



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 16/22 (EP)

(AktENZEICHEN)

**URTEIL**

Verkündet am  
9. November 2023

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent EP 1 969 844**  
**(DE 60 2006 010 439)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 9. November 2023 durch den Richter Dr. Himmelmann als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Forkel, Dipl.-Ing. Hoffmann, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Städele sowie Dr. Söchtig

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent EP 1 969 844 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 EP 1 969 844 (Streitpatent), das am 8. Dezember 2006 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der beiden US-amerikanischen Patentanmeldungen US324156 und US323464 jeweils vom 29. Dezember 2005 angemeldet wurde. Der Veröffentlichungstag der Anmeldung ist der 17. September 2008. Das in der Verfahrenssprache Englisch am 11. November 2009 mit der Veröffentlichungsnummer EP 1 969 844 B1 veröffentlichte Patent mit der deutschen Bezeichnung „Systeme und Verfahren zur Episodenverfolgung in einer interaktiven Medienumgebung“ wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2006 010 439.1 geführt. Das Streitpatent geht zurück auf die internationale Patentanmeldung PCT/US2006/047012; es umfasst in seiner erteilten Fassung die Patentansprüche 1, 15 und 29 sowie die auf diese jeweils unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 14, 16 bis 28 und 30. Das Patent betrifft interaktive Medienumgebungen und insbesondere interaktive Medienumgebungen, die den Betrachtungsfortschritt eines Benutzers überwachen.

Die Klägerin begehrt die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents in vollem Umfang, wobei sie sich auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit in Form mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit stützt (vgl. Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) E PÜ i. V. m. 52, 54 und 56 EPÜ).

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit insgesamt acht Hilfsanträgen.

Die erteilten Patentansprüche 1 und 15 sowie der auf einen „Interaktiven Programmführer“ gerichtete Nebenanspruch 29 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. A method for presenting media content to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

15. A system for presenting media content to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,

advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

29. An interactive program guide for presenting media content to a user at user equipment,  
including a system as claimed in any of claims 15 to 28.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 14, 16 bis 28 sowie 30 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 969 844 B1 Bezug genommen.

Zur Stützung ihres Klageantrags legt die Klägerin folgende **Unterlagen** vor:

**NK1** DPMA, Registerauszug zum Aktenzeichen 60 2006 010 439.1, Stand am 3. August 2022 (letzte Aktualisierung im DPMAregister am 11. Juni 2022);

**NK1a** Handelsregisteranmeldung in California vom 19. Oktober 2021;

**NK1b** HR-Suche im Handelsregister in Delaware;

**NK1c** HR-Suche im Handelsregister in California vom 21. Juli 2022;

**NK1d** Handelsregisteranmeldung in California vom 31. Dezember 2002;

**NK1e** Online-Patentregisterauszug des EPA vom 21. Juli 2021;

**NK2** Präsentation der Klägerin von den Webseiten der RTL Deutschland GmbH, abgerufen im WorldWideWeb am 27. Juli 2022 unter dem URL:

<http://www.mediengruppe-rtl.de/unternehmen/firmen-und-sender/rtl-interactive>;

- NK3** EP 1 969 844 B1 (Streitpatentschrift);
- NK4.1** Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 des Streitpatents in deutscher Sprache;
- NK5** US 2005/0266993 A1;
- NK6a** Sanjay Kumar Jain, R. S. Jadon: „Video on Demand: An Overview“, Proceedings: National Workshop on IT Services and Applications (WITSA2003), Feb 27-28, 2003;
- NK6b** Thomas D. C. Little und Dinesh Venkatesh: „Prospects for Interactive Video-on-Demand“, IEEE Multimedia, Fall 1994, S.14-24;
- NK7** Ausdruck des Internet-Archivs archive.org für den als NK9 zitierten Prospekt „Fujitsu Gigabit Ethernet VOD Solutions“;
- NK8** PDF-Eigenschaften der Datei VOD\_wp.pdf, sichtbar gemacht mit einem PDF-Viewer;
- NK9** FUJITSU – THE POSSIBILITIES ARE INFINITE: „Fujitsu Gigabit Ethernet VOD Solutions“, im Internet abrufbar unter [https://www.fujitsu.com:80/downloads/FNC/Whitepapers/VOD\\_wp.pdf](https://www.fujitsu.com:80/downloads/FNC/Whitepapers/VOD_wp.pdf);
- NK10** Lidia Totkova Jordanova; Jordan Iliev Nenkov: „Optimization the Architectures of the CATV Networks to Providing the Video-on-Demand Service“; Electronics ET 2007, Proceedings of the sixteenth International

Scientific and Applied Science Conference, Book 1; September 19 – 21 2007, Sozopol, Bulgaria;

**NK11** Lidia T. Jordanova, Jordan I. Nenkov: „On a Method to Increase the Effectiveness of Cable VOD Systems“; Proceedings of 4<sup>th</sup> International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA'09), 8<sup>th</sup> – 10<sup>th</sup> October 2009, Sofia, Bulgaria;

**NK12** US 2003/0167471 A1;

**NK13,** Wikipediaeinträge aus dem November 2005;

**NK13a**

**NK14a** deutsche Fassung der Norm EN ISO 9241-10: 1996 aus dem Juli 1996;

**NK14b** Entwurf der als Ersatz für vorstehende Anlage NK14a vorgesehene DIN EN ISO 9241-110 aus dem Oktober 2004;

**NK14c** (zwischenzeitlich überholte und daher zurückgezogene) DIN EN ISO 9241-110 als endgültiger Ersatz für vorstehende Anlage NK14a aus dem August 2006;

**NK14d** immer noch aktuelle DIN EN ISO 9241-110 als Ersatz für vorstehende Anlage NK14c aus dem September 2008

und

**NK15** Monographie „Vorgehenssystematik zum Prototyping graphisch-interaktiver Audio/Video-Schnittstellen“ von Claus Görner; Springer-Verlag, Budapest 1994.

Die Klägerin macht geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents zum Prioritätszeitpunkt im Hinblick auf die Entgegenhaltungen **NK 5**, **NK6a** und **NK6b** nicht neu gewesen sei und es ihm somit nach Art. 52 Abs. 1 i. V. m. Art. 54 EPÜ an Patentfähigkeit mangle. Zumindest sei der Gegenstand des Streitpatents aus dem Stand der Technik nahegelegt und gelte damit jedenfalls nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und zumindest von daher nach Art. 56 EPÜ als nicht patentfähig.

Die **Klägerin** stellt den Antrag,

das europäische Patent EP 1 969 844 in vollem Umfang 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 1 969 844 unter Klageabweisung im Übrigen mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge 1 und 2 jeweils vom 15. Dezember 2022, 2a, 2b und 2c jeweils vom 2. Oktober 2023 und 3, 4 und 5 jeweils vom 15. Dezember 2022 – in dieser Reihenfolge – erhalten.

Die Beklagte erklärt, dass sie die Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen als jeweils geschlossene Anspruchssätze ansieht, die jeweils insgesamt beansprucht werden.

Gemäß Hilfsantrag 1 lauten die Patentansprüche 1 und 14 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):



1. A method for presenting on-demand media content to a user at user equipment, the method comprising:
  - receiving a request for viewing on-demand media content;
  - determining if the requested media content is serial programming; and
  - in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content, advancing to subsequent media content of the requested media content, and updating the user's viewing progress in a user profile.

...

4514. A system for presenting on-demand media content to a user at user equipment, the system comprising:
  - means for receiving a request for viewing on-demand media content;
  - means for determining if the requested media content is serial programming;
  - means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content, advancing to subsequent media content of the requested media content, and updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 2 lauten die Patentansprüche 1 und 14 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

4514. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,

wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 2a lauten die Patentansprüche 1 und 14 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content in ~~of a video-on-demand (VOD) system~~ to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

4514. A system for presenting on-demand media content in ~~of a video-on-demand (VOD) system~~ to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;

means for determining if the requested media content is serial programming;

means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,

wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,

advancing to subsequent media content of the requested media content, and

updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 2b lauten die Patentansprüche 1 und 14 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~displaying at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

4514. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~displaying at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 2c lauten die Patentansprüche 1 und 14 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~displaying a user-selectable representation of at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,

advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

...

4514. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~displaying a user-selectable representation of at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 3 lauten die Patentansprüche 1 und 13 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;

determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile,  
wherein the presenting at least one viewing option to the user comprises presenting a display screen or overlay to the user including the at least one viewing option.

