



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 6/20 (EP)

(AktENZEICHEN)

**URTEIL**

Verkündet am  
3. Februar 2022

...

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 1 809 029**

**(DE 60 2006 039 082)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 3. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Phys. Dr. Forkel, Dipl.-Ing. Hoffmann und Dr. Himmelmann für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 1 809 029 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 auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 809 029 (Streitpatent), das am 6. November 2013 in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Das Streitpatent hat den Anmeldetag 21. September 2006 und nimmt die Priorität US 758579 P vom 12. Januar 2006 und die Priorität US 419152 vom 18. Mai 2006 in Anspruch. Die Anmeldeunterlagen des Streitpatents wurden am 18. Juli 2007 mit der EP 1 809 029 A2 offengelegt. Das als EP 1 809 029 B1 veröffentlichte Patent trägt die Bezeichnung „Parallel television based video searching“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2006 039 082.3 geführt. Es umfasst sieben Ansprüche, wobei die Unteransprüche zwei bis sieben auf den Hauptanspruch 1 rückbezogen sind.

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitsklärung des deutschen Teils des Streitpatents in vollem Umfang. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in vollem Umfang und hilfsweise beschränkt mit drei Hilfsanträgen.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit mit Blick auf fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit.

Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin die folgenden Dokumente genannt:

- NK1** Verletzungsklageschrift der Beklagten vom 15. Mai 2018 vor dem Landgericht Mannheim;
- NK2** Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts zum Aktenzeichen 60 2006 039 082.3 vom 20. November 2018;
- NK3** EP 1 809 029 B1 (Streitpatentschrift);
- NK4** Kopie der Ursprungsanmeldung des Streitpatents;
- NK5** Merkmalsgliederung für den Patentanspruch 1 des Streitpatents;
- NK6** Schriftsatz der Patentanwalts-gesellschaft mbH Bosch Jehle, Flüggenstraße 13, 80639 München, vom 17. November 2012 an das Europäische Patentamt;
- D1** US 6,097,441 A;
- D2** US 6,970,127 B2;
- D3** EP 1 521 453 A1;
- D4** US 2003/0035075 A1.

Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der Ansprüche der Hilfsanträge 1 bis 3 seien nicht patentfähig und darüber hinaus seien die Hilfsanträge 1 und 2 unzulässig erweitert.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent EP 1 809 029 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise

das europäische Patent EP 1 809 029 unter Klageabweisung im Übrigen dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 3 vom 25. November 2021 in dieser Reihenfolge, erhalten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen wesentlichen Punkten entgegen und vertritt die Auffassung, dass der jeweilige Gegenstand der erteilten Ansprüche neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das Streitpatent sei jedenfalls in der Fassung eines der Hilfsanträge patentfähig.

Der **erteilte Patentanspruch 1** lautet in der Verfahrenssprache Englisch und in deutscher Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift EP 1 809 029 B1 (mit an die Anlage **NK5** der Klägerin angelehnter Merkmalsgliederung):

<b>1.</b>	A control device (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) for use in connection with a television (223, 323, 421, 521, 621), the television having a first screen (225, 324, 523, 623), the control device comprising:	Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät (223, 323, 421, 521, 621), wobei das Fernsehgerät einen ersten Bildschirm (225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei die Steuereinrichtung umfasst:
<b>1.1</b>	a second screen (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003);	einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003),
<b>1.2</b>	a user input interface (111, 209, 311, 717, 1005) adapted to present a video browsing interface to a user on the second screen and receive a video selection;	eine Benutzereingabeschnittstelle (111, 209, 311, 717, 1005), die dafür ausgelegt ist, auf dem zweiten Bildschirm einem Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-Auswahl zu empfangen,

<b>1.3</b>	a communication interface (115, 213, 315, 713); and	eine Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713), und
<b>1.4</b>	at least one module (107, 205, 307, 711) adapted to:	mindestens ein Modul (107, 205, 307, 711), das dafür ausgelegt ist:
<b>1.4.1</b>	search for a first video element and a second video element in a plurality of media sources (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741), the first video element and the second video element corresponding to the video selection; and	in einer Mehrzahl [von] Medienquellen (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741) nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element zu suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der Video-Auswahl entsprechen, und
<b>1.4.2</b>	direct display of the first video element on the first screen and display of the second video element on the second screen if the at least one module locates the first video element and the second video element, wherein	die Anzeige des ersten Video-Elements auf den ersten Bildschirm und die Anzeige des zweiten Video-Elements auf den zweiten Bildschirm zu lenken, wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet, wobei
<b>1.5</b>	the communication interface is adapted to support communications between the control device and the plurality of media sources.	die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist, Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen zu unterstützen.

Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gemäß **Hilfsantrag 1** vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):

1.	A control device (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) for use in connection with a television (223, 323, 421, 521, 621), the television having a first screen (225, 324, 523, 623), the control device comprising:	Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät (223, 323, 421, 521, 621), wobei das Fernsehgerät einen ersten Bildschirm (225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei die Steuereinrichtung umfasst:
1.1	a second screen (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003);	einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003),
1.2	a user input interface (111, 209, 311, 717, 1005) adapted to present a video browsing interface to a user on the second screen and receive a video selection;	eine Benutzereingabeschnittstelle (111, 209, 311, 717, 1005), die dafür ausgelegt ist, auf dem zweiten Bildschirm einem Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-Auswahl zu empfangen,
1.3	a communication interface (115, 213, 315, 713); and	eine Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713), und
1.4	at least one module (107, 205, 307, 711) adapted to:	mindestens ein Modul (107, 205, 307, 711), das dafür ausgelegt ist:
1.4.1	search for a first video element and a second video element in a plurality of media sources (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741), the first video element and the second video element corresponding to the video selection, <del>and</del> <del>and</del>	in einer Mehrzahl Medienquellen (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741) nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element zu suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der Video-Auswahl entsprechen, <del>und</del>

<b>Hi1</b>	<u>wherein the searching comprises finding out in which of the media sources the first video element is present and in which of the media sources the second video element is present; and</u>	<u>wobei das Suchen umfasst, herauszufinden, in welcher der Medienquellen das erste Video-Element vorhanden ist und in welcher der Medienquellen das zweite Video-Element vorhanden ist; und</u>
<b>1.4.2</b>	direct display of the first video element on the first screen and display of the second video element on the second screen if the at least one module locates the first video element and the second video element, wherein	die Anzeige des ersten Video-Elements auf den ersten Bildschirm und die Anzeige des zweiten Video-Elements auf den zweiten Bildschirm zu lenken, wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet, wobei
<b>1.5</b>	the communication interface is adapted to support communications between the control device and the plurality of media sources.	die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist, Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen zu unterstützen.

