auch Merkmal **M1.6** in der Architektur für mobile Dienste aus der Druckschrift **NK16** verwirklicht.

In der Druckschrift **NK16** nimmt der Service Provider bzw. der zugehörige Media-on-demand-Server die Übertragung und Wiedergabe der ausgewählten multimedialen Inhalte an einem anderen (zweiten) Benutzerendgerät wieder auf, wenn er von diesem eine Anforderung zur Wiederaufnahme der angehaltenen Sitzung empfängt (Seite 8, linke Spalte, Schritte 8 bis 10 - teilweise Merkmal **M1.7**). Ein mobiler Agent konfiguriert dazu die Benutzerumgebung des neuen Benutzerendgeräts, wenn die zugehörige Zieladresse dem OPE-System im Voraus bekannt gegeben worden ist (Schritt 10). Aus der Druckschrift **NK16** ist aber nicht direkt zu entnehmen, dass die Übertragung an dem Punkt wieder aufsetzt, an dem sie zuvor angehalten worden ist (restlicher Teil von Merkmal **M1.7**).

Nach Überzeugung des Senats ist auch die Merkmalsgruppe **M1.15** in der Druckschrift **NK16** offenbart. So nimmt die Beschreibung der Dienstkomponenten „*Personal Profile Object (PPrf)*“ und „*Usage Context Object (UCxt)*“ (Seite 2, rechte Spalte, sechster und siebter Absatz) in Verbindung mit der Erläuterung der Sitzungsmobilität zwischen TINA-ähnlichen Umgebungen (Seite 7, rechte Spalte, Abschnitt 8.4 – Seite 8, linke Spalte) die Merkmalsgruppe **M1.15** vorweg (insbes. Seite 8, linke Spalte, Punkte 7 bis 10). Konkret verwaltet das Computationalobjekt (*PPrf*) neben den jeweiligen Vorlieben des Nutzers in Hinblick auf Dienstzugriff und –sitzung noch persönliche Zeitpläne sowie Informationen zu den mobilen Zuständen des Nutzers, um mobile Dienste zu unterstützen (Seite 2, rechte Spalte, sechster Absatz). Demgegenüber überwacht die Komponente (*UCxt*) im Wesentlichen die Konfiguration der Benutzerendgeräte sowie die ihnen zugewiesenen Betriebsmittel. Sie enthält zu jedem Zeitpunkt alle die Endgeräte betreffenden Konfigurationsinformationen und deren Zugangspunkte im Netzwerk (Seite 2, rechte Spalte, siebter Absatz). Demnach beinhalten die genannten, beim Service Provider bzw. auf dessen Media-on-Demand-Server gespeicherten Komponenten (*PPrf*, *UCxt*) nicht nur ganz allgemein nutzerspezifische Informationen, sondern insbesondere Informationen, die die einzelnen Nutzeraktivitäten betreffen, wie z. B. bevorzugte Dienste, Ressourcenverbrauch, Mobilitätsinformation.

Wenn sich der Nutzer entsprechend der Druckschrift **NK16** an seinem Benutzerendgerät angemeldet hat, wird das Endgerät in erster Linie anhand der in der Komponente (*UCxt*) enthaltenen Angaben konfiguriert, die nutzerspezifische Information wird somit auf dem Endgerät „zur Ausführung gebracht“. Die Schritte 8 bis 10 in der linken Spalte der Seite 8 beschreiben gerade eine automatisierte bzw. dynamische Konfiguration der an der Sitzungsmobilität teilnehmenden Benutzerendgeräte, ohne die die Wiederaufnahme einer Dienstsitzung an einem Endgerät nur sehr eingeschränkt oder gar nicht durchführbar wäre (Merkmal **M1.15**).

**9.2.2** Die Lieferung eines Media-on-Demand-Programms *an dem Punkt wieder aufzunehmen, an welchem die Lieferung gestoppt wurde*, war eine dem Fachmann am Prioritätstag nahegelegte Maßnahme.