...

4513. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
the at least one viewing option being included in a display screen or overlay presented to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,

advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile.

Gemäß Hilfsantrag 4 lauten die Patentansprüche 1 und 13 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and  
in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile,  
wherein the presenting at least one viewing option further comprises presenting a further viewing option, the further viewing option including an option for viewing the requested media content,  
wherein the presenting at least one viewing option to the user comprises presenting a display screen or overlay to the user including the at least one viewing option.

...



4513. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:  
means for receiving a request for viewing on-demand media content;  
means for determining if the requested media content is serial programming;  
means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,  
the at least one viewing option being included in a display screen or overlay presented to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile,  
wherein the presenting at least one viewing option further comprises presenting a further viewing option, the further viewing option including an option for viewing the requested media content.

Gemäß Hilfsantrag 5 lauten die Patentansprüche 1 und 13 wie folgt (Abweichungen gegenüber erteilter Fassung unterstrichen):

1. A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:  
receiving a request for viewing on-demand media content;  
determining if the requested media content is serial programming; and

in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,

wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,

advancing to subsequent media content of the requested media content, and

updating the user's viewing progress in a user profile,

wherein the presenting at least one viewing option further comprises presenting a further viewing option, the further viewing option including an option for viewing the requested media content,

wherein the presenting at least one viewing option to the user comprises presenting a display screen or overlay to the user including the at least one viewing option; and

presenting to the user an additional viewing option, the additional viewing option including an option for showing the user a summary of the requested media content.

...

4513. A system for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the system comprising:

means for receiving a request for viewing on-demand media content;

means for determining if the requested media content is serial programming;

means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,

the at least one viewing option being included in a display screen or overlay presented to the user,  
wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,  
advancing to subsequent media content of the requested media content, and  
updating the user's viewing progress in a user profile,  
wherein the presenting at least one viewing option further comprises presenting a further viewing option, the further viewing option including an option for viewing the requested media content; and  
means for presenting to the user an additional viewing option, the additional viewing option including an option for showing the user a summary of the requested media content.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Zumindest in einer der Fassungen der acht Hilfsanträge erweise sich das Streitpatent als rechtsbeständig.

Die Klägerin erachtet das Streitpatent auch in den Fassungen der Hilfsanträge nicht für patentfähig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 9. November 2023 und auf die weitere Verfahrensakte Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Beklagte vermag das Streitpatent weder in der erteilten Fassung noch in einer der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1, 2, 2a, 2b, 2c und 3 bis 5 mit Erfolg zu verteidigen.

In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent nicht rechtsbeständig, weil ihm der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 und 56 EPÜ). Dieser Nichtigkeitsgrund besteht in den Fassungen der Hilfsanträge 1, 2, 2a, 2b, 2c und 3 bis 5 unverändert fort, weshalb deren Anspruchsfassungen nicht an die Stelle der erteilten Fassung treten können.

### **I.**

**1.** Das Streitpatent betrifft interaktive Medienumgebungen und insbesondere interaktive Medienumgebungen, die den Betrachtungsfortschritt eines Benutzers überwachen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001]).

Ausweislich des Streitpatents ermöglichen es derartige interaktive Medienumgebungen einem Benutzer, sein Medienerlebnis mit Hilfe von interaktiven Medienanwendungen wie z. B. interaktiven Fernsehanwendungen individuell zu gestalten. Zum Beispiel könne ein Benutzer eine interaktive Medienanwendung anweisen, Programmerinnerungen anzuzeigen, Medieninhalte aufzuzeichnen, nach Medieninhalten zu suchen oder einen Kinderschutz zu aktivieren. Weiterhin könnten interaktive Medienanwendungen wie etwa interaktive Fernsehprogrammführer so konfiguriert werden, dass dem Benutzer eine Vielzahl

anderer interaktiver Funktionalitäten angeboten werden wie z. B. Fernsehprogrammauflistungen und Zusammenfassungen, Pay-per-View Dienste oder Web-Browsing-Dienste (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0002]).

Das Streitpatent betrachtet dabei beispielhaft vor allem sogenannte Video-on-Demand-(VOD)-Dienste. Mit Hilfe von VOD-Diensten könnten einem Benutzer ausgewählte Medieninhalte auf Anfrage und zu praktisch jedem vom Benutzer angegebenen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt und präsentiert werden. VOD-Dienste seien besonders vorteilhaft für diejenigen Benutzer, die Medieninhalte nicht sehen können, wenn diese ausgestrahlt oder auf andere Weise für das Benutzergerät verfügbar gemacht werden. In diesen Fällen könne ein Benutzer, der einen VOD-Dienst abonniert hat, anfordern, dass der verpasste Inhalt zu einem späteren Zeitpunkt geliefert oder präsentiert wird, nämlich dann, wenn der Benutzer bereit ist, den Inhalt zu sehen oder zu empfangen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0003]).

Eine weitere, in einigen interaktiven Medioumgebungen verfügbare Funktionalität stellen Dienste zum Aufzeichnen digitaler Videos dar (DVR-Dienste), sogenannte digitale Videorecorder. Mit deren Hilfe könne ein Benutzer eine interaktive Medienanwendung so programmieren, dass eine Show oder eine Serie von Shows auf einem Speichermedium oder Aufzeichnungsgerät gespeichert werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0004]).

**2.** Das Streitpatent bemängelt, dass derartige interaktive Medioumgebungen und Dienste es dem Benutzer zwar ermöglichen, sich von den festen Sendezeiten der Medieninhalte zu lösen. Jedoch seien die aus dem Stand der Technik bekannten Medioumgebungen nicht dafür ausgelegt, den Betrachtungsfortschritt eines Benutzers beim Betrachten einer Reihe zusammenhängender Programme zu verfolgen, z. B. einer Fernsehserie oder einer Reihe von Filmsequenzen. Die bekannten Medioumgebungen seien auch nicht in der Lage, andere Medieninhalte

(z. B. Web-, Nachrichten- oder Werbeinhalte), die auf dem Nutzergerät angezeigt werden können, so zu filtern, dass diese anderen Inhalte mit dem Betrachtungsfortschritt beim Betrachten der Medieninhalte immer übereinstimmen. Dies könne dazu führen, dass einem Benutzer, der gerade eine bestimmte Folge einer Fernsehserie anschaut, Spoiler (z. B. die Zusammenfassung eines Films oder der Folgen einer Fernsehserie) oder andere unwichtige Medieninhalte angezeigt werden, die sich auf noch nicht gesehene Sendungen innerhalb einer Reihe verwandter Programme, d. h. in einer seriellen Programmgestaltung, beziehen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0005], [0006]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik macht es sich das Streitpatent zur **Aufgabe**, eine Medienumgebung bereitzustellen, die den Betrachtungsfortschritt eines Benutzers bei einer vom Benutzer ausgewählten Serie einander zugehöriger Programme überwacht und die mit dem Betrachtungsfortschritt des Benutzers konsistent ist (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0007]).

**3.** Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß gelöst werden durch ein „Verfahren zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät“ nach Patentanspruch 1, ein „System zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät“ nach Patentanspruch 15 sowie einen „Interaktiven Programmführer zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät“ nach Patentanspruch 29.

Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 können – in Anlehnung an die von der Beklagten vorgeschlagenen Merkmalsgliederung – wie folgt gegliedert werden (**Hauptantrag**):

<b>M1.0</b>	A method for presenting media content to a user at user equipment, the method comprising:	Verfahren zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an
-------------	---	---

		einem Benutzergerät, wobei das Verfahren umfasst:
<b>M1.1</b>	receiving a request for viewing media content;	Empfangen einer Anfrage zum Ansehen von Medieninhalt;
<b>M1.2</b>	determining if the requested media content is serial programming; and	Feststellen, ob es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt; und
<b>M1.3</b>	in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,	Darstellen zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer, wobei dies in Reaktion auf das Feststellen, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, erfolgt,
<b>M1.3.1</b>	wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,	wobei die zumindest eine Betrachtungsoption eine Option zum Überspringen des angefragten Medieninhalts,
<b>M1.3.2</b>	advancing to subsequent media content of the requested media content, and	zum Übergehen zum nächsten Medieninhalt des angefragten Medieninhalts und
<b>M1.3.3</b>	updating the user's viewing progress in a user profile.	zum Aktualisieren des Betrachtungsfortschritts des Benutzers in einem Benutzerprofil enthält.