Gemäß **Hilfsantrag 2** vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):

<b>1.</b>	A control device (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) for use in connection with a television (223, 323, 421, 521, 621), the television having a first screen (225, 324, 523, 623), the control device comprising:	Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät (223, 323, 421, 521, 621), wobei das Fernsehgerät einen ersten Bildschirm (225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei die Steuereinrichtung umfasst:
<b>1.1</b>	a second screen (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003);	einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003),

<b>1.2</b>	a user input interface (111, 209, 311, 717, 1005) adapted to present a video browsing interface to a user on the second screen and receive a video selection,	eine Benutzereingabeschnittstelle (111, 209, 311, 717, 1005), die dafür ausgelegt ist, auf dem zweiten Bildschirm einem Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-Auswahl zu empfangen,
<b>Hi2</b>	<u>wherein the video selection is identified by a user input received by the user input interface:</u>	<u>wobei die Video-Auswahl durch eine Benutzereingabe identifiziert wird, die an der Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird:</u>
<b>1.3</b>	a communication interface (115, 213, 315, 713); and	eine Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713), und
<b>1.4</b>	at least one module (107, 205, 307, 711) adapted to:	mindestens ein Modul (107, 205, 307, 711), das dafür ausgelegt ist:
<b>1.4.1</b>	search for a first video element and a second video element in a plurality of media sources (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741), the first video element and the second video element corresponding to the video selection; and	in einer Mehrzahl Medienquellen (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741) nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element zu suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der Video-Auswahl entsprechen, und
<b>1.4.2</b>	direct display of the first video element on the first screen and display of the second video element on the second screen if the at least one module locates the first video element and the second video element, wherein	die Anzeige des ersten Video-Elements auf den ersten Bildschirm und die Anzeige des zweiten Video-Elements auf den zweiten Bildschirm zu lenken, wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet, wobei

<b>1.5</b>	the communication interface is adapted to support communications between the control device and the plurality of media sources.	die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist, Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen zu unterstützen.
------------	---	---

Gemäß **Hilfsantrag 3** vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):

<b>1.</b>	A control device (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) for use in connection with a television (223, 323, 421, 521, 621), the television having a first screen (225, 324, 523, 623), the control device comprising:	Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät (223, 323, 421, 521, 621), wobei das Fernsehgerät einen ersten Bildschirm (225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei die Steuereinrichtung umfasst:
<b>1.1</b>	a second screen (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003);	einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305, 405, 505, 605, 705, 1003),
<b>1.2</b>	a user input interface (111, 209, 311, 717, 1005) adapted to present a video browsing interface to a user on the second screen and receive a video selection;	eine Benutzereingabeschnittstelle (111, 209, 311, 717, 1005), die dafür ausgelegt ist, auf dem zweiten Bildschirm einem Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-Auswahl zu empfangen,
<b>1.3</b>	a communication interface (115, 213, 315, 713); and	eine Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713), und
<b>1.4</b>	at least one module (107, 205, 307, 711) adapted to:	mindestens ein Modul (107, 205, 307, 711), das dafür ausgelegt ist:
<b>1.4.1</b>	search for a first video element and a second video element in a plurality of media sources (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741),	in einer Mehrzahl Medienquellen (141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561, 641, 661, 671, 741) nach einem ersten Video-Element und einem zweiten

	551, 561, 641, 661, 671, 741), the first video element and the second video element corre- sponding to the video selection, <del>and</del> <del>and</del>	Video-Element zu suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der Video-Auswahl entsprechen, <del>und</del>
<b>Hi3</b>	<u>wherein each of the plurality of media sources is an internet media server; and</u>	<u>wobei jede der Mehrzahl Medienquellen ein Internetmedienserver ist; und</u>
<b>1.4.2</b>	direct display of the first video element on the first screen and display of the second video element on the second screen if the at least one module locates the first video element and the second video element, wherein	die Anzeige des ersten Video-Elements auf den ersten Bildschirm und die Anzeige des zweiten Video-Elements auf den zweiten Bildschirm zu lenken, wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet, wobei
<b>1.5</b>	the communication interface is adapted to support communica- tions between the control device and the plurality of media sources.	die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist, Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen zu unter- stützen.

Wegen der Unteransprüche der jeweiligen Hilfsanträge und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 und 56 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig.

Die Klage ist auch begründet. Das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung eines der Hilfsanträge Bestand.

## I.

1. Das Streitpatent betrifft eine Steuereinrichtung (*control device CD*), d.h. ein (i.d.R. handgehaltenes) Bediengerät (siehe z.B. Figur 1: Bezugszeichen **103**, Figur 4: **403**, Figur 10: **1001**) zur Interaktion mit einem Fernsehgerät für die Auswahl und Anzeige von Video-Elementen, wobei auf unterschiedlichste Medien-Quellen zugegriffen werden kann (siehe Streitpatentschrift – im Folgenden abgekürzt: **SPS** – Abs. [0007]; Abs. [0001], [0020]); und speziell eine bestimmte Art der Benutzung einer verbesserten Ausführungsform der Steuereinrichtung.

In der Beschreibungseinleitung wird als Nachteil bekannter Bediengeräte angegeben, dass einfache Fernbedienungen nur in einer Richtung arbeiten, indem sie Steuersignale an das TV-Gerät senden (**SPS** Abs. [0002]). Es sei auch bereits bekannt gewesen, auf einem Bildschirm viele wählbare Programme („list of channels“ / „media catalogue“) darzustellen, aus denen der Benutzer dann mittels der Fernbedienung auswählen konnte; aber dafür musste er immer wieder zwischen dem Blick zum Bildschirm und dem Blick auf die Fernbedienung hin- und herwechseln (**SPS** Abs. [0003] bis [0005]).

2. Daraus lässt sich die Aufgabe ableiten, die Bedienung eines Fernsehgerätes mittels einer separaten Fernbedienung zu verbessern. (Eine konkrete Aufgabe ist im Streitpatent nicht angegeben, vgl. **SPS** Abs. [0006].)

3. Zur Lösung dieser Aufgabe ist der erteilte Patentanspruch 1 gerichtet auf eine Steuereinrichtung zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät, welches einen ersten Bildschirm aufweist (Merkmal **1.**). Diese Steuereinrichtung soll eine Benutzereingabeschnittstelle (z.B. Tasten; ggf. in Form eines Touch Screens –

siehe **SPS** Abs. [0028]) und eine Kommunikationsschnittstelle umfassen, die Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und einer Mehrzahl von Medienquellen unterstützen soll (Merkmal **1.2** teilweise; Merkmale **1.3** und **1.5**).

Eine erste Besonderheit besteht darin, dass zusätzlich zu dem „ersten“ Bildschirm des Fernsehgerätes ein „zweiter“ Bildschirm an der Steuereinrichtung vorgesehen ist (Merkmal **1.1**). Auf diesem soll dem Benutzer eine „Video-Browsing-Schnittstelle“ präsentiert werden, und die Steuereinrichtung soll dann eine Video-Auswahl vom Benutzer empfangen (Merkmal **1.2** restlicher Teil). Es ist ohne weiteres einsichtig, dass ein Bildschirm an dem Bediengerät (wie z.B. einer handgehaltenen Fernbedienung) dem Benutzer die Auswahl des anzuzeigenden Programms oder von Videos wesentlich erleichtert.

