



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 61/10

vom

21. März 2013

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. März 2013 durch den Richter Gröning, die Richterin Mühlens sowie die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß

beschlossen:

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in Deutschland vom 8. Mai 1991 am 26. Februar 1992 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 512 206 (Streitpatents), das ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik zum Gegenstand hat und vier Ansprüche umfasst. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit zur Eingabe von Befehlen, einem Display und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays ausgerüstet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht wird, im Bereitschaftsbetrieb durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit, denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer verschiedene

Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten werden, und eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt wird."

- 2 Die Klägerin zu 2 ist aus dem Streitpatent in Anspruch genommen worden. In den zwei über das Streitpatent geführten Verletzungsprozessen sind die Klagen durch Urteile des Landgerichts Nürnberg abgewiesen worden; die in einem Fall eingelegte Berufung hat das Oberlandesgericht Nürnberg durch Beschluss vom 24. November 2008 zurückgewiesen. Die Klägerinnen haben mit ihren Nichtigkeitsklagen beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig zu erklären.
- 3 Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Hilfsweise hat sie das Streitpatent in der Fassung der Hilfsanträge I bis V verteidigt.
- 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent durch Urteil vom 24. Februar 2010 für nichtig erklärt. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Nachdem die Klägerin zu 1 ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, hat die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung gegen die Klägerin zu 2 zunächst weiter verfolgt. Nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents hat der Senat auf Bedenken gegen das Fortbestehen des Rechtsschutzbedürfnisses hingewiesen. Daraufhin hat die Klägerin zu 2 den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt; die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen.
- 5 II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war nur noch gemäß § 121 Abs. 2 PatG, § 91a ZPO unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten zu entscheiden. Diese sind der Beklagten aufzuerlegen, weil das Urteil des Patentgerichts bei Durchführung des Berufungsverfahrens voraussichtlich Bestand gehabt hätte.

6           1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik. Nach der Beschreibung war es im Stand der Technik bekannt, zur Auswahl der Sprache, die beim nachfolgenden Betrieb eines Fernsehgeräts verwendet wird, unter Verwendung der Bedientastatur und unter Steuerung durch einen Mikrocomputer auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts eine Textseite darzustellen, auf der gleichzeitig und untereinander verschiedene Sprachen zur Auswahl angeboten werden. Als nachteilig wird beschrieben, dass diese Lösung sich nicht für Geräte der Unterhaltungselektronik eigne, die zur Darstellung von Informationen nicht den Bildschirm eines Fernsehempfängers verwenden, sondern nur mit einem ein- oder zweizeiligen Display ausgestattet seien. Die Aufgabe der Erfindung wird im Streitpatent dahin beschrieben, dass ein Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise angegeben werden soll, das bei Geräten der Unterhaltungselektronik verwendet werden kann, die nur mit einem ein- oder zweizeiligen Display ausgestattet sind.

7           Gelöst werden soll diese Aufgabe nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):

1. Verfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik [1.1],
2. wobei das Gerät der Unterhaltungselektronik ausgerüstet ist mit
  - 2.1 einer Bedieneinheit zur Eingabe von Befehlen [1.2],
  - 2.2 einem Display [1.3] und
  - 2.3 einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays [1.4],
3. und wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:

- 3.1 zur Auswahl der Betriebsweise wird das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb gebracht [1.5],
- 3.2 im Bereitschaftsbetrieb werden durch Verwendung von Tasten der Bedieneinheit, denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, verschiedene Betriebsweisen nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer durch Anzeige auf dem Display angeboten [1.6],
- 3.3 eine angebotene Betriebsweise wird durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt [1.7].