Patentanspruch 15 des Streitpatents lautet mit einer möglichen Merkmalsgliederung versehen:

<b>M15.0</b>	A system for presenting media content to a user at user equipment, the system comprising:	System zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät, wobei das System umfasst:
<b>M15.1</b>	means for receiving a request for viewing media content;	Mittel zum Empfangen einer Anfrage zum Ansehen von Medieninhalt;
<b>M15.2</b>	means for determining if the requested media content is serial programming;	Mittel zum Feststellen, ob es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt;
<b>M15.3</b>	means for, in response to determining that the requested media content is serial programming, presenting at least one viewing option to the user,	Mittel zum Darstellen zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer, wobei dies in Reaktion auf das Feststellen, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, erfolgt,
<b>M15.3.1</b>	wherein the at least one viewing option includes an option for skipping the requested media content,	wobei die zumindest eine Betrachtungsoption eine Option zum Überspringen des angefragten Medieninhalts,
<b>M15.3.2</b>	advancing to subsequent media content of the requested media content, and	zum Übergehen zum nächsten Medieninhalt des angefragten Medieninhalts und
<b>M15.3.3</b>	updating the user's viewing progress in a user profile.	zum Aktualisieren des Betrachtungsfortschritts des Benutzers in einem Benutzerprofil enthält.



Der mit einer möglichen Gliederung versehene Patentanspruch 29 des Streitpatents lautet (mit Korrektur):

<b>M29.0</b>	An interactive program guide for presenting media content to a user at user equipment,	Interaktiver Programmführer zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät,
<b>M29.1</b>	including a system as claimed in any of claims 15 to 28.	enthaltend ein System nach einem der Ansprüche 15 bis 28.

4. Als maßgeblichen Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, sieht der Senat einen Hochschul-Absolventen aus dem Bereich der Informationstechnik, Informatik oder Elektrotechnik an, der über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von intelligenten, mit programmierbaren Prozessoren ausgestatteten interaktiven TV- bzw. Medienbetrachtungssystemen verfügt.

5. Einige Begriffe des Streitpatents bedürfen der Auslegung.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfordert die Prüfung der Patentfähigkeit regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012, X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124 – *Polymerschaum I*, 1. Leitsatz und Rn. 27 ff.). Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011, X ZR 16/09, GRUR 2011, 701 – *Okklusionsvorrichtung*, Rn. 24).

### **5.1** Zum Begriff „Medieninhalt“ („media content“)

Bei einem „Medieninhalt“ handelt es sich ganz allgemein um den Informationsgehalt eines Mediums, also eines Kommunikationsmittels (z. B. Fernsehen, Internet). Durch Digitalisierung können „Medieninhalte“ in den unterschiedlichsten Formen vorliegen, z. B. als Text-, Bild-, Audio- oder Videodaten. Dementsprechend geht das Streitpatent beim Begriff „Medieninhalt“ in erster Linie von Videomedien (z. B. Fernsehprogramme, Video-on-Demand-Programme, Pay-per-View-Programme) und Audiomedien (z. B. Musikprogramme und Musikclips) aus. Im weiteren Sinne repräsentieren aber auch Webseiten oder interaktive Anwendungen „Medieninhalte“, die einem Benutzer per Kabel- oder Satellitenfernsehen angeboten werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0034]; [0040] u. a.).

### **5.2** Zum Begriff „serielle Programmgestaltung“ („serial programming“)

Das Streitpatent versteht unter einer „seriellen Programmgestaltung“ jegliche Programmgestaltung, die eine zeitliche Komponente beinhaltet wie zum Beispiel eine empfohlene Betrachtungsreihenfolge. „Serielle Programmgestaltung“ kann Themen und/oder Handlungssequenzen auf die einzelnen Episoden in einer Serie verteilen wie z. B. in einer Fernsehserie (Streitpatentschrift, Abs. [0005], siehe „Serial programming is any programming containing a temporal component, such as a recommended order of viewing. Serial programming may share themes and/or plot sequences with other episodes in the series. An example of serial programming includes episodes of the television series “24.”“). Dementsprechend resultiert aus der Anwendung einer „seriellen Programmgestaltung“ letztendlich eine Serie, d. h. eine Abfolge von zusammenhängenden, aufeinander bezogenen „Medieninhalten“ bzw. Programmen wie z. B. Spielfilm-Episoden.

### 5.3 Zum Begriff „Betrachtungsoption“ („viewing option“)

Zu dem in Merkmal **M1.3** beanspruchten „Betrachtungsoption“ wird in Absatz [0123] der Streitpatentschrift ausgeführt, dass einem Benutzer innerhalb der interaktiven Medienanwendung mehrere Optionen, d. h. Auswahlmöglichkeiten angeboten werden, um ein Programm oder eine Reihe von Programmen zeitversetzt anschauen zu können. Solche Optionen können z. B. sein: (1) diese Sendung jetzt ansehen; (2) diese Sendung vor der nächsten Folge der Serie ansehen (oder zur nächsten regulären Sendezeit für diese Sendung); (3) dem Nutzer eine Zusammenfassung dieser Folge zeigen; oder (4) diese Folge überspringen. Es können aber auch ganz andere geeignete Betrachtungsoptionen angeboten werden.

Der Begriff „viewing options“ kommt in der Beschreibung der Streitpatentschrift wörtlich lediglich in Absatz [0123] in Zusammenhang mit Figur 11 vor. Allerdings ist im Streitpatent zusätzlich die Rede von „actions“, d. h. Benutzerhandlungen, die gleichermaßen den genannten Betrachtungsoptionen entsprechen. So wird in Absatz [0122] der Streitpatentschrift unter Bezugnahme auf Figur 11 ausgeführt, dass dem Benutzer nach dem Überspringen einer Episode Optionen zur Verfügung stehen, die den Aktionen („actions“) 1106, 1108 und 1110 ähnlich sind und sich auf nachfolgende Medieninhalte beziehen, die mit den Medieninhalten in der Inhaltsspalte 1102 zusammenhängen. Betrachtungsoptionen („viewing options“) und Benutzerhandlungen („actions“) werden nicht nur in der Bildschirmmaske der Figur 11, sondern auch in derjenigen der Figur 14 angeboten. Außerdem können Betrachtungsoptionen und Benutzerhandlungen auch dann angezeigt werden, wenn sie bereits ausgeführt wurden (Streitpatentschrift, Fig. 12, siehe „Last Action“). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Absätze [0129] und [0063] der Streitpatentschrift handelt es sich bei einer anspruchsgemäßen Betrachtungsoption um die Möglichkeit einer Benutzerhandlung, die einem Benutzer sowohl während eines laufenden Programms als auch bei nicht laufendem (z. B. unterbrochenem)

Programm über eine Bildschirmmaske angeboten wird und die der Benutzer bei Bedarf über ein Steuerelement auslösen kann.

#### **5.4** Zum Begriff „Betrachtungsfortschritt“ („viewing progress“)

Unter dem anspruchsgemäßen „Betrachtungsfortschritt“ versteht der Fachmann eine Information, die angibt, wie weit ein Benutzer beim Ansehen eines Medieninhalts gekommen ist. Insbesondere gibt der „Betrachtungsfortschritt“ darüber Auskunft, welche Episoden einer Serie ein Benutzer bereits angeschaut oder übersprungen hat. Ein „Betrachtungsfortschritt“ für einen Benutzer wird in der Bildschirmmaske der Figur 12 der Streitpatentschrift in den Spalten 1206 und 1208 wiedergegeben.

#### **5.5** Zum Begriff „Benutzerprofil“ („user profile“)

In Absatz [0105] der Streitpatentschrift wird der Aufbau eines „Benutzerprofils“ anhand der Figuren 7A und 7B erläutert. Demnach beinhaltet der Datensatz eines Benutzerprofils 700 eine Spalte 702 für die Benutzer sowie eine Spalte 704 für das jeweils zugeordnete Profil. Während die Spalte 702 Benutzernamen enthält, umfasst Spalte 704 Zeiger auf die mit den jeweiligen Benutzern verknüpfte Medienprofile („media profiles“). Der Datensatz 710 für ein Medienprofil zeigt insbesondere die von der interaktiven Medienanwendung überwachten Programme, den aktuellen Betrachtungsfortschritt sowie eine Angabe zur letzten Benutzerhandlung. Der aktuelle Betrachtungsfortschritt wird dabei kenntlich gemacht durch Staffel- und Episodenummern von Serien (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0107]).

