



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 102/11

Verkündet am:
17. Juni 2014
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 3. März 2011 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 44 47 944 (Streitpatents), das ein Informationsausgabesystem betrifft und aus einer Teilanmeldung hervorgegangen ist. Die Stammanmeldung ist am 9. Februar 1994 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 10. Februar 1993 eingereicht worden. Das Streitpatent ist nach Erlass des angefochtenen Urteils durch Zeitablauf erloschen. Patentanspruch 1, auf den die übrigen sechs Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet:

"Anzeigeeinheit (6) zum Anzeigen eines Bildes auf der Basis eines Bildsignals, das von einem extern verbundenen Computer (1) eingegeben wird, aufweisend:

einen Prozessor (7), der ausgelegt ist, die Anzeige der Anzeigeeinheit (6) zu steuern;
einen Speicher (9); und
einen Kommunikations-Controller (8);
dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher (9) eine Identifikationsnummer, welche die Anzeigeeinheit (6) identifiziert, speichert; und
der Kommunikations-Controller (8) die in dem Speicher gespeicherte Identifikationsnummer an den Computer (1) sendet in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit (6) und/oder des Computers (1), wobei der Kommunikations-Controller (8) bidirektionale Kommunikation zwischen der Anzeigeeinheit (6) und dem Computer (1) ermöglicht."

2 Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Instanz in der erteilten Fassung und hilfsweise im Umfang des erteilten Patentanspruchs 1 verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent hilfsweise in zwanzig geänderten Fassungen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4 Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

5 I. Das Streitpatent betrifft ein Informationsausgabesystem, das aus einem Computer und einer Informationsausgabevorrichtung, beispielsweise einer

Anzeigevorrichtung oder einem Drucker als Computerendstelle, besteht und verschiedene Arten von Steuerungen ermöglicht.

6 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift haben die zum Prioritätszeitpunkt verfügbaren Bildschirme korrespondierend zu den Videosignalen, die eingegeben und angezeigt werden sollen, eine Vielzahl von Daten betreffend die Position und die Größe der (Bild)Anzeige sowie von Videosignalfrequenzen vorgehalten. Um verschiedene Videosignale handhaben (anzeigen) zu können, sei eine Vielfachabtastanzeige verwendet worden (Beschr. Abs. 2).

7 Zur Steuerung der Anzeige von Videosignalen, so erläutert die Streitpatentschrift im Folgenden, seien im Stand der Technik zwei Typen von Anzeigeeinheiten bekannt gewesen (Beschr. Abs. 3 bis 7).

8 Beim ersten Typ erfolge die Einstellung der Bildanzeige über die Anzeigeeinheit selbst. Im Speicher der Anzeigeeinheit seien Informationen zu Positionen und Größen der Bildanzeige für verschiedene Arten von Videosignalen gespeichert. Bei Eingabe eines Videosignals lese ein in der Anzeigeeinheit befindlicher Mikrocomputer die mit diesem Signal korrespondierenden Informationen zu Anzeigeposition und -größe des Bildes aus dem Speicher aus. Auf der Basis dieser Informationen gebe der Mikrocomputer ein Steuersignal aus und die Ablenkungsschaltung der Anzeigeeinheit werde entsprechend gesteuert, um Position und Größe der Bildanzeige zu bestimmen. Nachteilig an dieser Ausgestaltung sei, dass bei Eingabe eines unbekanntes Videosignals mangels korrespondierender Informationen im Speicher eine Steuerung der Anzeigeeinheit nicht in der geschilderten Weise möglich sei. Vielmehr müsse der Nutzer in diesem Fall die Bildanzeige über entsprechende Einstellschalter an der Anzeigeeinheit manuell steuern (Beschr. Abs. 3, 4, 5 [Z. 52 bis 56] und 6).