Hinzu kommt noch die Merkmalsgruppe **1.4**, welche eine besondere Arbeitsweise (mindestens) eines in der Steuereinrichtung vorgesehenen Moduls betrifft:

Mit der Video-Auswahl des Benutzers gemäß Merkmal **1.2** wurden ein „erstes Video-Element“ und ein „zweites Video-Element“ bestimmt (Merkmal **1.4.1**, zweite Hälfte). Nun soll das genannte Modul der Steuereinrichtung in „einer Mehrzahl Medienquellen“ nach dem ersten Video-Element und dem zweiten Video-Element suchen (Merkmal **1.4.1**, erste Hälfte). Wenn das Modul „das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet“, soll es die Anzeige des ersten Video-Elements auf den Bildschirm des Fernsehgerätes sowie die Anzeige des zweiten Video-Elements auf den Bildschirm des Steuergerätes lenken (Merkmal **1.4.2**). Somit werden entsprechend der Auswahl des Benutzers zwei Video-Elemente angezeigt – eines auf dem TV-Bildschirm und eines auf dem Bildschirm des Steuergerätes (d.h. der Fernbedienung).

**4.** Als Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist anzusehen, wer üblicherweise mit der Aufgabe betraut wird, die Bedienung eines Fernsehgerätes mittels einer separaten

Steuereinrichtung (Fernbedienung) zu verbessern. Dies ist im vorliegenden Fall ein Hochschul-Absolvent aus dem Bereich der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder Informationstechnik, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung zur Anzeige von Video-Elementen, insbesondere der Übertragung von Datensignalen über Kommunikationsnetzwerke, und über die Gestaltung von dafür geeigneten Benutzerschnittstellen verfügt.

**5.** Folgende Begriffe oder Aspekte des Patentanspruchs 1 des Streitpatents bedürfen einer näheren Betrachtung und Auslegung durch diesen Fachmann:

#### **5.1** „Video-Element“ (Merkmalsgruppe **1.4**)

Der in den Patentansprüchen verwendete Begriff „video element“ kommt in der gesamten Beschreibung nicht vor. Stattdessen findet sich an entsprechenden Stellen häufig der Ausdruck „media element“ (Abs. [0023] / [0024] zu Figur 1; Abs. [0036] bis [0056] zu Figuren 4 bis 6; Abs. [0061] bis [0073] zu den Figuren 8 bis 10). Zu Figur 7 ist in den Abs. [0057] bis [0060] von „multimedia elements“ die Rede; Abs. [0022] behandelt „video streams“.

Gemäß Abs. [0023] hat ein „media element“ einen Audio-Anteil und einen Video-Anteil. Sinngemäß versteht der Senat daher die beanspruchten „Video-Elemente“ als den optisch anzeigbaren Teil der „media elements“ (oder auch der „multimedia elements“) der Beschreibung.

#### **5.2** „Mehrzahl von Medienquellen“ (Merkmale **1.4.1** / **1.5**)

Für den Ausdruck „plurality of media sources“ (Mehrzahl [von] Medienquellen) der Merkmale **1.4.1** und **1.5** liefert das Streitpatent keine Details, die irgendeine einschränkende Auslegung rechtfertigen könnten. Evident ist jegliche Art von Medienquellen gemeint, wenn sie nur auf irgendeine Weise imstande ist, vorhandene Video-Elemente suchen zu lassen und zur Anzeige bereitzustellen. Beispielhaft genannt sind etwa TV-Angebote, lokale Medien wie DVDs, eine

Video-Kamera (siehe **SPS** Abs. [0028] Spalte 6 Zeile 19 bis 28), persönliche Video-Aufnahmen (Personal Video Recording System 337), oder auch beliebige über das Internet adressierbare Medien-Server wie ein Online-Musik-Store, Internet-TV-Server, oder ein Movie-Server (siehe **SPS** Abs. [0036]).

**5.3** „wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite Video-Element findet“ (Merkmal **1.4.2**)

Der erteilte Patentanspruch 1 ist ersichtlich nur auf den Fall gerichtet, dass das ausgewählte erste und zweite Video-Element gefunden werden. Er gibt hingegen keine Lehre für den Fall, dass eines der Video-Elemente nicht auffindbar wäre. (Dies leistet erst der Unteranspruch 4.)

**5.4** „eine Video-Auswahl“ (Merkmal **1.2**)

Gemäß Merkmal **1.4.1** sollen das zu suchende erste und zweite Video-Element „der“ zuvor getätigten Video-Auswahl entsprechen („corresponding to the video selection“). Diese ergibt sich aus dem Merkmal **1.2**: „to present a video browsing interface to a user on the second screen and receive a video selection“.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, das Merkmal **1.2** erfordere den Empfang einer Video-Auswahl, der dann die beiden Video-Elemente entsprechen würden. Es sei somit bereits alleine aus dem Merkmal selbst klar, dass es eine einzige Video-Auswahl definiere, die durch die Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird, und dass es nicht das Auswählen eines oder mehrerer Video-Elemente in einer beliebigen Weise ermögliche, zum Beispiel durch separates Auswählen von zwei Video-Elementen.

Dieser Auslegung ist nicht zu folgen. Die beanspruchte „Video-Auswahl“ ist so zu verstehen, dass mittels der Benutzereingabeschnittstelle „irgendwie“ ein erstes und ein zweites Video-Element bestimmt wird, welcher Vorgang im Streitpatent zusammenfassend mit dem Oberbegriff „eine Video-Auswahl“ bezeichnet ist.

a) Schon vom Wortlaut her kann der unbestimmte Artikel „a video selection“ nicht als einschränkendes Zahlwort verstanden werden. Verbindlich ist die Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache (Englisch), und im Gegensatz zum Deutschen unterscheidet sich im Englischen der unbestimmte Artikel „a“ vom Zahlwort „one“. Eine denkbare Präzisierung wie etwa „a single video selection“ gibt der Wortlaut des Anspruchs nicht her.

Dagegen wendet sich die Beklagte und trägt vor, das Streitpatent unterscheide deutlich zwischen mehreren „selections“ und der einen merkmalsgemäßen „selection“ (unter Verweis z.B. auf **SPS** Spalte 1 Zeile 54/55, Spalte 11 Zeile 12/13, Spalte 16 Zeile 29/30 – dagegen Abs. [0062] Spalte 17 Zeile 18 bis 23 „The media selection ...“). Dass die Lehre des Streitpatents so eindeutig nicht ist, zeigt allerdings die von der Klägerin genannte Fundstelle Spalte 4 Zeile 34/35 „The selection by the user may, for example, identify two (or any number of) media elements ...“. Der Senat stellt hierzu fest, dass im Englischen wie im Deutschen „a selection“ / „eine Auswahl“ als Oberbegriff für mehrere Einzel-Auswahlen verstanden werden kann, sodass keine der genannten Fundstellen das von der Beklagten vertretene Verständnis eindeutig belegt.