#### **5.6** Zur Lehre der erteilten Patentansprüche 1 und 15

Die auf ein Verfahren bzw. auf ein System zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät gerichteten Patentansprüche 1 und 15

unterscheiden sich außer in ihrer Kategorie nur unwesentlich; insoweit genügt es, sich mit dem Verfahrensanspruch auseinanderzusetzen.

Der erteilte Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zur Darbietung von Medieninhalten für einen Benutzer an einem Benutzergerät (Merkmal **M1.0**).

Zunächst ist mit Merkmal **M1.1** vorgesehen, dass eine Anforderung zum Ansehen von Medieninhalt erfolgt.

Sodann besagt Merkmal **M1.2**, dass am Benutzergerät festgestellt wird, ob es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, also etwa um eine Serie oder einen Bestandteil einer Serie. Diese Feststellung kann beispielsweise anhand von Metadaten des Programms erfolgen (siehe erteilter Patentanspruch 2).

Wird festgestellt, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, sieht Merkmal **M1.3** vor, dass in Reaktion hierauf zumindest eine Betrachtungsoption für den Benutzer dargestellt wird. Die Betrachtungsoption wird dem Benutzer also speziell in Reaktion darauf präsentiert, dass es sich bei dem angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung, also einen Bestandteil einer Serie, handelt. Insoweit wird das Feststellen des Typs des Medieninhalts mit der Präsentation der Betrachtungsoption verknüpft. Dem Benutzer wird damit ermöglicht, diese vom Medientyp abhängige Betrachtungsoption zu nutzen, ohne zunächst Kenntnis von der Betrachtungsoption selbst und den Modalitäten ihres Abrufs haben zu müssen.

In den Merkmalen **M1.3.1**, **M1.3.2** und **M1.3.3** wird sodann beansprucht, dass die dem Benutzer im Fall der seriellen Programmgestaltung präsentierte Betrachtungsoption zumindest eine Option umfasst, mit der der angefragte Medieninhalt übersprungen wird, zum (in der seriellen Programmgestaltung bzw.

Serie) nachfolgenden Medieninhalt übergegangen wird und der Betrachtungsfortschritt des Benutzers in einem Benutzerprofil aktualisiert wird.

Die Darstellung einer solchen Betrachtungsoption mit einer Option zum Überspringen, Übergehen und Aktualisieren wird insbesondere in den Absätzen [0122], [0123] sowie [0144] der Streitpatentschrift anhand der Figuren 11 und 14 näher erläutert. In Absatz [0160] der Streitpatentschrift wird zudem ausgeführt, dass für den nachfolgenden Medieninhalt der Betrachtungsfortschritt erfasst und im Benutzerprofil aktualisiert werden kann.

### 5.7 Zur Lehre des Patentanspruchs 29

Patentanspruch 29 ist auf einen „interaktiven Programmführer zum Darstellen von Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät“ gerichtet, „enthaltend ein System nach einem der Ansprüche 15 bis 28“. Patentanspruch 29 enthält keine eigenständige technische Lehre und steht oder fällt mit dem jeweils in Bezug genommenen Patentanspruch 15.

## II.

Das Streitpatent hat in der erteilten Fassung keinen Rechtsbestand, weil die jeweiligen Gegenstände seines Patentanspruchs 1 und seiner nebengeordneten Patentansprüche 15 und 29 nicht patentfähig sind.

1. Mit Rücksicht auf den aus der Druckschrift **NK5** bekannten Stand der Technik fehlt es der Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 an der für die Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit.

### 1.1 Die Druckschrift **NK5** zeigt alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1.

So lehrt die Druckschrift **NK5** ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät wie z. B. einen Festplattenrecorder zum Ausführen einer „Reservierungs-Aufnahme“ („reservation image recording“). Weiterhin offenbart die Druckschrift **NK5** hierzu entsprechende Verfahren, bei denen insbesondere eine Bibliotheksansicht von (wiederholten) Aufnahmen eines kontinuierlichen „Dramas“ bzw. Fernsehfilms o. ä. erzeugt wird (vgl. NK5, Abs. [0002]).

Um die Bibliotheksansicht übersichtlicher zu gestalten, schlägt die Druckschrift **NK5** neben der „normalen Aufnahme“ – nachfolgend „Normalmodus“ genannt – einen „kontinuierlichen Modus“ (in der NK5 als „additional description mode“ oder „continuous mode“ bezeichnet, siehe Abs. [0018], [0019]) vor – nachfolgend „Fortsetzungsmodus“ genannt –, welcher z. B. für programmierte wiederkehrende Aufnahmen verwendet wird (vgl. NK5, Abs. [0064]). Ist der „Fortsetzungsmodus“ ausgewählt, können Aufnahmen von aufeinanderfolgenden Episoden einer Serie in der Listendarstellung der Bibliotheksansicht zu einem einzigen Eintrag zusammengefasst werden (vgl. NK5, Fig. 3; Abs. [0059]). Im Vergleich zur Bibliotheksansicht bei einer Aufnahme im „Normalmodus“, in der die Episoden einer Serie einzeln aufgeführt sind (vgl. NK5, Fig. 4; Abs. [0059]), wird eine Bibliotheksansicht im „Fortsetzungsmodus“ dadurch übersichtlicher (vgl. NK5, Abs. [0070]).

Außerdem wird für eine Serie in der Bibliotheksansicht der Figur 3 in der zweiten Spalte „Non-viewed“ durch einen kreisförmigen Marker kenntlich gemacht, dass die Medieninhalte der Serie noch nicht vollständig angesehen wurden. Nur wenn der gesamte Medieninhalt der Serie angesehen worden ist, wird der kreisförmige Marker nicht mehr gesetzt und die Serie wird als „viewed“ eingestuft (vgl. NK5, Abs. [0071]).

Führt der Benutzer in einer zu einem „Fortsetzungsmodus“ gehörenden Bibliotheksansicht einen Wiedergabebefehl bei gleichzeitiger Auswahl eines Medieninhalts aus, z. B. durch eine Bereichsspezifizierung mit dem Cursor oder durch eine Betätigung einer Eingabetaste, so wird das in der Druckschrift **NK5** beschriebene Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät dazu veranlasst, den betreffenden Medieninhalt entsprechend der „viewed“- und „non-viewed“-Anzeige wiederzugeben (vgl. NK5, Abs. [0087] i. V. m. [0062]). Dementsprechend geht aus der Druckschrift **NK5** ein Verfahren zur Darbietung von Medieninhalten für einen Benutzer an einem Benutzergerät hervor (Merkmal **M1.0**).

Die Auswahl und Wiedergabe eines Medieninhalts per Wiedergabebefehl setzt aber auch das Empfangen einer entsprechenden Anforderung zum Ansehen von Medieninhalt voraus (Merkmal **M1.1**).

Weiterhin zeigt die Figur 10 der Druckschrift **NK5** einen Wiedergabeprozess, der ausgehend von einer Bibliotheksansicht (die zu einem „Fortsetzungsmodus“ gehört) des Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräts ausgeführt wird. In Schritt S32 des in der Figur 10 dargestellten Verfahrens wird festgestellt, ob sich die Anforderung zum Ansehen von Medieninhalt auf den Medieninhalt einer Serie bezieht, indem überprüft wird, ob sich obiger Wiedergabebefehl auf die Verwaltung von Informationen bezieht, die im „Fortsetzungsmodus“ aufgezeichnet wurden (vgl. NK5, Abs. [0087]). Wird der angeforderte Medieninhalt auf diese Weise als im „Fortsetzungsmodus“ aufgenommene Information erkannt, so ist dies gleichbedeutend mit der Feststellung, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um eine serielle Programmgestaltung bzw. einen Bestandteil einer Serie handelt. Merkmal **M1.2** geht sonach aus der **NK5** hervor.

Handelt es sich beim angefragten Medieninhalt um den Bestandteil einer Serie, so wird laut Absatz [0086] der Druckschrift **NK5** ausgehend von der Bildschirmansicht der Figur 3 ein Steuerelement als Interaktionselement in Gestalt eines horizontalen Balkens angezeigt, in dem Kapitelbezugspunkte vorgesehen sind, die den



jeweiligen Beginn der Kapitel der Serie symbolisch markieren (vgl. NK5, Fig. 7, Abs. [0059], siehe „play list screen“) und die über eine Fernbedienung mittels eines Cursor-Punkts angesprungen werden können (vgl. NK5, Abs. [0088], siehe „... if a skipping operation is received from the user via the remote controller R or operating unit 32, a current point jumps to a chapter point specified by the skipping operation according to the chapter point shown in FIG. 6 (S36), ...“). Außerdem werden die einzelnen Kapitel als „viewed“ oder „non-viewed“, d. h. als gesehen oder nicht gesehen gekennzeichnet, so dass das Steuerelement auch den Betrachtungsfortschritt des Benutzers anzeigt.