9 Beim zweiten Typ werde der Anzeigezustand nicht über die Anzeigeeinheit, sondern vom Computer gesteuert und geändert, indem einem Videosignal

ein Unterscheidungsimpuls überlagert und die Ablenkfrequenz der Anzeigevorrichtung auf der Basis dieses Unterscheidungsimpulses geändert werde (Beschr. Abs. 5). Nachteilig an dieser Ausgestaltung sei, dass das Bild nicht entsprechend den Vorgaben des Nutzers eingestellt, die Anzeige von nicht für den Nutzer bestimmten Informationen nicht unterdrückt werde und der Leistungsverbrauch nicht auf das notwendige Maß beschränkt werden könne. Schließlich sei die Steuerung nur in einer Richtung, nämlich vom Computer zur Anzeigevorrichtung angelegt, während in umgekehrter Richtung keine Daten übermittelt würden, so dass ein Ausfall des Systems nicht verhindert werden könne (Beschr. Abs. 7).

10 Im Stand der Technik seien zwar einzelne Verwendungsmöglichkeiten von Identifikationsnummern bekannt. So betreffe die US-amerikanische Patentanmeldung 5 109 434 eine Bildverarbeitungsvorrichtung, bei der die Bildanzeige unter Verwendung einer Editierstation als Benutzerschnittstelle durch eine Bildverarbeitungssteuereinheit bewirkt werde. Dabei zeige die Editierstation einen bestimmten Bereich eines Bildes an, dem eine Identifikationsnummer zugewiesen sei und der editiert werde. Aus der US-amerikanischen Patentanmeldung 4 800 376 sei ein Multi-Display-System vorbekannt, welches über Encoder und Decoder verfüge, wobei jedem der einem Display zugeordneten Decoder eine Identifikationsnummer zugewiesen sei. Diese werde in die vom Encoder gesendeten Datensequenzen eingefügt, so dass in jedem Decoder die entsprechenden Daten ausgewählt und decodiert würden. Weitere Verwendungsmöglichkeiten von Identifikationsnummern, insbesondere die Versendung einer Identifikationsnummer zum Zwecke der Identifikation von Display-Einheiten statt von Datensequenzen, seien bei diesem Stand der Technik nicht aufgezeigt (Beschr. Abs. 8 und 9).

11 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, für ein Informationssystem eine Anzeigeeinheit zur Anzeige von Bildern auf der Basis eines von einem extern verbundenen Computer ausgegebenen Bildsignals be-

reitzustellen. Dabei sollen, um die Handhabung für den Nutzer zu verbessern, unterschiedliche Dienste und/oder Funktionen über eine entsprechende Identifikation der Anzeigeeinheit abgerufen werden können (Beschr. Abs. 11). Als weitere Ziele der Erfindung werden in der Beschreibung angegeben, dass der Computer des Informationsausgabesystems in der Lage sein sollte, die Anzeigeeinheit auf verschiedene Weise zu steuern. Ferner sollte das System geeignet sein, unter bestimmten Voraussetzungen Informationen nicht auf der Anzeigeeinheit anzuzeigen, um so "das Informationsgeheimnis zu wahren", sowie den Leistungsverbrauch zu vermindern. Schließlich sollte das Informationsausgabesystem zur Vereinfachung der Wartung den Computer über den Betriebszustand der Anzeigevorrichtung informieren (Beschr. Abs. 13).

- 12
2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent eine Anzeigeeinheit vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):
 1. Die Anzeigeeinheit dient [C-1]
 - 1.1 zum Anzeigen eines Bildes auf der Basis eines Bildsignals, das von einem extern verbundenen Computer eingegeben wird, [C-1; C-1.1].
 2. Die Anzeigeeinheit weist auf:
 - 2.1 einen Prozessor [C-2],
 - 2.1.1 der ausgelegt ist, die Anzeige der Anzeigeeinheit (6) zu steuern [C-2],
 - 2.2 einen Speicher [C-3],
 - 2.2.1 der eine Identifikationsnummer, welche die Anzeigeeinheit (6) identifiziert, speichert [C-3.1],
 - 2.3 einen Kommunikations-Controller [C-4], der
 - 2.3.1 die in dem Speicher gespeicherte Identifikationsnummer an den Computer sendet [C-4.1]

2.3.1.1 in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit und des Computers [C-4.1.1], oder

2.3.1.2 in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit [C-4.1.1], oder

2.3.1.3 in Antwort auf das Einschalten des Computers [C-4.1.1], und

2.3.2 bidirektionale Kommunikation zwischen der Anzeigeeinheit und dem Computer ermöglicht [C-4.2].