Auch die Argumentation der Beklagten, das Merkmal **1.4.1** bezöge sich mit der Formulierung „*corresponding to the video selection*“ auf die einzige Video-Auswahl des Merkmals **1.2** für beide Video-Elemente, führt zu keinem anderen Ergebnis, da „the video selection“ in Merkmal **1.4.1** genauso als Oberbegriff zu verstehen ist und deshalb nicht eine spezielle Auslegung von Merkmal **1.2** begründen kann.

b) Entscheidend für die Auslegung des Senats ist jedoch, dass keines der im Streitpatent angeführten Ausführungsbeispiele eine konkrete Erläuterung für die Auslegung der Beklagten liefert. Einige der Ausführungsbeispiele (Fig. 2, Fig. 3, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 10) geben zur Video-Auswahl und -Darstellung eine abweichende Lehre oder gar keine eigene Lehre und fallen deshalb nicht unter den erteilten Anspruch 1. Den verbleibenden Beispielen lässt sich an keiner Stelle klar und eindeutig „eine einzige Auswahl für zwei Videos“ entnehmen, auch dort findet sich hauptsächlich die allgemeine Formulierung „a selection“ / „the selection“ als

Oberbegriff. Ferner ist z.B. Abs. [0070] (Spalte 19 Zeile 55/56] zu entnehmen: „Media browsing and media searching may include one or more user interactive steps“. Auch dies steht einer Beschränkung auf „eine einzige Auswahl“ entgegen.

Die Beklagte verweist auf Abs. [0062]: „The media selection may identify a media element for either the control device screen or for the television screen or for both. The media selection may alternately identify two media elements, one for the control device screen and another for the television screen“. Dabei stelle der zweite Satz mit „alternately“ eine Alternative zu der Auswahl eines einzigen Medien-Elementes des ersten Satzes dar, d.h. er lehre eine einzige Auswahl für zwei Medien-Elemente.

Es ist zwar zuzustimmen, dass „alternately“ im Streitpatent im Sinne von „alternativ“ verwendet wird, wie auch andere Fundstellen zeigen. Dennoch gibt der zweite Satz damit nicht die konkrete Lehre, dass mit einer einzigen Video-Auswahl, die durch die Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird, zwei Video-Elemente für die beiden Bildschirme ausgewählt werden. Denn auch hier lässt sich das Subjekt des zweiten Satzes „The media selection may alternately identify two media elements“ als Oberbegriff für zwei einzelne, aufeinanderfolgende Betätigungen der Benutzereingabeschnittstelle zur Auswahl zweier Medien-Elemente verstehen.

**c)** Der Gedankengang, dass eine „einzig“e Betätigung zwei unterschiedliche Video-Elemente für zwei verschiedene Bildschirme auswählen soll, erfordert im Übrigen zwangsläufig weitere Überlegungen – sollte es sich um zusammenhängende, aufeinander bezogene Video-Elemente handeln, die von dem Browsing-Interface bereits gemeinsam für zwei Bildschirme angeboten werden? Sollte es sich um zwei inhaltlich identische Video-Elemente handeln, die lediglich in unterschiedlicher Auflösung abgerufen werden? Oder wie sonst könnten zwei unterschiedliche Video-Elemente auf einer Benutzerschnittstelle gemeinsam für eine einzige Auswahl angeboten werden – ist vielleicht eine aufeinanderfolgende Vor-Auswahl zweier Video-Elemente (zwei Betätigungen) vorgesehen, die dann durch eine einzige Betätigung ausgelöst wird? Nachdem die Beschreibung des Streitpatents hier nicht den geringsten weiteren Hinweis liefert, beurteilt der Senat die Auslegung der Beklagten für dieses Merkmal als nicht zutreffend.

**d)** Es wurde noch die Frage aufgeworfen, ob das erste und das zweite Video-Element identisch sein könnten, ob also der Fall, dass auf dem TV-Bildschirm und auf dem Bildschirm der Fernbedienung dasselbe Video angezeigt wird, vom Patentanspruch 1 umfasst ist.

Eine solche Auslegung entspricht aber nicht dem Wortlaut des Patentanspruchs 1, wenn etwa gemäß Merkmal **1.4.1** „nach einem ersten Video-Element **und** einem zweiten Video-Element“ gesucht werden soll – dies wäre nicht nötig, wenn es sich um dasselbe Video-Element handeln würde. Auch die Beklagte widerspricht einer solchen Auslegung.

**5.5** „nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element zu suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der Video-Auswahl entsprechen“ (Merkmal **1.4.1**)

Nach Auffassung der Beklagten erfordere das Merkmal **1.4.1** i.V.m. Merkmal **1.2**, dass zunächst eine Video-Auswahl empfangen und erst danach eine Suche nach zwei der Video-Auswahl entsprechenden Video-Elementen in mehreren Medienquellen durchgeführt werden solle. Demnach seien solche Ausgestaltungen nicht anspruchsgemäß, bei denen zunächst in mehreren Medienquellen nach Video-Elementen gesucht wird und der Nutzer dann unter den gefundenen Video-Elementen eine Auswahl vornimmt.

Dies beurteilt der Senat als eine einschränkende Auslegung des Patentanspruchs, der nicht gefolgt werden kann.

**a)** Tatsächlich beschreibt das Streitpatent etwa in Abs. [0062] zwei alternative Vorgehensweisen: Hier wird als *erste Möglichkeit* die Verwendung von sog. „Medien-Guides“ dargestellt; diese liefern eine vorab zusammengestellte Auflistung derjenigen Medien-Elemente, die in einer bestimmten Medienquelle vorhanden sind (Spalte 17 Zeile 5 ff.: „The media guide identifies a plurality of media elements available with the media source. The media guide helps the user to make a media

selection of one or more than one media element from the plurality of media elements.”). Nach der Auswahl durch den Benutzer muss die Steuereinrichtung die Medienquelle lokalisieren, welche über das ausgewählte Medien-Element verfügt, und es dort zur Wiedergabe abrufen (Spalte 17 Zeile 25 bis 29, Zeile 33 bis 37). Als *zweite Möglichkeit* ist in Spalte 17 Zeile 30 bis 33 erläutert, dass der Benutzer seine Auswahl auch nicht basierend auf einem Medien-Guide treffen kann; dann muss nach der Auswahl eine Suche in denjenigen Medienquellen durchgeführt werden, mit denen die Steuereinrichtung „kommunikativ gekoppelt“ ist, um das gewünschte Medien-Element irgendwo zu finden und anschließend (genauso wie bei der ersten Möglichkeit) zur Wiedergabe abzurufen.

**b)** Nachdem aber nirgendwo klar und eindeutig entnehmbar ist, dass das Streitpatent auf die *zweite Möglichkeit* beschränkt wäre, hat nach Überzeugung des Senats eine Auslegung so zu erfolgen, dass beide Beispiele umfasst sind: „Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden“ (BGH GRUR 2015, 972 – *Kreuzgestänge*).

**c)** Die Begriffe „suchen“ und „lokalisieren“ werden im Streitpatent nicht so trennscharf verwendet, dass die Auswahl aus einer Auflistung verfügbarer Medien-Elemente (Medien-Guide) und die anschließende Lokalisierung nicht sinngemäß mit unter das „Suchen nach einem der Auswahl entsprechenden Video-Element“, wie es das Merkmal **1.4.1** vorgibt, fallen könnte (vgl. etwa Unteranspruch 4, welcher nicht etwa „Suchen und Finden“ aufgreift, sondern das „Lokalisieren“: „... if the at least one module does not locate at least one of ...“, obwohl doch dieser Fall gerade für die zweite Möglichkeit des nachträglichen Suchens viel wahrscheinlicher ist als bei der Verwendung eines Medien-Guides).