Durch ein Signal von der Fernbedienung oder der Bedieneinheit des Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräts springt ein aktueller Bezugspunkt, der als Cursor-Punkt fungiert, zu einem nachfolgenden Kapitelbezugspunkt, und die aufgezeichneten Informationen werden ab dem angesprungenen Kapitelbezugspunkt wiedergegeben (vgl. NK5, Abs. [0088], siehe „... and recorded information is reproduced from the jumped chapter point (S37).“). Damit offenbart die Druckschrift **NK5** nicht nur eine Betrachtungsoption mit Option zum Überspringen eines angeforderten Medieninhalts, d. h. eine Skip-Option, sondern gleichzeitig eine Option für ein Weitergehen zu einem nachfolgenden Medieninhalt. Druckschrift **NK5** zeigt somit auch die Merkmale **M1.3**, **M1.3.1** und **M1.3.2**.

Um Medieninhalte wie in der Figur 7 erkennbar als „viewed“ oder „non-viewed“ darstellen zu können, muss das Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät selbstverständlich in der Lage sein, festzustellen, was vom Benutzer angesehen und was nicht angesehen wurde. Insbesondere muss auch die jeweils nach Auswahl der Skip-Option erreichte nächste Folge bzw. das nächste Kapitel einer Serie in der Anzeige bzw. dem Steuerelement der Figur 7 mit berücksichtigt werden, damit der Betrachtungsfortschritt des Benutzers überhaupt aktuell gehalten werden kann. Der Fachmann wird erkennen, dass eine solche Aktualisierung in einem Datenbestand erfolgt, der einem Benutzer zugeordnet ist und der insoweit als Benutzerprofil aufgefasst werden kann (Merkmal **M1.3.3**).

**1.2** Die Argumentation der Beklagten vermag demgegenüber nicht zu überzeugen.

**1.2.1** Die Beklagte argumentiert, dass es in der Lehre der Druckschrift **NK5** zu keiner Darstellung einer Betrachtungsoption zum Überspringen des ausgewählten Medieninhalts komme. So sei in Absatz [0087] der Druckschrift **NK5** schon fraglich, auf welche Bibliotheksansicht Bezug genommen wird. Weiterhin sei in Absatz [0087] keine Rede von der Darstellung einer Betrachtungsoption, mit welcher ein angeforderter Medieninhalt übersprungen werden kann. Zwar werde das Überspringen eines aktuell wiedergegebenen Medieninhalts dann in Absatz [0088] der Druckschrift **NK5** erwähnt, jedoch werde auch in dieser Passage nicht ausgeführt, wie die Überspringen-Operation konkret ausgelöst wird. Schon gar nicht sei dieser Passage zu entnehmen, dass während der Wiedergabe eines Medieninhalts eine entsprechende Betrachtungsoption zum Überspringen dargestellt wird. Insbesondere finde sich in der Druckschrift **NK5** kein Hinweis, dass im Zusammenhang mit dieser Überspringen-Operation die Figur 6 oder gar die Figur 7 dargestellt wird.

Der Einwand der Beklagten greift nicht durch. So geht aus Absatz [0086] der Druckschrift **NK5** hervor, dass, wenn der Benutzer eine Serie in der Ansicht der Figur 3 ausgewählt hat, deren Betrachtungsfortschritt - wie in Figur 7 dargestellt - wiedergegeben wird (vgl. NK5, Abs. [0086], siehe „Further, in a state where the library screen of FIG. 3 is displayed on the display 26 or the like, management information on the additional description mode (continuous mode) is selected by the user's operation, whereby "viewed" data and "non-viewed" data are identifiably displayed as shown in (2) of FIG. 7.“). Die weitere Bedienung des bekannten Videorecorders wird unter Bezugnahme auf Figur 10 in Absatz [0087] der Druckschrift **NK5** beschrieben. Demnach werden nach einem Wiedergabebefehl („reproducing command“) die aufgezeichneten Informationen vom Anfang der „nicht-angesehen“-Anzeige entsprechend der „angesehen“ oder „nicht-angesehen“-

Anzeige der aufgezeichneten Informationen abgespielt. Hierbei ist davon auszugehen, dass die Anzeige nach Figur 7 nicht verschwindet, weil Betriebs- und Bedienungsinformationen – und zu solchen gehört die Anzeige der Figur 7 - sowohl auf dem Display 33 des Videorecorders als auch auf dem Fernsehbildschirm 26 als On Screen Display OSD in Einblendung angezeigt werden (Abs. [0026]; [0047]). Gemäß Absatz [0088] der Druckschrift **NK5** kann inmitten der Wiedergabe eine Skip-Funktion ausgelöst werden, d. h. eine Betrachtungsoption, deren Verfügbarkeit durch die eingeblendete Anzeige der Figur 7 wiedergegeben wird. Da ein Skip durch einen springenden Bezugspunkt visualisiert wird, der einem Cursor-Punkt entspricht (vgl. NK5, Abs. [0088], siehe „... a current point jumps to a chapter point specified by the skipping operation ...“), wird dem Benutzer somit auch ein geeignetes Steuerelement angezeigt, das mit der Anzeige der Figur 7 identisch oder mit dieser zumindest vergleichbar ist und das über die Fernbedienung R bzw. das Bedienfeld 32 („operating unit“) per Tastenbetätigung angesprochen werden kann.

**1.2.2** Weiterhin führt die Beklagte aus, die Druckschrift **NK5** liefere keinerlei Hinweis, dass eine Betrachtungsoption zum Überspringen des ausgewählten Medieninhalts nur für serielle Programmgestaltung vorhanden sein soll, geschweige denn, dass eine solche Betrachtungsoption nur in Reaktion auf das Feststellen, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, dargestellt werden soll.

Die Ausführungen gehen bereits deswegen fehl, weil gemäß Figur 10 der Druckschrift **NK5** in Schritt S32 festgestellt wird, ob sich ein Wiedergabebefehl auf eine Serie bezieht. Ist dies der Fall, werden in Schritt S34 aufgenommene Medieninhalte abgespielt und eine Betrachtungsoption entsprechend der Anzeige der Figur 7 wird angezeigt (vgl. NK5, Abs. [0087], siehe „recorded information is reproduced from the head of “non-viewed“ display according to the “viewed“ or “non-viewed“ display of the recorded information (S34)“). In Verbindung mit dem springenden Cursor-Punkt aus Absatz [0088] dient die Anzeige der Figur 7 (oder zumindest eine ihr ähnliche Darstellung) als Steuerelement für ein Skipping. Die

Anzeige der Figur 7 berücksichtigt lediglich die Episoden der vom Benutzer ausgewählten Serie, deren „gesehen“/„ungesehen“-Status und die zugehörigen „Chapter Points“. Sie ist spezifisch für das Vorliegen einer seriellen Programmgestaltung. Ob der Begriff „presenting“ in Merkmal **M1.3** als bloßes Zurverfügungstellen bzw. Anbieten ausgelegt werden kann, kann dahinstehen, weil die konkrete Darstellung einer Betrachtungsoption i. S. d. Streitpatents in der Druckschrift **NK5** offenbart ist.

**1.2.3** Ferner kommt es nach Auffassung der Beklagten im System der Druckschrift **NK5** infolge des Überspringen-Befehls gerade nicht zu einer Aktualisierung des Betrachtungsfortschritts, wie dies in Merkmal **M1.3.3** gefordert ist. Die Beklagte bezieht sich dabei insbesondere auf Absatz [0071] der Druckschrift **NK5**, der die Figur 3 beschreibt. Dort werde explizit ausgeführt, dass eine „ungesehen“-Markierung nur dann nicht mehr angezeigt wird, wenn der gesamte Medieninhalt angesehen wurde. Sei auch nur ein Teil des Medieninhalts noch nicht angesehen worden, bleibe die „ungesehen“-Markierung erhalten. Dies gelte insbesondere für ein übersprungenes Kapitel, das so lange im Status „ungesehen“ verbleibe, bis es vollständig betrachtet worden sei. Erst dann komme es zu einer Aktualisierung des Betrachtungsfortschritts, indem das Kapitel auf den Status „gesehen“ gesetzt werde.