Der auf dem Gebiet der Entwicklung von Media-on-Demand-Systemen tätige Fachmann kannte den Benutzerwunsch, eine unterbrochene Übertragung eines Videos möglichst nahtlos wiederaufnehmen zu können (vgl. **NK20** Seite 40, zweiter Absatz, siehe „frame loss“). Um die Akzeptanz eines von ihm entwickelten multimedialen Dienstes weiter zu erhöhen, war es für ihn naheliegend, diesen Benutzerwunsch aufzugreifen und ihm im System der Druckschrift **NK16** Rechnung zu tragen. Dabei konnte er auf die technische Spezifikation einer verteilten Verarbeitungsumgebung für multimediale Dienste **NK14** zurückgreifen, die auf das TINA Konsortium zurückgeht und auf deren etwas ältere Vorläuferversion bereits in der Druckschrift **NK16** eingangs Bezug genommen wird (Seite 2, linke Spalte, erster Absatz, siehe Ref. 11).

Die Druckschrift **NK14** lehrt, eine Dienstsitzung, nachdem sie an einem Endgerät unterbrochen wurde, an einem anderen Endgerät übergangs- bzw. nahtlos wiederaufzunehmen. In Figur 8-2 der Seite 143 nennt sie ein Beispiel für Sitzungsmobilität, bei der die Wiederaufnahme einer Dienstsitzung zur Wiederherstellung desjenigen Zustandes führt, in dem die Sitzung zuvor unterbrochen wurde: ein Benutzer, der an einer Dienstsitzung (*Service-Sitzung*)

teilnimmt, setzt seine Teilnahme aus und nimmt die Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Dabei findet er die Sitzung in dem Zustand vor, in dem er sie zuvor verlassen hat (Seite 143, erster Absatz, siehe „... grabbing control of the whole service session before leaving, thus ensuring the session remains unchanged.“; Seite 143, zweiter Absatz, siehe „... finding the session in the same state (s)he left it.“; Seite 144, zweiter und dritter Absatz). In den Schritten 1 bis 10 der Seiten 143 und 144 wird beschrieben, wie die TINA-Dienstkomponenten zusammenwirken müssen, damit eine Sitzung von dem einen auf das andere Endgerät verlagert werden kann. Die Ausführungen beruhen auf der Annahme, dass sich der Zustand der *Service*-Sitzung nach Aussetzung bis hin zur Wiederaufnahme nicht ändern soll (Seite 144, zweiter Absatz). Außerdem soll der Benutzer seine Teilnahme an der Dienstsitzung an einem Endgerät wiederaufnehmen, das sich von demjenigen unterscheidet, an dem er zuvor seine Teilnahme unterbrochen hat (Seite 144, dritter Absatz). Dadurch dass es sich bei dem genannten Zustand um den Zustand der Gesamtheit aller beteiligten Dienstkomponenten handelt, also auch derjenigen, die einen Video Client oder eine andere Multimedia-Applikation implementieren, ergibt sich zwangsläufig, dass eine infolge einer nutzerseitigen Anforderung unterbrochene VoD-Sitzung später wieder an der Stelle aufgenommen wird, an der sie gestoppt wurde (so dass beim Aussetzen und Wiederaufnehmen eines Videos aus Sicht des Anwenders „nichts verlorengeht“ bzw. „durcheinandergebracht“ wird – restlicher Teil der Merkmale **M1.4** und **M1.7**).

**9.2.3** Hierzu führt die Patentinhaberin aus, dass im Rahmen der TINA-Dienstarchitektur der Zustand einer Dienstsitzung lediglich die Art der Objekte beschreibe, die Teil der Dienstsitzung seien, aber nichts über die Objekte selbst aussage. Daher lasse sich aus dem unveränderten Zustand einer Dienstsitzung nicht schließen, dass in den Objekten der Dienstsitzung ablaufende Prozesse eingefroren seien. In der TINA-Dienstarchitektur sei der Zustand einer Sitzung somit also keinesfalls zwingend eingefroren, während die Sitzung unterbrochen sei. Die aus der Druckschrift **NK14** zitierte Textstelle (Seite 143, zweiter Absatz) beziehe sich lediglich auf ein einfaches Beispiel, in dem der Nutzer die Sitzung

nach der Wiederaufnahme (zufällig) in demselben Zustand vorfinde. Im Fall einer Video-on-Demand-Lösung werde deutlich, dass selbst wenn der Zustand der Sitzung sich nicht verändere, während diese unterbrochen sei, ein Videostrom weder gestoppt noch unterbrochen werde. Dies werde in den Druckschriften **NK14** und **NK16** durch die TINA-Dienstarchitektur auch nicht nahegelegt, da der Zustand einer Sitzung eben gerade nichts über die Prozesse in den Objekten der Sitzung aussage.