13 3. Folgende für die Auslegung des Patentanspruchs 1 entscheidende Merkmale bedürfen näherer Erörterung:

14 a) Ob es sich bei der ID-Nummer der Anzeigeeinheit um eine ID-Nummer handelt, die eine konkrete Anzeigeeinheit individualisiert oder eine Anzeigeeinheit lediglich dem Typ nach bestimmt, wird in der Beschreibung nicht näher erläutert. Das Patentgericht ist dieser Frage ebenfalls nicht nachgegangen, sondern unterscheidet lediglich zwischen einer nicht näher spezifizierten Identifizierungsfunktion und der Passwortfunktion der ID-Nummer. Im allgemeinen Teil der Beschreibung wird lediglich ausgeführt, dass der Computer mit der Anzeigeeinheit kommuniziert, wenn entweder die vom Computer an die Anzeigeeinheit übermittelte ID-Nummer mit der in der Anzeigeeinheit zur Identifizierung des Computers gespeicherten ID-Nummer übereinstimmt, oder die von der Anzeigeeinheit an den Computer übermittelte ID-Nummer mit der im Computer zur Identifizierung der Anzeigeeinheit gespeicherten ID-Nummer übereinstimmt (Beschr. Abs. 14 und 16). In der Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiels kann die nach Feststellung der Übereinstimmung der ID-Nummern mögliche Kommunikation zwischen Computer und Anzeigeeinheit darin bestehen, dass der Computer die Anzeigeeinheit durch externe Steueranweisungen steuern kann, indem er die Größe, Position, Helligkeit oder den Kontrast der Anzeige ändert (Beschr. Abs. 43). Es ist aber auch möglich, dass der Computer weitere Einstellungen vornimmt, die durch die Anzeigevorrichtung durchgeführt werden

können, so beispielsweise auch werkseitige Voreinstellungen ändert (Beschr. Abs. 44 i.V.m. Abs. 40). Zwar erfolgt dies im Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels auf der Basis der ID-Nummer des Computers, die dieser an die Anzeigeeinheit übersendet und die dort mit der im Speicher der Anzeigeeinheit gespeicherten ID-Nummer des Computers verglichen wird. Jedoch ist nach der Beschreibung auch der "umgekehrte Fall" möglich, in dem die ID-Nummer von der Anzeigeeinheit an den Computer gesendet und von diesem mit der in seinem Speicher hinterlegten ID-Nummer abgeglichen wird (Beschr. Abs. 46).