Auch dieser Einwand hält einer genaueren Überprüfung nicht stand. So beschäftigt sich Absatz [0071] der Druckschrift **NK5** nicht mit der Frage, unter welchen Umständen die Folge einer Serie als „gesehen“ oder „ungesehen“ gilt. Vielmehr geht es in Absatz [0071] darum, ob es ungesehene Folgen innerhalb einer Serie gibt oder nicht. Wenn ja, so wird die betreffende Serie in Figur 3 in der zweiten Spalte mit einem Kreis als ungesehen markiert (vgl. **NK5**, Abs. [0071], siehe „If all the recorded information corresponding to a unit of management information is “viewed”, the corresponding “non-viewed” mark is not displayed. When even part of the recorded information corresponding to a unit of management includes “non-viewed” image information, although it is preferable that the “non-viewed” mark be

displayed as shown in FIG. 3, another expression method may be used.”). In Absatz [0071] ist hingegen nicht der Betrachtungsfortschritt innerhalb einer Serie gemeint, d. h. das Merken einzelner Folgen als „gesehen“ oder „nicht gesehen“ zum Zwecke einer Darstellung auf dem Bildschirm gemäß Figur 7. Auch die von der Beklagten vertretene Auffassung, dass eine Folge einer Serie erst nach vollständiger Betrachtung als „gesehen“ gilt, ist nicht überzeugend, da die Druckschrift **NK5** diesbezüglich nichts offenbart. Wird eine Folge vielmehr durch einen Skip angesprungen und wiedergegeben, so wird bei Wiedergabe dieser Folge laut Absatz [0087] der Druckschrift **NK5** ein neuer Fortsetzungspunkt („resume point“) gesetzt, und zwar am Anfang der nächsten Folge, die ja noch nicht angeschaut wurde. Weil immer nur ein einziger Fortsetzungspunkt verwaltet wird, gilt eine Folge, bei der während der Wiedergabe ein Skip in die nächste nicht-angesehene Folge ausgelöst wird, als „angesehen“. Der Fortsetzungspunkt repräsentiert sonach den Betrachtungsfortschritt, der infolge der sich ändernden Lage des Fortsetzungspunktes ständig aktualisiert wird.

**1.3** Damit ist der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 ausgehend von der Druckschrift **NK5** nicht neu und somit nicht patentfähig.

**2.** Der erteilte Patentanspruch 15 kann nicht günstiger als Patentanspruch 1 beurteilt werden, da er inhaltlich nicht über diesen hinausgeht. Mit dem Patentanspruch 15 fällt auch der Patentanspruch 29.

**3.** Weder der erteilte Verfahrensanspruch 1 noch die nebengeordneten Systemansprüche 15 und 29 des Streitpatents haben daher Bestand. In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent, dessen abhängige Unteransprüche die Beklagte nicht gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.

### III.

Auch die Hilfsanträge bleiben ohne Erfolg. Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit besteht in den Fassungen der Hilfsanträge 1, 2, 2a, 2b und 2c sowie 3 bis 5 unverändert fort.

1. **Hilfsantrag 1** hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht neu ist.

1.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 durch die Merkmale **M1.0-HA1** sowie **M1.1-HA1**, die an die Stelle der Merkmale **M1.0** sowie **M1.1** treten sollen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind markiert):

**M1.0-HA1** „A method for presenting on-demand media content to a user at user equipment, the method comprising:“;

**M1.1-HA1** „receiving a request for viewing on-demand media content;“;

auf Deutsch:

**M1.0-HA1** „Verfahren zum Darstellen von On-Demand-Medieninhalt für einen Benutzer an einem Benutzergerät, wobei das Verfahren umfasst:“;

**M1.1-HA1** „Empfangen einer Anfrage zum Ansehen von On-Demand-Medieninhalt;“.

Entsprechende Änderungen wurden in Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 (zuvor erteilter Patentanspruch 15) vorgenommen.

**1.2** Diese Änderungen können jedoch eine Patentfähigkeit nicht begründen.

Mit Hilfsantrag 1 verteidigt die Beklagte das Streitpatent insoweit, als dass sich die jeweiligen Lehren der Patentansprüche 1 und 14 nur noch auf „on-demand“-Medieninhalte beziehen.

Entsprechend der nicht abschließenden Aufzählung von TV-/Medienbetrachtungssystemen in Absatz [0034] der Streitschrift (siehe „The programming may be provided on a subscription basis (sometimes referred to as premium programming), as pay-per-view programs, or on-demand such as in video-on-demand (VOD) systems.“), handelt es sich bei den „On-Demand“-Medieninhalten ganz allgemein um auf Wunsch abrufbare Medieninhalte, die nicht nur auf digitale Medieninhalte (wie etwa Videos) beschränkt sind, die auf Anfrage von einem Onlinedienst oder per Streaming zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr fällt unter den Begriff „On-Demand“-Medieninhalt auch ein Medieninhalt, der von einem lokalen Speichermedium, z. B. einer Festplatte oder einem digitalen optischen Datenspeicher (DVD) bei Bedarf abgerufen werden kann.

Der aus der Druckschrift **NK5** bekannte Videorecorder dient gerade der Aufzeichnung und dem bedarfsweisen Abruf bzw. der Wiedergabe von digitalen Medieninhalten, die auf einem Speichermedium, z. B. einer Festplatte oder einem digitalen optischen Datenspeicher abgelegt sind (vgl. NK5, Abs. [0002]; [0025], siehe „optical disk D“, „driving a hard disk“).

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu den erteilten Patentansprüchen; insbesondere nimmt die Druckschrift **NK5** alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 vorweg.

**1.3** Mit Rücksicht auf die Ausführungen zum Hauptantrag ist somit auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht patentfähig, da er nicht neu ist. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle übrigen Ansprüche des

Hilfsantrags 1, die die Beklagte (vgl. oben) nicht gesondert verteidigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016, X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - *Datengenerator*, 2. Leitsatz und Rn. 28).

**2.** Dem **Hilfsantrag 2** kann nicht stattgegeben werden, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**2.1** Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch Merkmal **M1.0-HA2**, das Merkmal **M1.0-HA1** ersetzen soll (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung markiert):

**M1.0-HA2** „A method for presenting on-demand media content of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:“;

auf Deutsch:

**M1.0-HA2** „Verfahren zum Darstellen von On-Demand-Medieninhalt eines Video-On-Demand-(VOD)-Systems für einen Benutzer an einem Benutzergerät, wobei das Verfahren umfasst:“.

Eine entsprechende Änderung wurde in Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 2 (zuvor erteilter Patentanspruch 15) vorgenommen.

**2.2** Die unabhängigen Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 beziehen sich nunmehr nur auf „on-demand“-Medieninhalte eines „Video-on-Demand-(VOD)-Systems“. Das Streitpatent versteht unter dem Begriff „Video-on-Demand“ die Möglichkeit, digitale Videos auf Anfrage von einem Onlinedienst herunterzuladen oder per Streaming direkt anzusehen. Der Zeitpunkt der Wiedergabe kann dabei beliebig gewählt werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0003], siehe „Using VOD



services, a user may be presented with selected media content on-request and at virtually any time specified by the user." u. a.).

**2.3** Mit Rücksicht auf den aus den Druckschriften **NK5** und **NK12** bekannten Stand der Technik ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 nahegelegt.

Von der Lehre der Druckschrift **NK5** unterscheidet sich die Lehre nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lediglich dadurch, dass anstelle der Aufzeichnung konventionell verbreiteter Programme – wie in der Druckschrift **NK5** – auf Anfrage Medieninhalte eines Video-On-Demand (VOD) Systems auf den Videorecorder heruntergeladen werden.

Der Druckschrift **NK5** ist zu entnehmen, dass der dort beschriebene Videorecorder bzw. Tuner insbesondere im Fall konventioneller analoger und digitaler Signalausstrahlung Verwendung findet (vgl. NK5, Seite 3, Abs. [0033], siehe „This tuner unit is compatible with various types of broadcasting, including terrestrial wave analog broadcasting, terrestrial wave digital broadcasting, BS analog broadcasting, BS digital broadcasting, CS digital broadcasting and the like, without being limited thereto.“). Hiervon ausgehend hatte der Fachmann - der stets bemüht ist, technische Weiterentwicklungen in Betracht zu ziehen - Veranlassung, nach moderneren Medienwiedergabesystemen auf Breitbandbasis zu suchen, die die Implementierung der aus der Druckschrift **NK5** bekannten Videorecorderfunktionalitäten erlauben.