Der Einwand der Patentinhaberin geht bereits deswegen fehl, weil laut Druckschrift **NK14** die an einer Sitzung teilnehmenden Objekte den Zustand, die jeweiligen Regeln und das Verhalten der Sitzung bestimmen (Seite 34, fünfter Absatz). Soll demnach der Zustand einer Sitzung innerhalb der Sitzungsmobilität erhalten bleiben, also „eingefroren“ werden, so bedeutet dies nichts anderes, als dass auch die jeweiligen Zustände der teilnehmenden Objekte, d. h. die Werte ihrer Attribute unverändert bleiben. Damit wird im Fall, dass eine VoD-Sitzung ausgesetzt wird, um diese später im gleichen Zustand wieder aufzunehmen, auch der Videostrom angehalten, da sich ansonsten Zustände beteiligter Objekte i. a. wieder ändern. Die Annahme einer Fortführung des Videostroms, selbst bei ausgesetzter Sitzung, geht mit dem in der Druckschrift **NK14** beschriebenen Sitzungskonzept (Seite 34, Abschnitt 3.5 – „Session Concepts“) nicht konform. Darüber hinaus werden in der Druckschrift **NK14** Bedingungen genannt (Seite 142, vorletzter Absatz – Seite 143, zweiter Absatz), unter denen ein Benutzer seine Dienstsitzung anhalten und nahtlos wieder an diese anknüpfen kann, ohne dass dies rein zufällig geschieht. Eine geeignete Vergabe von Benutzerrechten garantiert, dass der Zustand einer Sitzung auch nach ihrer Unterbrechung unverändert bleibt (Seite 143, erster Absatz).

**9.2.4** Nach allem kann allein der Unterschied des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 gegenüber Druckschrift **NK16**, die Lieferung eines Media-on-Demand-Programms an dem Punkt wieder aufzunehmen, an welchem die Lieferung gestoppt wurde, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag. Es kann dahingestellt bleiben, ob im **Hilfsantrag 9** eine unzulässige Erweiterung vorliegt.

## **10. Zu den Hilfsanträgen 6 und 7**

Die **Hilfsanträge 6** und **7** können nicht günstiger beurteilt werden, da die jeweiligen Lehren des Patentanspruchs 1 ausgehend von der Druckschrift **NK20** nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

**10.1** Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 6** wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** um das Merkmal **M1.12** ergänzt, d. h.

**M1.12** “wherein the remote media-on-demand server and the first one of the user equipment devices are configured to provide the user with an opportunity to upload that user’s personal media from the first one of the user equipment devices to the remote media-on-demand server.”

Demnach sollen eine erste Benutzereinheit und der Media-on-Demand-Server dazu eingerichtet sein, einem Nutzer den Upload von persönlichen Medien des Nutzers zu ermöglichen.

**10.2** Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 7** wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 6** um das Merkmal **M1.13** eingeschränkt, d. h.

**M1.13** “and wherein the remote media-on-demand-server and the second one of the user equipment devices are configured to provide the user with an opportunity to download media uploaded to the remote media-on-demand server to be presented to the user.”

Das Merkmal sieht vor, dass der Media-on-Demand Server und eine zweite der Benutzerausstattungseinheiten dem Nutzer gestatten, zuvor hochgeladene Medien herunterzuladen und dem Nutzer wiederzugeben.

**10.3** Das im Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 6** und **7** jeweils neu hinzugekommene Merkmal kann eine Patentfähigkeit nicht begründen.

Die Merkmale **M1.12** und **M1.13** stellen lediglich an sich bekannte Maßnahmen bzw. Merkmale dar, um die Verteilung persönlicher Medieninhalte zu unterstützen, deren Vorteile aber nicht über Bekanntes hinausgehen. Dass das Hoch- und Herunterladen persönlicher Medieninhalte auf bzw. von einem Server ist Merkmale **M1.12** und **M1.13** bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents hinreichend bekannt war, wird u. a. in der Druckschrift **NK6** gezeigt. Bei dem dort beschriebenen System stellt ein Online-Dienst auf einem Host Speicherkapazität in Form virtueller Festplatten bereit (Spalte 14, Zeilen 24 bis 30; Spalte 18, Zeilen 1 bis 8; Spalte 18, Zeilen 55 bis 58), auf die von einem Benutzerendgerät („customer computer“) Datenbestände hochgeladen und auf andere Endgeräte („some other customer computer“) heruntergeladen werden können (Spalte 19, Zeilen 6 bis 12). Bei den übertragenen Daten kann es sich u. a. um beliebige multimediale Inhalte handeln (Spalte 15, Zeilen 6 bis 15; Spalte 33, Zeilen 43 bis 51; siehe „Multi-media“, „Voice“, „Image“).