- 15 Das Patentgericht geht zwar insoweit davon aus, dass beim "umgekehrten Fall" des ersten Ausführungsbeispiels, in dem die Anzeigeeinheit eine ID-Nummer an den Computer übermittelt, im Vergleich zum Ausgangsfall nur die Senderichtung und der Ort des Abgleichs der gesendeten mit der gespeicherten ID-Nummer sozusagen spiegelverkehrt sein sollen, nicht aber auch die Art der ID-Nummer, so dass nach Auffassung des Patentgerichts auch hier wie im Ausgangsfall die ID-Nummer des Computers und nicht die ID-Nummer der Anzeigeeinheit gemeint sei. Dem kann indessen nicht beigetreten werden. So ist im allgemeinen Teil der Beschreibung ausgeführt, dass entweder eine Speichereinrichtung zum Speichern der ID-Nummer des Computers vorher der Anzeigeeinheit hinzugefügt ist oder eine Speichereinrichtung zum Speichern der ID-Nummer der Anzeigeeinheit im Computer montiert ist (Beschr. Abs. 14). Bei der letzteren Variante übersendet die Anzeigeeinheit ihre ID-Nummer an den Computer. Der "umgekehrte Fall" des ersten Ausführungsbeispiels ist daher zwanglos als Ausführungsform der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Anzeigeeinheit zu lesen, bei der der Kommunikations-Controller die gespeicherte ID-Nummer an den Computer sendet. Anders als im zweiten Ausführungsbeispiel, wo die ID-Nummer offensichtlich jedenfalls auch der Prüfung der Berechtigung dient, bestimmte Informationen auf der Anzeigeeinheit angezeigt zu bekommen, ist dies beim ersten Ausführungsbeispiel nicht der Fall. Dort geht es - wie bei dem angeführten Stand der Technik - lediglich um die Steuerung der Bildanzeige im technischen Sinn. Sowohl hierfür als auch für das Verhindern

des versehentlichen oder unberechtigten Löschens oder Überschreibens der werkseitigen Einstellungen reicht eine Identifizierung der Anzeigeeinheit nach dem Typ aus, so dass entgegen der Auffassung der Beklagten eine ID-Nummer im Sinne des Merkmals 2.2.1 auch in einer Typenbezeichnung oder aus sonstigen technischen Parametern bestehen kann.

16 Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung der Figur 5 des dritten Ausführungsbeispiels (Beschr. Abs. 55 bis 57). Zwar dient die dort beschriebene ID-Nummer auch der Identifizierung eines konkreten Monitors unter mehreren Monitoren. Jedoch kann der Auffassung der Beklagten, dass der Begriff der ID-Nummer im Streitpatent einheitlich auszulegen und daher in Anbetracht der Erläuterungen zum dritten Ausführungsbeispiel unter dem Begriff der "ID-Nummer zum Identifizieren der Anzeigeeinheit" im Sinne des Merkmals 2.2.1 stets eine individuelle ID-Nummer zu verstehen sei, die die Funktion habe, die Anzeigeeinheit nicht nur dem Typ nach, sondern konkret als Individuum zu identifizieren, nicht beigetreten werden. Bereits die Annahme der Beklagten, der Begriff der ID-Nummer sei im Streitpatent einheitlich im Sinne einer Individualisierung auszulegen, findet im Streitpatent keine Grundlage. In der Beschreibung des Streitpatents ist von unterschiedlichen Arten von ID-Nummern die Rede. So wird zwischen ID-Nummern zur Identifikation des Computers, der Anzeigeeinheit oder des Nutzers unterschieden, die wiederum unterschiedliche Funktionen haben können, wie die Identifizierung nach technischen Merkmalen, um die Eignung, bestimmte Videosignale empfangen oder anzeigen zu können, feststellen zu können, oder die Sicherstellung, dass (werkseitige) Voreinstellungen nicht versehentlich oder unberechtigterweise gelöscht oder überschrieben werden, und schließlich die Prüfung der Berechtigung, bestimmte Informationen abfragen zu können. Vor diesem Hintergrund kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht angenommen werden, dass der Begriff der ID-Nummer in Anbetracht der ihr im dritten Ausführungsbeispiel zugedachten Funktion im Streitpatent durchgängig als eine ID-Nummer zur Individualisierung zu verstehen ist. Vielmehr ergibt sich aus der Darstellung des

dritten Ausführungsbeispiels lediglich, dass die ID-Nummer im Sinne des Streitpatents *auch* diese Funktion haben und dementsprechend dazu dienen kann, von mehreren an einen Computer angeschlossenen Anzeigeeinheiten konkret eine bestimmte anzusteuern. Nichtsdestoweniger setzt aber auch die dem dritten Ausführungsbeispiel zugrunde liegende Konstellation voraus, dass zunächst ein Abgleich der ID-Nummern, wie im allgemeinen Teil der Beschreibung erläutert (vgl. Beschr. Abs. 14 und 16), stattfindet, um es dem Computer unter technischen Gesichtspunkten zu ermöglichen, die Anzeigeeinheiten überhaupt zu steuern, bevor in einem weiteren Schritt die konkrete Anzeigeeinheit angesteuert wird.