8           2. Zum Verständnis des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung durch den Fachmann, bei dem es sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts um einen Entwicklungsingenieur im Bereich der Fernsehtechnik mit einem Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Komfortfunktionen für Fernsehempfangsgeräte handelt, sind folgende Bemerkungen veranlasst:

9           a) Patentanspruch 1 unterscheidet zwischen "Bereitschaftsbetrieb" und "Normalbetrieb". Das unter Schutz gestellte Verfahren setzt voraus, dass das Gerät zunächst in den Bereitschaftsbetrieb versetzt wird, um eine "Betriebsweise" auszuwählen. Diese bezieht sich auf die Nutzung des Geräts im Normalbetrieb, also auf den Betrieb in den Sparten, für die das jeweilige Gerät der Unterhaltungselektronik vorgesehen ist. Die "Betriebsweise" stellt dabei eine Art Voreinstellung einer Modalität dar, in der das Gerät dann in diesem Betrieb genutzt wird. Das Streitpatent selbst führt zwei Beispiele an, und zwar die Sprachvorbereitung und die Anzeige der Kennung von Hörfunkbeiträgen nach der Programmart, der sie zugehörig sind (Nachrichten, Sport, Feuilleton etc.).

10           Nach der patentgemäßen Diktion ist die "Arbeitsweise" eine Unterart der Betriebsweise. Als Beispiel wird der Empfang bei geregelter oder unregelmäßiger NF-

Ausgang genannt, der in der einen oder anderen Modalität bestimmten Sendungsarten zugeordnet werden kann (vgl. Beschreibung Sp. 4 Z. 7 ff.).

11            b) Eine ausdrückliche Definition des Begriffs Mikrocomputer enthält die Streitpatentschrift nicht, sondern es bleibt dem Fachmann überlassen, das Gerät insoweit so auszustatten, dass die mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle im Wege der elektronischen Datenverarbeitung ausgeführt und auf diese Weise nacheinander verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten werden und eine davon durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt werden kann (Merkmale 2.3, 3.2, 3.3). In der Beschreibung ist weiter angegeben, dass der Mikrocomputer beim nachfolgenden Gerätebetrieb die durch die Auswertung des Befehls erhaltene Information umsetzen kann, so dass das Gerät der Unterhaltungselektronik in der ausgewählten Betriebsweise betrieben wird.

12            3. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

13            Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei gegenüber der deutschen Offenlegungsschrift 32 28 354 (D1) nicht neu. Diese offenbare insbesondere nicht nur die Verwendung eines Bildschirms, sondern auch den Einsatz eines Displays zum Angebot von Betriebsweisen.

14            Die im Rahmen des Hilfsantrags I verteidigte Fassung des Anspruchs 1 sei nicht zulässig, weil sie den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung verlasse. Das neu aufgenommene Merkmal, wonach die verschiedenen Betriebsweisen einzeln nacheinander durch Anzeige in derselben Zeile des Displays zur Auswahl angeboten werden, könne den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden.

15            Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag V sei nicht schutzfähig, weil er dem Fachmann durch die Entgegenhaltung D1 in Verbindung mit der japanischen Patentschrift Hei 02309879 (D5) nahegelegt sei. Aus D1

sei ein Verfahren unter Einsatz eines einzeiligen Displays bekannt. Dass man für die Auswahl einer Sprache Informationen auf einem solchen Display anzeigen könne, sei dem Fachmann, wie auch D5 belege, im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen. Damit erwiesen sich auch die Gegenstände der weiter gefassten Hilfsanträge II bis IV als nicht schutzfähig.

16 4. Die hiergegen erhobenen Einwendungen der Beklagten hätten voraussichtlich nicht durchgegriffen.

17 Patentanspruch 1 ist in der erteilten Fassung nicht patentfähig. Die Annahme des Patentgerichts, dass die dort unter Schutz gestellte Lehre durch D1 vorweggenommen ist, vermag die Berufung nicht zu erschüttern.

18 a) D1 betrifft die benutzerführende Bedienung bei Geräten der Unterhaltungselektronik. Sie beschreibt ein Gerät der Unterhaltungselektronik, das in verschiedenen "Betriebszuständen", unter denen der Nutzer auswählt, betrieben werden kann und führt als Beispiel an, dass ein Fernsehgerät entweder einen Stereoton oder zwei getrennte Tonkanäle überträgt, oder dass nacheinander auswählbare Hinweise wie "Videotext = 1" und "Videorecorder = 4" angezeigt werden können. Eine solche Auswahl eines Betriebszustands entspricht der Auswahl einer Betriebsweise im Sinne des Streitpatents. Damit ist Merkmal 1 vorweggenommen.