Da das **Merkmal 1.4.1** im Kontext des **Merkmals 1.2** zu interpretieren ist („einem Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-Auswahl zu empfangen“), wird der Begriff „*search for*“ für die hier in Rede stehenden zwei unterschiedlichen Ausführungsbeispiele des Abs. [0062] im Fall „Medien-Guide“ als Lokalisierung zum Abruf, und im Fall einer allgemeinen Such-Anfrage als Such-Recherche, ob die mit der Auswahl bestimmten Video-Titel irgendwo verfügbar sind, ausgelegt.

Eine einschränkende Auslegung, mit welcher die erste Möglichkeit „Medien-Guide“ ausgeschlossen wird, hält der Senat nicht für angemessen oder gar zwingend (vgl. auch BGH GRUR 2004, 47 – *Blasenfreie Gummibahn I*, Leitsatz: „... darf im Nichtigkeitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher bejaht werden könnte“).

**5.6** Merkmal **1.5**: „wobei die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist, Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen zu unterstützen“

Die Beklagte legt dieses Merkmal einschränkend aus. Sie argumentiert, dass das Merkmal z.B. in der Lehre der Druckschrift **D2** nicht realisiert sei, weil dort die Fernbedienung und das Fernsehsystem nicht mit den Quellen der Videodaten kommunizieren würden, vielmehr werde dies als Aufgabe des dortigen Gateways und des Headends beschrieben; ohne das Gateway und den Headend-Cherry-picker sei es der Fernbedienung nicht möglich, irgendein Video-Element zu erlangen.

Einer solchen einschränkenden Auslegung kann nicht gefolgt werden. Das Merkmal **1.5** fordert lediglich, dass eine Kommunikation zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen ermöglicht („unterstützt“) wird. Dass dieses eine unmittelbare Kommunikation ohne Zwischenstationen sein müsse, lässt sich weder dem Merkmal selbst noch insgesamt dem Streitpatent entnehmen (vgl. etwa Abs. [0026]: „The control device 203 communicates with ... media sources 271 via

the set top box 229“; Abs. [0032] „The control device 303 communicates with any one of the media sources 331 via the set top box 325“).

Dass die Kommunikation der Steuereinrichtung mit den Medienquellen durch die Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713) des Merkmals **1.3** „unterstützt“ wird, hatte der Fachmann allerdings bereits aus den entsprechenden Figuren 1, 2, 3 und 7 sowie der jeweils zugehörigen Beschreibung „mitgelesen“, so dass dem Merkmal **1.5** letztlich keine über Selbstverständliches hinausgehende Bedeutung zukommt.

**5.7** Im Ergebnis verbessert die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 die Auswahl abzurufender Video-Elemente im Wesentlichen durch einen zweiten Bildschirm an der Steuereinrichtung. Hinzu kommt ein Modul zum Abrufen für eine gleichzeitige Anzeige je eines ausgewählten Video-Elements für den Bildschirm des Fernsehgerätes und für den zweiten Bildschirm.

Alles Übrige aus den zahlreichen Figuren und aus der Beschreibung, insbesondere die „Kombination“ unterschiedlicher Medien-Quellen und die Umkodierung eines Video-Streams, der in einem „falschen“ Format vorliegt, ist durch den Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht konkret unter Schutz gestellt.

## II.

In seiner erteilten Fassung steht dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ, Art. 54, Art. 56 EPÜ).

Denn mit Rücksicht auf den aus der Druckschrift **D1** bekannten Stand der Technik beruht die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

1. Die Druckschrift **D1** beschreibt eine anspruchsgemäße „Steuereinrichtung zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät“ in Form eines handgehaltenen Steuergeräts (Remote Control Unit 10) zur Steuerung der Anzeige von TV- und Internet-Content, mit einem eigenen „zweiten“ Bildschirm (Motion Picture Display 15), sodass auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes (80) und dem zweiten Bildschirm (15) verschiedene Inhalte ohne gegenseitige Störung gleichzeitig angezeigt werden können (vgl. Abstract, Spalte 1 Zeile 34 bis 45, Spalte 3 Zeile 48 bis 57, Spalte 6 Zeile 2 bis 9, Figur 1 / 2 – Merkmale **1.**, **1.1**).

Eine Basisstation (75) ist mit unterschiedlichsten Medien-Quellen (85, 95) verbunden und kann Video-Datenströme zum TV-Gerät (80) oder zum Steuergerät (10) leiten (Figur 2; Spalte 9 Zeile 46 bis 58, insbes. auch Zeile 52: „an outside data source such as the internet“). Das Steuergerät (10) hat IR- oder RF-Kommunikationsschnittstellen, welche „Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen“ unterstützen (siehe Spalte 10 Zeile 36 bis 54 – Merkmale **1.3**, **1.5**). Mittels der Benutzereingabeschnittstelle des Steuergerätes (10) wird dem Benutzer eine Übersicht über verfügbare Medien oder Programmkanäle auf dem „zweiten“ Bildschirm des Steuergeräts präsentiert und eine Auswahl des Benutzers empfangen (Spalte 5 Zeile 11 bis 22, Spalte 8 Zeile 8 bis 16 – Merkmal **1.2**).

Die Druckschrift **D1** liefert dazu unterschiedliche Ausführungsbeispiele. So kann der Benutzer während der Anzeige eines TV-Programms auf dem „ersten“ Bildschirm (80) gleichzeitig alternative Programme auf dem „zweiten“ Bildschirm auswählen und anschauen („channel surf“, siehe Spalte 8 Zeile 8 bis 16). Es ist auch vorgesehen, die Zuordnung der Anzeige zwischen den beiden Bildschirmen zu wechseln („swap“, siehe Spalte 10 Zeile 66 ff.). Ferner kann der Benutzer mittels des Steuergeräts (10) etwa bei „internet-enabled TV“ Internet-Adressen, die in einer am TV-Bildschirm angezeigten Werbung enthalten sind, zwischenspeichern und sich (später, oder gleichzeitig zu der TV-Anzeige) auf dem zweiten Bildschirm (15) anzeigen lassen (siehe Spalte 7 Zeile 36 bis 49). Dazu beschreibt die **D1** explizit das Lenken der ausgewählten Medien-Elemente wahlweise auf den TV-Bildschirm oder auf den Steuergeräte-Bildschirm durch die Basisstation (75) (siehe z.B.

Claim 1, Claim 31 oder Spalte 9 Zeile 46 bis 58); für den Fachmann ist klar, dass die Anzeige ausgewählter Medien-Elemente nur möglich ist, wenn sie durch ein entsprechendes Modul der Basis-Station (75) „gefunden“ oder lokalisiert wurden – Merkmale **1.4**, **1.4.2**. Auf die räumliche Anordnung der Baugruppen / Module des Systems kommt es laut **D1** nicht an – so könnten die Baugruppen der Basisstation (75) z.B. auch in das Steuergerät (10) integriert sein (vgl. Spalte 9 Zeile 21 / 22, Spalte 12 Zeile 45 ff.).

Ein „Suchen“ nach den vom Benutzer ausgewählten Medien „in einer Mehrzahl Medienquellen“ im Sinne von Merkmal **1.4.1** ist in **D1** nicht konkret beschrieben. Der Fachmann wird jedoch zumindest ein „Lokalisieren“ ausgewählter Medien-Dateien oder -Streams (s.o. Auslegung, Abschnitt **5.5**, *erste Möglichkeit*) als Voraussetzung für die Wiedergabe mitlesen.