17 b) Das Patentgericht hat die Merkmalsgruppe 2.3.1 zutreffend und von den Parteien im Grundsatz auch nicht beanstandet dahin erläutert, die Formulierung "in Antwort auf" sei in dem Sinne zu verstehen, dass die Identifikationsnummer der Anzeigeeinheit automatisch als Reaktion auf das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers an den Computer gesendet werde. Danach stellt das Einschalten unmittelbar den Auslöser für das Übersenden der Identifikationsnummer dar. Im Ergebnis schließt die Merkmalsgruppe 2.3.1 also Ausgestaltungen aus, bei denen nach dem Einschalten der Anzeigeeinheit zunächst die Identifikationsnummer vom Nutzer über eine Tastatur eingegeben werden muss, bevor sie an den Computer gesendet werden kann.

18 4. Die Angaben in der Beschreibung zu dem, was mit der Erfindung erreicht werden soll, gehen demnach über das technische Problem hinaus, das durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 tatsächlich gelöst wird. Denn in diesem sind keine Mittel angegeben, die es erlaubten, das Informationsgeheimnis in der Weise zu wahren, dass die Anzeigeeinheit einem unberechtigten Nutzer keine Informationen anzeigt. Patentanspruch 1 sieht in Merkmal 2.2.1 lediglich eine Identifikationsnummer zum Identifizieren der Anzeigeeinheit vor. Das "Informationsgeheimnis" kann demgegenüber, wie auch in der Beschreibung erläutert wird, nur durch das Festlegen einer Identifikationsnummer für einen

spezifischen Benutzer geschützt werden (Beschr. Abs. 78). Eine derartige Identifikationsnummer verlangt Patentanspruch 1 wiederum nicht. Das vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöste Problem kann hiernach (lediglich) darin gesehen werden, eine Anzeigeeinheit zur Anzeige von Bildern auf der Basis eines von einem extern verbundenen Computer ausgegebenen Bildsignals bereitzustellen, bei der, um die Handhabung für den Nutzer zu verbessern, unterschiedliche Dienste und/oder Funktionen über eine entsprechende Identifikation der Anzeigeeinheit abgerufen werden können.

19 II. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, und dies im Wesentlichen wie folgt begründet:

20 Die Anmeldeunterlagen offenbarten dem Fachmann, einem berufserfahrenen und mit der Konzeption von Videoschnittstellen zur Ansteuerung von Bildschirmen betrauten Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, weder im allgemeinen Teil der Beschreibung noch in den Erläuterungen zu den Ausführungsbeispielen unmittelbar und eindeutig, dass zum Gegenstand der Erfindung auch eine Anzeigeeinheit zähle, deren Kommunikations-Controller in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers die in dem Speicher der Anzeigeeinheit gespeicherte Identifikationsnummer an den Computer sende. Es könne daher dahinstehen, ob Merkmal 2.2.1, wonach der Speicher der Anzeigeeinheit eine diese identifizierende Identifikationsnummer speichere, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart sei.