Hierbei konnte er auf die Druckschrift **NK12** stoßen, die ein umfassendes Medienwiedergabesystem lehrt, das sowohl auf herkömmlichem Broadcast-Signalempfang, als auch auf datennetzwerkbasierter Übertragung beruht (vgl. NK12, Abs. [0006]). Für den Fachmann lag es auf der Hand, das System der Druckschrift **NK5** um das Medienwiedergabesystem der Druckschrift **NK12** zu erweitern, zumal letzteres sowohl den VOD-Betrieb, wie auch einen

Videorecorderbetrieb und eine Kombination dieser beiden Betriebsarten ermöglicht, insbesondere in Hinblick auf serielle Programmgestaltung (vgl. NK12, Abs. [0034]). Da die Druckschrift **NK12** zeigt, dass auch digitale Videos über das Internet auf ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät heruntergeladen und gespeichert werden können und außerdem Informationen eines elektronischen Programmführers (Informationen eines „VOD Guide“) bereitgestellt werden (vgl. NK12, Abs. [0036]), ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch eine Kombination der Lehre der Druckschrift **NK5** mit derjenigen der Druckschrift **NK12** nahegelegt.

**2.4** Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hilfsantrag 1 ist somit auch der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 nicht patentfähig. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Patentansprüche des Hilfsantrags 2.

**3. Hilfsantrag 2a** hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

**3.1** Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2a unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch Merkmal **M1.0-HA2a**, das Merkmal **M1.0-HA2** ersetzen soll (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung markiert):

**M1.0-HA2a** „A method for presenting on-demand media content in of a video-on-demand (VOD) system to a user at user equipment, the method comprising:“;

auf Deutsch:

**M1.0-HA2a** „Verfahren zum Darstellen von On-Demand-Medieninhalt in einem eines Video-On-Demand-(VOD)-Systems für einen Benutzer an einem Benutzergerät, wobei das Verfahren umfasst:“.

Eine entsprechende Änderung wurde in Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 2a (zuvor erteilter Patentanspruch 15) vorgenommen.

**3.2** Die unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 gemäß Hilfsantrag 2a wurden dahingehend geändert, dass jetzt „on-demand“-Medieninhalte in einem Video-On-Demand-(VOD)-System dargestellt werden sollen. Mit der Änderung soll offenbar zum Ausdruck gebracht werden, dass die angeforderten Medieninhalte innerhalb eines VOD-Systems dargestellt werden, d. h. auf Systemkomponenten, die einem VOD-System zugehörig sind.

**3.3** Die in Hilfsantrag 2a vorgenommenen Änderungen können eine Patentfähigkeit der Lehre nach Patentanspruch 1 ebenfalls nicht begründen.

So bilden in der Systemanordnung der Druckschrift **NK12** (Fig. 1) sowohl der Fernsehbildschirm 110 als auch die Set-Top-Box (STB) 105 und der Videorecorder (PVR) ersichtlich Bestandteile innerhalb eines umfassenden Video-On-Demand-Systems (vgl. NK12, Fig. 1), die für die Darstellung der Medieninhalte beim Benutzer wichtig sind. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei ferner auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen.

**3.4** Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hilfsantrag 2 ist die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2a nahegelegt und aus diesem Grund nicht patentfähig. Mit seinem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag 2a.

**4. Hilfsantrag 2b** kann keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und damit nicht patentfähig ist. Die Frage, ob die sich im Hilfsantrag 2b gegenüber Hilfsantrag 2 vorgenommene Änderung allenfalls in einer Klarstellung erschöpft und der

Hilfsantrag 2b insoweit unzulässig ist (vgl. BGH, Urteil vom 23. Februar 1988, X ZR 93/85 – *Düngerstreuer*, GRUR 1988, 757), kann deshalb dahinstehen.

**4.1** Hilfsantrag 2b basiert auf dem Hilfsantrag 2. Ausgehend von Hilfsantrag 2 wurde in Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2b das Merkmal **M1.3** durch das Merkmal **M1.3-HA2b** ersetzt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung markiert):

**M1.3-HA2b** „in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~displaying at least one viewing option to the user,“.

Hinsichtlich der deutschen Übersetzung des Merkmals ergibt sich insoweit keine Änderung zum Merkmal **M1.3** des Streitpatents:

**M1.3-HA2b** „Darstellen zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer, wobei dies in Reaktion auf das Feststellen, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, erfolgt,“.

Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 2b wurde entsprechend geändert.

**4.2** In Merkmal **M1.3-HA2b** wird nun klargestellt, dass dem Benutzer die wenigstens eine Betrachtungsoption visuell angezeigt wird, wobei diese Anzeige dann erfolgt, wenn es sich beim angefragten Medieninhalt um eine serielle Programmgestaltung bzw. Serie handelt. Damit will die Beklagte zum Ausdruck bringen, dass die Betrachtungsoption dem Benutzer nicht bloß zur Verfügung gestellt bzw. angeboten wird, was deren konkrete Darstellung nicht notwendigerweise mit einschließt.

**4.3** Mit Rücksicht auf die entsprechenden Ausführungen zu Hilfsantrag 2 ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2b nahegelegt und daher nicht patentfähig.

So offenbart die Druckschrift **NK5** mit der Darstellung nach Figur 7 eine Betrachtungsoption, die visuell angezeigt werden kann. Hinsichtlich der Patentfähigkeit gelten demnach dieselben Ausführungen wie zum Hilfsantrag 2.

**4.4** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht sonach nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Mit seinem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag 2b.

**5.** Auch **Hilfsantrag 2c** hat keinen Erfolg.

**5.1** Hilfsantrag 2c geht von Hilfsantrag 2b aus. In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2b soll Merkmal **M1.3-HA2c** an die Stelle von Merkmal **M1.3-HA2b** treten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung markiert):

**M1.3-HA2c** „in response to determining that the requested media content is serial programming, ~~presenting~~ displaying a user-selectable representation of at least one viewing option to the user,”;

auf Deutsch:

**M1.3-HA2c** „Darstellen einer nutzerwählbaren Darstellung zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer, wobei dies in Reaktion auf das Feststellen, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, erfolgt,“.

Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 2c wurde entsprechend geändert.

**5.2** Laut dem neuen Merkmal **M1.3-HA2c** soll für den Benutzer eine Darstellung wenigstens einer Betrachtungsoption wiedergegeben werden, die der Benutzer auswählen kann, wobei dieser Schritt erfolgt, wenn festgestellt wird, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um eine serielle Programmgestaltung bzw. Serie handelt.

**5.3** Auch Hilfsantrag 2c kann der Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nichts beifügen, was eine Patentfähigkeit begründen könnte.

So zeigt die Druckschrift **NK5** mit der Figur 7 ein Steuerelement in Gestalt eines horizontalen Balkens, das dem Benutzer eine Betrachtungsoption Skip anzeigt, die er über die Tastatur der Fernbedienung auslösen kann. Laut Figur 10 und Absatz [0086] der Druckschrift **NK5** erfolgt die Anzeige des Steuerelements dann, wenn sich ein Wiedergabebefehl auf eine Serie bezieht (vgl. NK5, Fig. 10, siehe Schritte S32 und S34).

Deshalb offenbart die Druckschrift **NK5** eine nutzerwählbare Darstellung einer Betrachtungsoption zum Überspringen eines angeforderten Medieninhalts, wobei die Option in Abhängigkeit vom jeweils angefragten Medieninhalt (d. h. Serie oder nicht) wiedergegeben wird (Merkmal **M1.3-HA2c**). Im Übrigen gelten die Ausführungen zum Hilfsantrag 2b.

**5.4** Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hilfsantrag 2b ist die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2c nicht patentfähig; denn sie beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

**5.5** Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Patentansprüche des Hilfsantrags 2c.

**6. Hilfsantrag 3** kann nicht stattgegeben werden, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

**6.1** Hilfsantrag 3 beruht auf Hilfsantrag 2, wobei in Patentanspruch 1 das zusätzliche Merkmal **M1.3.4-HA3** nach Merkmal **M1.3.3** angefügt worden ist:

**M1.3.4-HA3** „wherein the presenting at least one viewing option to the user comprises presenting a display screen or overlay to the user including the at least one viewing option.“;

auf Deutsch:

**M1.3.4-HA3** „wobei das Darstellen zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer das Darstellen einer Bildschirmanzeige oder einer Überlagerung für den Benutzer, einschließlich der zumindest einen Betrachtungsoption, umfasst.“.