Darüber hinaus beschreibt die Druckschrift **D1** auch den Zugriff auf Internet-Seiten über das Steuergerät und den „zweiten“ Bildschirm, während auf dem „ersten“ Bildschirm ein TV-Programm angezeigt wird (Fundstellen s.o.). Dem Fachmann war zum Prioritätszeitpunkt der Anmeldung aber vertraut, dass Internet-Portale zur Suche und zum Anzeigen von Video-Elementen bereitstanden (siehe z.B. „youtube.com“ oder „amazon.com“, Internet-Seiten etwa des Jahres 2005 über die Wayback-Machine web.archive.org abrufbar). Dort ist typischerweise eine Suche nach Stichworten möglich, wobei der Such-Anfrage entsprechende Video-Titel in einem Browsing Interface angezeigt werden; nach einer Auswahl des Benutzers muss dann in erreichbaren Medienquellen nach dem gewählten Video-Titel gesucht werden (Merkmal **1.4.1** – s.o. Auslegung, Abschnitt **5.5**, *zweite Möglichkeit*).

Damit ergeben sich sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents für den Fachmann unmittelbar oder durch Mitlesen aufgrund seines Fachwissens aus Druckschrift **D1**.

2. An dieser Stelle ist auch noch zu berücksichtigen, dass die beiden Alternativen „Suche in verfügbaren Medien-Elementen – basierend auf einer vorab erstellten Auflistung“ („Medien-Guide“), oder „Suche nach anderen Kriterien, ohne Kenntnis der Verfügbarkeit – mit anschließender Suche nach verfügbaren Medien-Elementen, welche die gewählten Kriterien erfüllen“, per se nicht aus technischen Überlegungen hervorgehen (vgl. auch BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung, Leitsätze*). Beide Vorgehensweisen zur Suche und Auswahl waren dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents wohlvertraut (siehe die oben genannten Beispiele „youtube.com“ und „amazon.com“). Eine Entscheidung für eine der beiden Alternativen hängt allein davon ab, welche Such-Möglichkeit man dem Benutzer anbieten möchte – denn technisch ist beides möglich. Wenn man von einer Sammlung verfügbarer Medien (wie z.B. einer eigenen DVD-Sammlung) ausgeht und in diesen suchen will, muss die Suche anders ablaufen, als wenn man von einer abstrakten Suchanfrage an eine Datenbank ausgeht (z.B. „alle Filme eines bestimmten Regisseurs“), dann anhand der präsentierten Ergebnis-Liste Titel auswählen will und erst dadurch eine Suche auslöst, welches Video (evtl. zu welchem Preis) erhältlich ist.

Insoweit trägt die Vorgabe, welche der beiden Such-Möglichkeiten dem Benutzer angeboten wird, nicht zu einer technischen Problemlösung bei, sondern erweist sich als „nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“, die bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (vgl. BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*).

Die Beklagte argumentiert dagegen, dass ein vorab erstellter Index („Medien-Guide“) aus technischer Sicht nachteilig sei, z.B. wegen der Notwendigkeit der Aktualisierung und wegen der Belegung von Speicherplatz. Die (ihrer Auslegung nach) anspruchsgemäße Lösung (s.o.: *zweite Möglichkeit*) sei demgegenüber wesentlich flexibler und erlaube ohne weiteren Aufwand auch das Suchen nach ganz neuen, noch nicht indizierten Videos. Insoweit liege sehr wohl ein Beitrag zur Lösung eines konkreten technischen Problems vor, und ferner gehe diese technisch vorteilhafte Lösung aus der Druckschrift **D1** auch nicht hervor.

Dem ist entgegenzuhalten, dass auch die von der Beklagten favorisierte *zweite Möglichkeit* technische Nachteile hat (längere Wartezeit bis Titel gefunden sind, wiederholte Belastung der Netzwerke mit derselben Suchanfrage, u.a.), das Streitpatent jedoch beide Möglichkeiten beschreibt und an keiner Stelle auf technische Vor- und Nachteile einer der beiden eingeht. Soweit aber dem Fachmann, wie zuvor ausgeführt, beide Möglichkeiten einschließlich ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile bereits vertraut waren, würde es sich allenfalls um eine fachmännische Abwägung von bekannten Vor- und Nachteilen handeln, womit das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit allein nicht begründet werden kann (vgl. BGH GRUR 2006, 930 – *Mikrotom*, Leitsatz a)). Die Lehre des Streitpatents gibt darüber hinaus an keiner Stelle technische Gründe für eine Beschränkung auf die *zweite Möglichkeit* an, so dass der Senat an seiner Beurteilung festhält, dass es sich bei einer derartigen Beschränkung und ganz allgemein bei der Frage, welche Art von Suchmöglichkeit dem Benutzer angeboten werden soll, allein um eine nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann handelt.

**3.** Soweit die Beklagte mehrere Argumente gegen eine Neuheitsschädlichkeit der Druckschrift **D1** vorbringt, sind diese hinsichtlich deren Neuheit teilweise berechtigt, können aber ein Naheliegen der Lehre des Patentanspruchs 1 für den Fachmann nicht in Frage stellen.

**3.1** Die Beklagte trägt vor, entgegen Merkmal **1.4.1** werde gemäß **D1** mit einer Video-Auswahl immer nur genau ein Video-Element zum Abspielen ausgewählt.

Wie im Rahmen der Auslegung oben unter **I. 5.5** erläutert, verlangt jedoch das Merkmal **1.4.1** in Verbindung mit Merkmal **1.2** nicht eine einzige Auswahl für zwei Video-Elemente. Eine aufeinanderfolgende Auswahl zweier Video-Elemente, die zusammenfassend als „eine Auswahl“ / „die Auswahl“ des Benutzers bezeichnet wird, fällt mit unter die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

(Im Übrigen könnte aber die Lehre der **D1** bezüglich in TV-Signale eingebetteter Daten (siehe Spalte 4 Zeile 33 bis 60) und deren getrennter Anzeige – TV auf

„erstem“ Bildschirm, Daten auf „zweitem“ Bildschirm, wobei diese Daten nach dem Verständnis Fachmann auch Videos umfassen können, vgl. Spalte 12 Zeile 11 ff. – sogar den Aspekt nur einer Auswahl für zwei unterschiedliche Video-Elemente vorwegnehmen oder zumindest nahelegen.)

**3.2** Ferner offenbare die **D1** an keiner Stelle, dass Internet-Videos angezeigt würden. Vielmehr gehe die **D1** aus von Internet-Daten, die in das TV-Signal eingebettet sind (vgl. Spalte 4 Zeile 33 bis 60). Diese Internet-Daten stellten lediglich Texte dar (vgl. Spalte 6 Zeile 49 ff., insbes. „HTML“). Dementsprechend unterscheide **D1** von Anfang an zwischen Videodaten und eingebetteten Daten. Letztere seien daher nicht Videodaten oder Video-Elemente. Aufgrund dieser ausdrücklichen Unterscheidung führe **D1** davon weg, Video-Elemente in einem Internetmedienserver bereitzustellen.