21 Für die Kommunikation zwischen Computer und Informationsausgabevorrichtung und die dafür erforderliche Identifizierung der Geräte offenbare der allgemeine Teil der Beschreibung der Anmeldung folgende zwei Alternativen: Im ersten Fall sende der Computer seine Identifikationsnummer an die Informationsausgabevorrichtung, wo sie mit der in der dortigen Speichereinrichtung

bereits vorher gespeicherten Identifikationsnummer des Computers verglichen werde. Bei Übereinstimmung der gesendeten mit der gespeicherten Identifikationsnummer steuere die Steuerungsverarbeitungseinrichtung die Informationsausgabevorrichtung auf der Basis von Steueranweisungen des Computers. Im zweiten Fall sende die Informationsausgabevorrichtung ihre Identifikationsnummer an den Computer, wo sie mit der in der dortigen Speichereinrichtung bereits vorher gespeicherten Identifikationsnummer der Informationsausgabevorrichtung verglichen werde. Stimme die gesendete Identifikationsnummer mit der gespeicherten überein, kommuniziere der Computer mit der Informationsausgabevorrichtung. Damit lasse sich weder den Ansprüchen noch dem allgemeinen Teil der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung eine Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.3.1 entnehmen.

22

Entsprechendes gelte für die Erläuterungen zu den Ausführungsbeispielen. Das erste Ausführungsbeispiel betreffe ein System, mit dem die Daten in dem Speicher der Anzeigevorrichtung vor einem fehlerhaften Löschen oder überschreiben geschützt werden sollen. Dazu sei vorgesehen, dass der Computer die Identifikationsnummer sende und der Mikrocomputer in der Anzeigevorrichtung die Übereinstimmung mit derjenigen im Speicher der Anzeigevorrichtung nachprüfe. Die Erläuterungen zu Figur 3 offenbarten für den Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels folgende Schritte: Nach dem Einschalten des Computers und der Anzeigevorrichtung (Schritt 1) würden beide Vorrichtungen initialisiert (Schritt 2). Dann warte die Anzeigevorrichtung auf das Zusenden der dem Computer zugeordneten Identifikationsnummer (Schritt 3). Diese Identifikationsnummer werde mit der in der Anzeigeeinheit gespeicherten Identifikationsnummer verglichen (Schritt 4). Sei die Identifikationsnummer registriert, werde dem Computer erlaubt, die Anzeigeeinheit zu steuern (Schritt 5). Diesen Ausführungen sei lediglich zu entnehmen, dass nach dem Einschalten von Computer und Anzeigeeinheit letztere auf das Senden der dem Computer zugeordneten Identifikationsnummer warte. Einen Automatismus zwischen dem Einschalten der Vorrichtungen und dem Senden der Identifikationsnummer im

Sinne der Merkmalsgruppe 2.3.1 werde dagegen nicht offenbart. Im umgekehrten Fall des ersten Ausführungsbeispiels werde zum Schutz der Daten in der Anzeigevorrichtung vor fehlerhaftem Löschen oder Überschreiben eine Identifikationsnummer von der Anzeigevorrichtung zum Computer gesendet. Dadurch stelle der Computer fest, dass die Anzeigevorrichtung verbunden sei, und er vergleiche die gesendete mit der in seinem Speicher registrierten Identifikationsnummer. Im Falle der Übereinstimmung könne er dann die Anzeigeeinheit über vorbestimmte Steueranweisungen steuern. Anders als im Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels warte bei dieser Konstellation nicht die Anzeigeeinheit auf die vom Computer gesendete Identifikationsnummer, sondern der Computer warte auf die von der Anzeigeeinheit übermittelte Identifikationsnummer, die er mit der bei ihm gespeicherten Identifikationsnummer auf Übereinstimmung vergleiche. Allerdings werde auch insoweit nur das Warten des Computers auf den Empfang der Identifikationsnummer offenbart. Dem ersten Ausführungsbeispiel lasse sich nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass dieses Warten auf das Senden der Identifikationsnummer einem automatisierten Senden im Sinne von Patentanspruch 1 entspreche. Zwar sei zwischen den im Zusammenhang mit der Figur 3 der Stammanmeldung geschilderten Schritten des Einschaltens, Initialisierens, Wartens und Vergleichens der Identifikationsnummern eine Kausalität und zeitliche Abfolge gegeben. Das Warten auf ein Ereignis sei jedoch grundsätzlich verschieden von einem Ereignis, das in Antwort auf ein vorhergehendes Ereignis und damit automatisiert stattfindet.