19 Das Gerät umfasst eine als Bedienteil bezeichnete Bedieneinheit, die der Eingabe von Befehlen dient, und ein Display. Damit sind die Merkmale 2.1 und 2.2 offenbart. Durch Drücken einer sogenannten Gruppenauswahltaste wird das in der Entgegenhaltung beschriebene Gerät in einen Zustand versetzt, in dem durch weitere Eingaben am Bedienteil Einstellungen am Gerät vorgenommen werden können. Damit ist, wie die Beklagte einräumt, auch Merkmal 3.1 offenbart. Die Auswahl des Betriebszustands erfolgt durch Betätigung bestimmter Tasten des Bedienteils, wobei auf die entsprechenden Umschaltvorgänge durch Texteinblendungen hingewiesen wird. Damit offenbart D1 des Weiteren Merkmal 3.3, wonach eine angebotene Be-

triebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt wird.

20           b) D1 offenbart, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, auch die Merkmale 2.3 und 3.2.

21           aa) Entgegen der Darstellung der Beklagten wird in der Entgegenhaltung nicht nur das gleichzeitige Angebot mehrerer Parameter auf einer Menüseite offenbart. Vielmehr wird auch ausgeführt, dass die Einblendung vorgegebener Texte als Bedienhinweis nicht auf Geräte mit Bildschirm beschränkt sei. Viele andere Geräte der Unterhaltungselektronik seien mit Anzeigefeldern ausgestattet, mit denen bereits getätigte Bedienhinweise, wie die eingestellte Frequenz oder einprogrammierte Zeiten überprüft werden könnten. Bei Geräten, die mit einem Anzeigefeld (Display) ausgestattet sind, könne dieses nicht nur dazu benutzt werden, die Bedienung im Nachhinein zu überprüfen, sondern auch, sie durch kurze Hinweise im Voraus zu unterstützen. Auf Seite 14 Zeilen 1 bis 10 werden insoweit Umschaltvorgänge beschrieben, die unter den Begriff der Betriebsweise i. S. des Streitpatents (vgl. oben II 2 a) fallen. Daher ist der Einwand der Berufung, die vom Patentgericht herangezogene Passage auf Seite 21 von D1 betreffe nur Bedienungshinweise, nicht aber das Angebot von Betriebsweisen, nicht begründet.

22           Aus fachmännischer Sicht war mithin D1 ohne weiteres der Vorschlag zu entnehmen, so vorzugehen, dass auf dem Display einzelne Betriebsweisen (vgl. dazu oben II 2 a und II 4 a) einzeln nacheinander angezeigt werden, zu deren Auswahl, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, Tasten der Bedieneinheit verwendet werden, denen im Normalbetrieb andere Funktionen, etwa die Wahl des Fernsehkanals, zugeordnet sind. Entgegen der Auffassung der Beklagten weist D1 insoweit keine Widersprüche auf. Die Ausführungen auf Seite 13 Zeilen 8 bis Seite 14 Zeilen 30 sind nicht unvereinbar mit der vom Patentgericht herangezogenen Stelle, denn den entsprechenden Passagen der Beschreibung ist nicht zu entnehmen, dass die Tasten 4 bis 6 gleichzeitig verschiedene Funktionen - einerseits den Wechsel von

einer Textseite zu einer anderen, andererseits die Auswahl einer angebotenen Betriebsweise - haben.

23           bb) D1 offenbart schließlich auch die Ausführung des Verfahrens bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, das mit einem Mikrocomputer im Sinne des Streitpatents (oben II 2 b) ausgerüstet ist. Dass in D1 der Begriff "Mikrocomputer" nicht verwendet wird, ändert nichts daran, dass aus fachlicher Sicht ein Bauteil beschrieben wird, das technisch-funktional dem Mikrocomputer des Streitpatents entspricht.

24           5. Die Berufung wäre auch mit den Hilfsanträgen erfolglos geblieben.

25           a) Nach Hilfsantrag Ia wird Anspruch 1 hinsichtlich des Merkmals 1.6 dahin gefasst, dass im Bereitschaftsbetrieb einzeln nacheinander verschiedene Betriebsweisen angeboten werden. Dieser Hilfsantrag hat jedenfalls deshalb keinen Erfolg, weil D1, wie ausgeführt (vorstehend II 4 b aa), auch das Angebot verschiedener Betriebsweisen einzeln nacheinander offenbart.