Zwischen den Merkmalen **M1.12** und **M1.13** und den übrigen Merkmalen des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 und 7 ist ein gegenseitiger Einfluss weder beschrieben noch erkennbar. Durch die hier gegebene Aggregation von Merkmalen ergibt sich kein zusätzlicher Effekt, den der Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht erwartet hätte. Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hauptantrag kann durch die jeweiligen Merkmale **M1.12** und **M1.13** das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründet werden.

**10.4** Damit ist auch der Patentanspruch 1 in der jeweiligen Fassung der **Hilfsanträge 6** und **7** nicht patentfähig. Mit dem Patentanspruch 1 fällt jeweils der gesamte Hilfsantrag. Dabei kann dahinstehen, ob die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß **Hilfsantrag 7** über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht und somit unzulässig erweitert worden ist.

## **11. Zu Hilfsantrag 2**

Dem **Hilfsantrag 2** kann nicht stattgegeben werden, weil die gegenüber dem **Hauptantrag** einschränkenden Merkmale durch den Stand der Technik nahegelegt sind.

**11.1** Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** wird gegenüber dem Patentanspruch 1 des **Hauptantrags** durch das Merkmal **M1.8** ergänzt:

**M1.8** “wherein at least the first one of the user equipment devices is configured to display a relocate option in a display screen to allow the user to request to freeze the delivery of the media-on-demand program.”

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 durch Merkmal **M1.8**, wonach die erste der Benutzerausrüstungseinheiten eine „relocate option“ auf einem Bildschirm anzeigt, um es einem Nutzer zu ermöglichen, die Lieferung des Media-on-Demand Programms zu unterbrechen.

In der beispielhaften Ausführungsform ist eine eigenständige Bildschirmansicht vorgesehen, mit der ein Nutzer die Lieferung des Programms aktiv unterbrechen kann (Streitpatent, Absätze [0074] bis [0077]). In Figur 7A des Streitpatents wird eine grafische Benutzeroberfläche zur Unterbrechung der Lieferung eines Programms dargestellt. Indem ein Nutzer die „relocate“-Option auswählt, kann er

ein VoD-Programm „einfrieren“ bzw. anhalten, um die Lieferung des Programms an ein anderes Benutzerendgerät einzuleiten (Streitpatent, Absatz [0075]).

**11.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach **Hilfsantrag 2** ist durch den aus der Druckschrift **NK20** entnehmbaren Stand der Technik nahegelegt und beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Merkmal **M1.8** des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 kann nicht anders als Merkmal **M1.9** des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 beurteilt werden. Während Merkmal **M1.9** im Wesentlichen die Anzeige einer Option zur Wiederaufnahme der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms vorsieht, betrifft Merkmal **M1.8** die Anzeige einer Option zur Aussetzung der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms. Da sich beide Merkmale lediglich hinsichtlich der Art der Funktion unterscheiden, die nach Auswahl einer Option ausgelöst werden soll, gelten die unter Abschnitt **7.2** angestellten Überlegungen zu Merkmal **M1.9** in gleicher Weise für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wenn dort anstelle von der Wiederaufnahme von der Unterbrechung der Lieferung eines Media-on-Demand-Programms ausgegangen wird.

**11.3** Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** hat daher keinen Bestand. Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag.

## **12. Zu den Hilfsanträgen 4 und 5**

Die **Hilfsanträge 4** und **5** können nicht günstiger beurteilt werden, da die jeweiligen Lehren ihres Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

**12.1** Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** wurde gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag** um das Merkmal **M1.10** ergänzt, das auf Merkmal **M1.7** folgen soll:

**M1.10** “wherein the remote media-on-demand server begins recording the media-on-demand program when the request to freeze delivery is received from the first user equipment device.”