23

Das zweite Ausführungsbeispiel betreffe die "sorglose Anzeige" von Information. Eine Information auf dem Bildschirm werde nur angezeigt, wenn die gesendete und die gespeicherte Identifikationsnummer übereinstimmten. Fehle es hieran, werde zur Geheimhaltung die horizontale und vertikale Synchronisation der Anzeigevorrichtung unterbunden und dementsprechend auch keine Information angezeigt. Die Anmeldung gehe nur bei der Beschreibung des zweiten Ausführungsbeispiels auf die Eingabe der Identifikationsnummer ein. Aus diesen Ausführungen ergebe sich, dass zumindest im zweiten Ausfüh-

rungsbeispiel die vom Computer an die Anzeigevorrichtung gesendete Identifikationsnummer ein über die Tastatur eingegebenes Passwort sei, wobei sich diese Fundstelle explizit auf die zuvor genannten Verfahren unabhängig oder kombiniert beziehe.

24 Im dritten Ausführungsbeispiel werde ebenso wenig ein Automatismus zwischen dem Einschalten der Anzeigevorrichtung und/oder des Computers und dem Senden einer Identifikationsnummer erwähnt, wie in den weiteren Ausführungsbeispielen vier bis acht, die keinerlei Hinweise zum Senden von Identifikationsnummern zwischen Computer und Anzeigevorrichtung enthielten. Entsprechendes gelte für die zurückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 und die mit dem Hilfsantrag verteidigte Anspruchsfassung.

25 III. Diese Beurteilung hält einer Überprüfung im Ergebnis stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung geht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

26 1. Allerdings stellt Merkmal 2.2.1 - anders als die Klägerin meint - keine unzulässige Erweiterung dar. Mit Patentanspruch 4 der Offenlegungsschrift zur Stammanmeldung (DE 44 04 104 A1) wird ein Informationsausgabesystem beansprucht, bei dem der Computer dann mit der Informationsausgabeeinrichtung kommuniziert, wenn die von der Informationsausgabevorrichtung an den Computer gesendete Identifikationsnummer mit der zuvor im Speicher des Computers gespeicherten Identifikationsnummer zum Identifizieren der Informationsausgabevorrichtung übereinstimmt. Daraus ergibt sich, dass entsprechend Merkmal 2.2.1 die Identifikationsnummer der Anzeigeeinheit nicht nur im Speicher des Computers, sondern auch im Speicher der Anzeigeeinheit gespeichert ist.

27 2. Das Patentgericht hat jedoch im Ergebnis zu Recht angenommen, dass Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung insoweit über den Inhalt der

ursprünglichen Anmeldeunterlagen hinausgeht, als nach der Merkmalsgruppe 2.3.1 vorgesehen ist, dass der Kommunikations-Controller der Anzeigeeinheit die in deren Speicher gespeicherte Identifikationsnummer in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers an den Computer sendet.