Dieser Beurteilung kann im Ergebnis nicht gefolgt werden. Zwar ist zuzustimmen, dass **D1** nicht konkret die Anzeige eines Videos aus dem Internet auf dem zweiten Bildschirm beschreibt. Jedoch ist der **D1** in Spalte 1 Zeile 15 bis 31 („Terminology“) entnehmbar: „A data stream may be HTML data transmitted from the internet, or it may be a "media stream" such as an analog or digital TV broadcast signal ... or other audio and/or video signal. ... HTML data is used to refer to any internet-derived data, as opposed to solely data that is in the HTML protocol format, as the concepts described herein are equally applicable to other internet-derived data“ – d.h. dass der Begriff „Datenstrom“ auch Video-Signale umfasst, und dass HTML in der **D1** nur als „Sammelbegriff“ für Internet-Daten verwendet wird, ohne andere Formate auszuschließen. Dies widerlegt eine sich ausschließende Unterscheidung zwischen Video-Daten und Text-Daten. Auch Spalte 12 Zeile 11 ff. – insbes. Zeile 30 „the embedded data may actually be a web page“ / Zeile 43 „in no way limiting of the types of data ... to make use of“ – weist den Fachmann in diese Richtung.

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Druckschrift **D1** als Anmeldetag den 31.12.1997 angibt, also etwas mehr als 8 Jahre vor dem Prioritätstag des Streitpatents. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der **D1** war Internet oft nur mit geringer Bandbreite verfügbar, und Internet-Seiten waren tatsächlich primär text-basiert.

Allerdings erweiterte sich die Nutzung des Internets für andere Medien recht schnell. Die Verkaufsplattform „amazon“ startete 1998, zunächst als Online-Buchhandlung; das youtube-Videoportal ging am 14. Februar 2005 online (genannte Daten abgerufen von wikipedia.de). Dies alles kennend und berücksichtigend, hätte der Durchschnittsfachmann daher in den Wochen vor dem Prioritätstag des Streitpatents die Lehre der Druckschrift **D1** auf die sich fortentwickelnde Nutzung des Internets übertragen und wäre wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass die in **D1** genannten Internet-Seiten nicht mehr nur auf Texte zu beschränken waren, sondern – gerade z.B. im Bereich der Werbung – auch Video-Elemente einschließen könnten. Besonders bei der in **D1** beschriebenen Möglichkeit, parallel zur Anzeige eines TV-Programms (d.h. eines Video-Elementes) auf dem ersten Bildschirm das Internet mit dem zweiten Bildschirm nach anderer Unterhaltung zu durchsuchen (vgl. **D1** Spalte 7 Zeile 47 bis 49 „browse the internet sites on the remote control's display 15 without affecting or interfering with the primary TV display“; Spalte 10 Zeile 63 „to access a new web site while browsing the internet“; u.a.), hätte der Fachmann des Jahres 2005 die Suche und Anzeige anderer Video-Elemente ganz automatisch mitgelesen.

**3.3** Die Beklagte erläutert außerdem, dass in der **D1** keine Suche nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element in einer Mehrzahl Medienquellen stattfindet, wie es das Merkmal **1.4.1** fordere. Entsprechend fehle auch das Lenken der Anzeige zweier Video-Elemente, die einer Video-Auswahl entsprechen, nach ihrem Auffinden auf unterschiedliche Bildschirme gemäß Merkmal **1.4.2**.

Wenn aber der Benutzer im Rahmen der Beispiele der **D1** ein Video sucht und zur Anzeige auf dem ersten Bildschirm auswählt (vgl. **D1** Spalte 5 Zeile 18 bis 22 „... the remote control may also function as a convenient front-end to DVD (digital versatile disk) players and recorders, allowing the user to browse actual video, audio, and other recordings to select a desired title for playing“; und „swap“ Spalte 10 Zeile 66 ff.), und danach, wie zuvor aus der **D1** zitiert, parallel zum Anzeigen dieses Videos auf dem ersten Bildschirm das Internet mit dem zweiten Bildschirm nach anderer Unterhaltung durchsucht und ein gefundenes zweites Video auf dem

zweiten Bildschirm zum Anzeigen bringt, finden nach dem Verständnis des Senats genau die beanspruchten Schritte gemäß Merkmal **1.4.1** und **1.4.2** statt. Auf die exakte Reihenfolge kann es dabei nicht ankommen, eine Anpassung liegt ggf. im Rahmen des fachmännischen Handelns.

**3.4** Soweit die Beklagte in der Lehre der Druckschrift **D1** eine „Mehrzahl Medienquellen“ vermisst, sieht der Senat hingegen sowohl die Suche in eigenen DVD- und Audio-Sammlungen (s.o. **D1** Spalte 5 Zeile 18 bis 22) wie auch generell eine Suche mittels der in **D1** referenzierten „internet sites“ / „web sites“, wenn etwa im youtube-Portal nach Videos eines bestimmten Regisseurs gesucht wird, als Suche in einer „Mehrzahl Medienquellen“ an.

**4.** Damit gab die Druckschrift **D1** dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents deutliche Hinweise auf sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag fehlt es daher zumindest an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

Der Anspruch 1 des Streitpatents hat daher keinen Bestand. In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent, dessen abhängige Unteransprüche die Beklagte nicht gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.

### III.

Die Hilfsanträge können nicht zu einer günstigeren Beurteilung führen. Der Hilfsantrag 1 ist unzulässig, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung darstellt. Für die Hilfsanträge 2 und 3 besteht der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit unverändert fort.

1. Der **Hilfsantrag 1** kann keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 sowohl in der ursprünglichen Anmeldung als auch im Streitpatent nicht offenbart ist, so dass der Hilfsantrag unzulässig ist. Unabhängig davon ist aber die damit beanspruchte Lehre ebenso durch die Druckschrift **D1** nahegelegt.

1.1 Beim Hilfsantrag 1 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den **Merkmale 1.4.1** und **1.4.2** folgendes **Merkmal Hi1** eingefügt:

**Hi1** wherein the searching comprises finding out in which of the media sources the first video element is present and in which of the media sources the second video element is present; and

übersetzt:

wobei das Suchen umfasst, herauszufinden, in welcher der Medienquellen das erste Video-Element vorhanden ist und in welcher der Medienquellen das zweite Video-Element vorhanden ist; und

1.2 Die Beklagte verweist zur ursprünglichen Offenbarung auf Abs. [69] Satz 2 der Anmeldung gemäß Druckschrift **NK4** (Abs. [0065] Satz 2 der Streitpatentschrift): „*The control device searches and finds out in which of the media sources the second media element is present and accordingly triggers delivery of the second media element to the television screen*“. Hier ist nicht zu entnehmen, dass die Suche das Herausfinden „umfasst“, vielmehr sind dort zwei aufeinanderfolgende Schritte (Suchen und Herausfinden) beschrieben; im Übrigen auch nur für das zweite Video-Element.

Der weitere Verweis der Beklagten auf **NK4** Abs. [66] (Abs. [0062] der Streitpatentschrift) ist nicht anders zu bewerten.