Merkmal **M1.10** besagt, dass ein Media-on-Demand-Programm von einer Benutzerausrüstungseinheit angehalten wird, während das Programm ausgestrahlt wird, und dass daraufhin ein Media-on-Demand-Server damit beginnt, das Programm von diesem Zeitpunkt an aufzuzeichnen.

**12.2** Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 5** wird gegenüber Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** durch das Merkmal **M1.11** eingeschränkt, das auf Merkmal **M1.10** folgen soll:

**M1.11** “and wherein the media-on-demand presentation is resumed on the second user equipment device when the remote media-on-demand server retrieves the beginning of the recorded media-on-demand program and plays the media-on-demand program from the beginning of the recorded media-on-demand program on the second user equipment device.”

Hilfsantrag 5 basiert auf Hilfsantrag 4. Merkmal **M1.11** von Patentanspruch 1 sieht ergänzend vor, dass das aufgezeichnete Media-on-Demand-Programm ab Beginn der Aufzeichnung an den Nutzer übertragen wird.

**12.3** Die im jeweiligen Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 4** und **5** neu hinzugekommenen Merkmale sind ausgehend von der Druckschrift **NK20** nahegelegt.

So geht die Lehre der Druckschrift **NK20** von einem On-Demand-Streaming aus, bei dem die auf einem VoD-Server vorab gespeicherten Daten, nämlich Video- und Audioinhalte, über ein Kommunikationsnetz an einen Client übertragen werden und dort wiedergegeben werden. Sitzungsmobilität erfordert hierbei, dass

Parameter, die den Zustand einer Dienstsitzung kennzeichnen (vgl. **NK20** Seite 15, Abschnitt 4.3.2), z. B. eine „frame number“, auf dem Server geordnet abgelegt werden. Dass Video- und Audioinhalte auf dem VoD-Server aufgezeichnet werden, nachdem eine Dienstsitzung ausgesetzt worden ist, geht aber aus der Druckschrift **NK20** direkt nicht hervor.

Da der Fachmann aber stets bestrebt ist, Service-Architekturen dahingehend zu entwerfen, dass Streaming-Media-Angebote ständig erweitert werden, war es für ihn naheliegend, im System der Druckschrift **NK20** auch Live-Video-Streams zu implementieren, deren Audio- und Videodaten auf dem Server von vornherein nicht vorgehalten werden. Um dann auch für einen solchen Fall Sitzungsmobilität zu gewährleisten, war es aus Sicht des Fachmannes zwingend erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Unterbrechung einer Dienstsitzung nicht nur die wichtigen Zustandsparameter auf dem Server hinterlegt werden (wie in der **NK20**) sondern dort darüber hinaus die Aufzeichnung des betroffenen Video-Streams gestartet wird (Merkmal **M1.10**). Nach Wiederaufnahme der Dienstsitzung den aufgezeichneten Live-Video-Stream von Beginn der Aufnahme, also vom Zeitpunkt der Unterbrechung an wiederzugeben, stellt ausgehend von der Druckschrift **NK20**, die bereits „übergangslose“ Sitzungsmobilität für vorab gespeicherte Videos direkt offenbart (im Gegensatz zur **NK16**), eine Selbstverständlichkeit dar, wenn ein nahtloser Übergang des Streamings zwischen dessen Aussetzung und Wiederaufnahme zur Voraussetzung gemacht wird (Merkmal **M1.11**).

Dass ein Nutzer die Aufzeichnung einer Sendung auf einem Server veranlassen kann, war dem Fachmann zum Prioritätstag im Übrigen aus dem Stand der Technik hinlänglich bekannt (vgl. **NK17** Seite 42, „Delayed Broadcast“).

Die Merkmale **M1.10** und **M1.11** sind damit für den Fachmann aus der Druckschrift **NK20** ableitbar oder zumindest unmittelbar naheliegend.

**12.4** Damit ist auch der Patentanspruch 1 in der jeweiligen Fassung der **Hilfsanträge 4 und 5** nicht patentfähig. Mit dem Patentanspruch 1 fällt jeweils der gesamte Hilfsantrag.

## II.

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

## III.

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statthaft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundesgerichtshof einzulegen, wird hingewiesen ([www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)).

Hartlieb

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Heimen