Patentanspruch 13 gemäß Hilfsantrag 3 enthält eine entsprechende Änderung.

**6.2** Hilfsantrag 3 beruht auf dem Hilfsantrag 2 und spezifiziert in den unabhängigen Patentansprüchen zusätzlich, dass das Darstellen zumindest einer Betrachtungsoption für den Benutzer das Darstellen einer Bildschirmanzeige oder das Darstellen einer Überlagerung bzw. eines Overlays für den Benutzer umfasst, einschließlich der zumindest einen Betrachtungsoption.

**6.3** Das neue Merkmal **M1.3.4-HA3** ist aus Druckschrift **NK5** auf naheliegende Weise ableitbar.

Aus der Druckschrift **NK5** ist bekannt, Betriebs- und Bedienungsinformationen auf dem Display 33 des Videorecorders und auf dem eigentlichen Fernsehbildschirm 26 als On Screen Display (OSD), d. h. als Overlay anzuzeigen (vgl. NK5, Fig. 1;

Abs. [0026]; [0047]). Der Fachmann wird erkennen, dass demnach auch die Betriebsinformationen der Anzeige aus Figur 7, die eine Betrachtungsoption signalisieren, z. B. als Overlay dargestellt werden können. Merkmal **M1.3.4-HA3** geht somit aus Druckschrift **NK5** hervor.

**6.4** Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu Hilfsantrag 2 beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Mit seinem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag 3.

**7. Hilfsantrag 4** kann nicht günstiger beurteilt werden.

**7.1** Hilfsantrag 4 geht zurück auf Hilfsantrag 3, wobei in Patentanspruch 1 das Merkmal **M1.3.5-HA4** zwischen den Merkmalen **M1.3.3** und **M1.3.4-HA3** eingefügt wird:

**M1.3.5-HA4** „wherein the presenting at least one viewing option further comprises presenting a further viewing option, the further viewing option including an option for viewing the requested media content.”;

auf Deutsch:

**M1.3.5-HA4** „wobei das Darstellen mindestens einer Betrachtungsoption ferner das Darstellen einer weiteren Betrachtungsoption umfasst, wobei die weitere Betrachtungsoption eine Option zum Betrachten des angeforderten Medieninhalts enthält.“.

Patentanspruch 13 wurde dementsprechend angepasst.



**7.2** Hilfsantrag 4 geht zurück auf Hilfsantrag 3 und spezifiziert in den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 13 zusätzlich, dass, wenn festgestellt wird, dass es sich beim angefragten Medieninhalt um serielle Programmgestaltung handelt, noch eine weitere Betrachtungsoption dargestellt wird, die eine Option zum Betrachten des angeforderten Medieninhalts bzw. hierzu entsprechend ausgebildete Mittel enthält.

**7.3** Das neue Merkmal **M1.3.5-HA4** geht sowohl aus Druckschrift **NK5** als auch aus Druckschrift **NK12** hervor.

Bereits die Druckschrift **NK5** offenbart zweifelsfrei, dass eine Option zur Auslösung des Abspielens des Medieninhalts besteht (vgl. NK5, Abs. [0087], siehe „... when the user supplies a reproducing command by, for example, a region specification with the cursor or by double-clicking operation with an Enter key or the like, ...“). Ferner sieht die Lehre der Druckschrift **NK12** in einem Auswahlfenster der Benutzerschnittstelle 230 eines VOD-Guides eine Schaltfläche vor, nach deren Betätigung die jeweils ausgewählte Folge einer Serie von einem VOD-Provider 130 heruntergeladen und vom Benutzer am Bildschirm 110 angeschaut werden kann (vgl. NK12, Abs. [0035], siehe „If the consumer wants to view the selected episode, an appropriate action button on the displayed page can be selected.“; Fig. 6). Laut Absatz [0036] der Druckschrift **NK12** kann dem Benutzer aber auch bei der Interaktion mit dem Videorecorder PVR eine Benutzerschnittstelle angeboten werden, die über die gleiche Funktionalität verfügt wie die Benutzerschnittstelle 230 aus Figur 6, allerdings mit dem Unterschied, dass jetzt nicht die Medieninhalte eines entfernten Providers abgerufen werden, sondern die Medieninhalte, die auf dem lokalen Videorecorder aufgespielt worden sind (vgl. NK5, Abs. [0036], siehe „As the PVR records each episode, it could catalog the data related to the show, e. g., episode name and description, and present it in a format similar to that shown in FIG. 6. ... In essence, the personal series recording option allows the consumer to build a local SVOD system and to interface with that system in a fashion similar to the method for interfacing with the remote SVOD provider.“). Dass demnach auch

die für die Interaktion mit dem Videorecorder vorgesehene Benutzerschnittstelle über eine Schaltfläche verfügt, die bei Betätigung das Abspielen eines Medieninhalts auslöst, stellt eine Selbstverständlichkeit dar. Alles in allem verfügt die um das umfassende Medienwiedergabesystem der Druckschrift **NK12** ergänzte Lehre der **NK5** über eine Betrachtungsoption i. S. d. Merkmals **M1.3.5-HA4**.

**7.4** Mit Rücksicht auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 3 ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 unmittelbar durch eine Zusammenschau der Druckschriften **NK5** und **NK12** und beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag 4.

**8.** Auch der **Hilfsantrag 5** enthält nichts, was eine Patentfähigkeit rechtfertigen könnte.

**8.1** Hilfsantrag 5 basiert auf Hilfsantrag 4, wobei das neue Merkmal **M1.4-HA5** auf das Merkmal **M1.3.4-HA3** folgen soll:

**M1.4-HA5** „presenting to the user an additional viewing option, the additional viewing option including an option for showing the user a summary of the requested media content.“;

auf Deutsch:

**M1.4-HA5** „Darstellen einer zusätzlichen Betrachtungsoption für den Benutzer, wobei die zusätzliche Betrachtungsoption eine Option enthält, dem Benutzer eine Zusammenfassung des angeforderten Medieninhalts anzuzeigen.“.

Entsprechende Änderungen wurden in Patentanspruch 13 vorgenommen.

**8.2** Hilfsantrag 5 geht von Hilfsantrag 4 aus und spezifiziert in den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 13 zusätzlich, dass für den Benutzer zumindest eine weitere Betrachtungsoption dargestellt wird, wobei die zusätzliche Betrachtungsoption eine Option enthält, dem Benutzer eine Zusammenfassung des angeforderten Medieninhalts anzuzeigen (bzw. entsprechende Mittel hierzu).

**8.3** Auch Hilfsantrag 5 kann der Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nichts beifügen, was eine Patentfähigkeit begründen könnte.

So lehrt die Druckschrift **NK12**, dass im Video-On-Demand-Guide 135 bzw. in der zugehörigen Anzeige der Figur 6 eine Folge ausgewählt und daraufhin entsprechende Informationen und/oder Bilder in einem Frame 235 wiedergegeben werden können (vgl. NK12, Abs. [0035], siehe „When an episode is selected, information and/or images corresponding to that episode can be displayed on the same page 230 in, for example, a separate frame 235.“). Dass in dem Frame 235 des VOD-Guides 135 auch eine Zusammenfassung zur gewählten Folge wiedergegeben werden kann, ist selbstverständlich. Demnach bietet der VOD-Guide 135 eine Betrachtungsoption in Gestalt der Episodenliste der Figur 6 an, die durch Anwahl einer Folge aktiviert wird, was wiederum zur Wiedergabe einer passenden Zusammenfassung führt. Laut Absatz [0036] der Druckschrift **NK12** ist die gleiche Funktionalität für die Benutzerschnittstelle betreffend die Interaktion mit dem lokalen Videorecorder (PVR) vorgesehen. Merkmal **M1.4-HA5** geht somit aus der Druckschrift **NK12** hervor. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Hilfsantrag 4.

**8.4** Mit seinem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hilfsantrag 5.

**IV.**

Nachdem das Streitpatent aus den vorstehend ausgeführten Gründen in keiner seiner durch die Beklagte verteidigten Fassungen Rechtsbestand hat, war es somit in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

**V.**

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

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

**VI.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

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

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

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

Dr. Himmelmann

Dr. Forkel

Hoffmann

Dr. Städele

Dr. Söchtig