Damit fehlt es an einer ursprünglichen Offenbarung für das neue Merkmal **Hi1**.

**1.3** Mit diesem zusätzlichen Merkmal möchte die Beklagte klarstellen, dass die „Suche“ des Merkmals **1.4.1** nicht lediglich das Lokalisieren verfügbarer Video-Elemente leistet, sondern erst auf die Auswahl des Merkmals **1.2** hin eine Suche nach den ausgewählten Video-Elementen ausgeführt wird (Beschränkung auf die o.g. *zweite Möglichkeit*, siehe Auslegung **I. 5.5**).

Wie jedoch zuvor bereits dargestellt, genügt der Verweis der Druckschrift **D1** auf die Anzeige von Internet-Seiten auf dem „zweiten Bildschirm“ dem Fachmann bereits, um auch die genannte *zweite Möglichkeit*, etwa bei Nutzung eines Video-Portals wie „youtube“ oder eines Einkaufs-Portals wie „amazon“, als naheliegend anzusehen (s.o. Abschnitt **II. 3.2 / 3.3**). Unabhängig davon handelt es sich bei dieser Beschränkung allein um eine nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann (s.o. Abschnitt **II. 2.**), die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist.

**2.** Der **Hilfsantrag 2** ist nicht erfolgreich, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift **D1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**2.1** Beim Hilfsantrag 2 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den Merkmalen **1.2** und **1.3** folgendes Merkmal **Hi2** eingefügt:

**Hi2** wherein the video selection is identified by a user input received by the user input interface;

übersetzt:

wobei die Video-Auswahl durch eine Benutzereingabe identifiziert wird, die an der Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird;

**2.2** Entgegen der Argumentation der Klägerin dürfte der Gegenstand des Hilfsantrags 2 nicht über die Offenbarung des Streitpatents und der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen, siehe z.B. Abs. [0066] der Streitpatentschrift sowie **NK 4** Abs. [70] Zeilen 3 bis 7.

**2.3** Mit diesem zusätzlichen Merkmal möchte die Beklagte noch einmal verdeutlichen, dass es sich bei der anspruchsgemäßen Video-Auswahl um eine einzige Video-Auswahl handeln soll und nicht um eine irgendwie geartete Auswahl mehrerer Video-Elemente.

Genau das kann das zusätzliche Merkmal aber nicht leisten. Auch hier muss davon ausgegangen werden, dass dem gesamten Streitpatent nichts zu entnehmen ist, das eine Übersetzung von „a user input“ als “eine einzige Benutzereingabe” erlauben würde. „The video selection“ hingegen ist – wie zum Hauptantrag erläutert – als Oberbegriff für mehrere einzelne Video-Auswahlen zu verstehen, was auch für das zusätzliche Merkmal **Hi2** gilt.

Damit gibt dieses zusätzliche Merkmal keine andere Lehre als diejenige, welche der Fachmann bereits mit der Auslegung des Merkmals **1.2** dem erteilten Patentanspruch 1 entnommen hatte. Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist somit genauso als „nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend“ zu beurteilen.

**3.** Auch der **Hilfsantrag 3** hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift **D1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**3.1** Beim Hilfsantrag 3 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den **Merkmale** **1.4.1** und **1.4.2** folgendes **Merkmal Hi3** eingefügt:

**Hi3** wherein each of the plurality of media sources is an internet media server; and

übersetzt:

wobei jede der Mehrzahl Medienquellen ein Internetmedienserver ist;  
und

**3.2** Der Hilfsantrag 3 ist zulässig. Die vorgenommene Einschränkung ist z.B. in Abs. [0035] der Streitpatentschrift und in den Anmeldeunterlagen gemäß **NK 4** Abs. [39] offenbart.

**3.3** Mit dem zusätzlichen Merkmal **Hi3** wird die Lehre des Patentanspruchs 1 auf den Abruf von Videos aus dem Internet beschränkt; damit sind keine lokalen Medien (wie z.B. in Figur 1 beschrieben) mehr umfasst.

Der Beklagten ist zuzustimmen, dass die Druckschrift **D1** eine Suche nach zwei Video-Elementen in einer Mehrzahl von Internetmedienservern, und deren Abruf aus dem Internet, wenn beide Video-Elemente dort gefunden werden, nicht ausdrücklich beschreibt.

Wie bereits ausgeführt (s.o. Abschnitt **II. 3.2**, letzter Absatz vor **3.3**), war das Abrufen von Videos aus dem Internet zum Anmeldetag der Druckschrift **D1** auch noch nicht allgemein üblich. Die Nutzung des Internets auch für Videos nahm in den Folgejahren jedoch stetig zu, und im Jahr 2005 (d.h. kurz vor dem Prioritätstag des Streitpatents) war eine Suche nach Videos im Internet längst keine Besonderheit mehr, vgl. die o.g. Eröffnung des youtube-Videoportals im Februar 2005, oder die Möglichkeit der gezielten Suche nach Video-Elementen mit der Suchmaschine AltaVista seit 1999 (siehe die Eingabe der Klägerin vom 13. Dezember 2021, Seite 10). Der Fachmann hätte im Jahre 2005 ohne weiteres die Lehre der Druckschrift **D1** auf die Nutzung des Internets als Quelle für Videos übertragen (vgl. dazu auch etwa die Druckschrift **D4**, Absätze [0003], [0004], [0047]), so dass das zusätzliche Merkmal **Hi3** im Jahr 2005 für ihn eine naheliegende Übertragung der bekannten Lehre auf die Gegenwart darstellte.

Zudem ergab es sich bereits aus der Druckschrift **D1** als eine mögliche Anwendung, mit dem Steuergerät ein Video im Internet zu suchen, dieses mittels der „Swap“-Funktion auf dem ersten Bildschirm zu lenken, und danach ein weiteres Video im Internet zu suchen und auf dem zweiten Bildschirm darzustellen (vgl. oben Abschnitt **II. 3.3**, zweiter Absatz). Wie dort in diesem Zusammenhang ebenfalls bereits ausgeführt (vgl. oben Abschnitt **II. 3.2**, zweiter Absatz), kann dem Verständnis der

Beklagten nicht gefolgt werden, dass die Druckschrift **D1** ausdrücklich zwischen Video- und Audiosignalen einerseits und anderen Daten andererseits unterscheidet und daher davon weg führt, Video-Elemente in einem Internetmedienserver bereitzustellen.

Allein die Beschränkung, gemäß **Merkmal Hi3** ausschließlich Medienquellen aus dem Internet heranzuziehen, kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von dem bereits als naheliegend beurteilten Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht begründen.

#### IV.

Patentanspruch 1 des Streitpatents ist somit weder in seiner erteilten Fassung noch in einer der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen bestandsfähig. Da die Beklagte ihre zur Akte gereichten Fassungen des Streitpatents als geschlossene Anspruchssätze versteht und somit andere Patentansprüche dieser Fassungen nicht gesondert verteidigt, war das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären.

#### V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

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

## VI.

### **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.bundesgerichts-hof.de/erv.html](http://www.bundesgerichts-hof.de/erv.html)).

Hartlieb

Baumgardt

Dr. Forkel

Hoffmann

Dr. Himmelmann