26           b) Nach Hilfsantrag Ib soll der Anspruch 1 hinsichtlich des Merkmals 1.6 dahin gefasst werden, dass im Bereitschaftsbetrieb einzeln nacheinander verschiedene Betriebsweisen in derselben Zeile des Displays angeboten werden.

27           Diese Beschränkung ist zulässig, insbesondere in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart.

28           Die so gefasste Lehre ist jedoch ebenfalls durch D1 vorweggenommen. Wenn dort beschrieben ist, dass Geräte der Unterhaltungselektronik vielfach mit Anzeigefeldern ausgestattet sind, auf denen etwa die eingestellte Frequenz abgelesen werden kann (oben II 4 b aa), ist dem zu entnehmen, dass sich die entsprechenden Ausführungen auch auf einzeilige Displays beziehen. Daraus und aus der Schilderung, dass ein solches Anzeigefeld erfindungsgemäß in der Weise benutzt werden kann, dass die einzelne Anzeigenseite jeweils nur einen einzigen Bedienhinweis enthält,

ergibt sich, dass die unterschiedlichen, dem Nutzer angebotenen Betriebsweisen einzeln nacheinander in derselben Zeile des Displays angeboten werden.

29 Die Berufung kann auch mit dem Hilfsantrag Ic keinen Erfolg haben, denn der Unterschied zu Hilfsantrag Ib besteht lediglich darin, dass Merkmal 1.3 so gefasst ist, dass das Gerät ein einzeiliges Display aufweist.

30 c) Auch der Hilfsantrag Id hätte keinen Erfolg gehabt.

31 Diese Fassung des Anspruchs 1 stellt zwar eine zulässige Beschränkung dar. Die Berufung der Beklagten wäre jedoch auch insoweit ohne Erfolg geblieben, weil die so gefasste Lehre durch den Stand der Technik jedenfalls nahegelegt ist. Die zusätzlichen Merkmale 1.8 und 1.9 (in der Gliederung des Patentgerichts) sind nicht geeignet, die Schutzfähigkeit der so beschriebenen Lehre zu begründen. Der Einsatz von Kennbits für ausgewählte Betriebsweisen, deren Speicherung und ihre Nutzung für den nachfolgenden Gerätebetrieb ist in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 1 Z. 17 ff. und Sp. 2 Z. 42 ff.) als Stand der Technik geschildert.

32 d) Hilfsantrag I unterscheidet sich von Hilfsantrag Id lediglich dadurch, dass dort ein "ein- oder zweizeiliges Display" vorgeschlagen wird.

33 Die darin liegende Beschränkung ist, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, nicht zulässig, weil sie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart ist. Dort ist zwar erwähnt, dass sich die Erfindung auf solche Geräte der Unterhaltungselektronik beziehen soll, bei denen zur Darstellung von Informationen nicht ein Bildschirm, sondern nur ein ein- oder zweizeiliges Display verwendet wird. Ferner wird im Zusammenhang der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels dargestellt, dass bei einem Gerät mit einem einzeiligen Display die möglichen Sprachen nacheinander aufgelistet und damit als mögliche Betriebsweise angeboten werden. Den Anmeldeunterlagen lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass sie auch ein Verfahren zum Gegenstand haben, wonach bei einem

Gerät mit einem zweizeiligen Display die verschiedenen Betriebsweisen einzeln nacheinander durch Anzeige in derselben Zeile des Displays angeboten werden.

- 34 e) Das Patent wäre auch in der Fassung nach den Hilfsanträgen II bis V nicht schutzfähig gewesen. Diese unterscheiden sich von den bereits erörterten Hilfsanträgen lediglich dadurch, dass sie nicht allgemein auf das Angebot verschiedener Betriebsweisen, sondern lediglich auf das Angebot verschiedener Sprachen bezogen sind, in denen beim nachfolgenden Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden. Dieser Vorschlag war durch den Stand der Technik nahegelegt. Die Beschreibung des Streitpatents selbst erwähnt die Sprachauswahl bei Fernsehempfängern und Videorecordern als bekannt.

Gröning

Mühlens

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 24.02.2010 - 5 Ni 53/09 (EU) -