28

a) Zwar ist die Ursprungsoffenbarung der Merkmalsgruppe 2.3.1 entgegen der Auffassung der Klägerin nicht schon deshalb zu verneinen, weil sich aus der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung ergäbe, dass der Nutzer die Identifikationsnummer *stets* über eine Tastatur einzugeben habe, daher der Fachmann das bei der Beschreibung der Figur 3 in der Offenlegungsschrift als Schritt 3 bezeichnete Warten als ein Warten auf die Eingabe der Identifikationsnummer durch den Benutzer über die Tastatur verstehe und sich damit das Warten auf die Unwägbarkeit beziehe, ob und wann der Nutzer eine Identifikationsnummer eingebe. Denn anders als die Klägerin annimmt, lässt die Passage in der Beschreibung des zweiten Ausführungsbeispiels in der Offenlegungsschrift, wonach einem Nutzer Informationen von der Anzeigeeinheit nur angezeigt werden, wenn er eine vorbestimmte Identifikationsnummer über die Tastatur eingibt (Sp. 8 Z. 10 bis 13), nicht den Schluss zu, der Erfindung liege die technische Lehre zugrunde, dass die Identifikationsnummer *stets* über die Tastatur einzugeben sei. Diese Ausführungen betreffen ausschließlich das zweite Ausführungsbeispiel und beziehen sich nur auf die im Absatz zuvor (Sp. 8 Z. 1 bis 9) genannten Möglichkeiten, die Anzeige auf dem Bildschirm über die horizontale und/oder vertikale Synchronisation zu unterbinden. Gegenstand des zweiten Ausführungsbeispiels ist eine spezielle Ausgestaltung eines Computersystems, die sicherstellen soll, dass Informationen nur einem berechtigten Nutzer angezeigt werden. Dementsprechend handelt es sich hierbei anders als bei den im allgemeinen Teil der Beschreibung und im ersten Ausführungsbeispiel der Offenlegungsschrift dargestellten Konstellationen nicht um eine Identifikationsnummer, mit der die Anzeigeeinheit (oder der Computer) identifiziert werden soll, sondern um eine Identifikationsnummer für einen bestimmten Nutzer. Die

Offenlegungsschrift unterscheidet ausdrücklich zwischen der Identifikationsnummer für jede Vorrichtung und der Identifikationsnummer für einen spezifischen Nutzer (Sp. 12 Z. 31 bis 37). Nur für letztere ist die Eingabe über die Tastatur vorgesehen, während für erstere auch die Speicherung bereits durch den Hersteller in Betracht kommt (Sp. 5 Z. 52 bis 56).

29 b) Dennoch fehlt es an einer Ursprungsoffenbarung der Merkmalsgruppe 2.3.1. Denn aus der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung geht nicht hervor, wodurch das Senden der in der Anzeigeeinheit gespeicherten Identifikationsnummer der Anzeigeeinheit an den Computer ausgelöst wird. Insbesondere ist nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die im Speicher der Anzeigeeinheit gespeicherte Identifikationsnummer der Anzeigeeinheit *in Antwort auf* das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers an den Computer gesendet wird.

30 Die Abfolge der einzelnen Schritte nach dem in der Offenlegungsschrift als Schritt 1 bezeichneten Einschalten des Computers und der Anzeigeeinheit ist in Figur 3 der Offenlegungsschrift und der Beschreibung hierzu dargestellt (Sp. 6 Z. 4 bis 42). Danach wird in Schritt 2 jede Vorrichtung initialisiert. Diesen Schritt konkretisiert die Beschreibung dahingehend, dass einerseits die CPU des Computers und andererseits der Mikrocomputer der Anzeigeeinheit die Startsystem-Software lesen und die periphere Schaltung, die mit der CPU verbunden werden soll, aktivieren. Dadurch solle dann - so heißt es weiter - die "nächste Operation" durchgeführt werden können. Bis dahin ist vom Senden der Identifikationsnummer nicht die Rede. Diese wird erstmals in Schritt 3 genannt, der nach den Erläuterungen in der Offenlegungsschrift im Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels im Warten auf das Senden der Identifikationsnummer durch den Computer besteht, während Schritt 4 den Empfang der Identifikationsnummer durch die Anzeigeeinheit betrifft. Wodurch das Senden der Identifikationsnummer ausgelöst wird, wird für den Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels an dieser Stelle nicht im Einzelnen dargelegt. Bei dieser

Konstellation, dass der Computer die Identifikationsnummer übersendet, kommen aus technischer Sicht hierfür zwei Möglichkeiten in Betracht. So kann die Identifikationsnummer über die Tastatur eingegeben und dadurch die Übermittlung ausgelöst werden, da der Computer über die Tastatur unmittelbar Steueranweisungen entgegennehmen kann. Diese Möglichkeit würde allerdings nicht die Anforderungen der Merkmalsgruppe 2.3.1 erfüllen, die verlangt, dass zwischen dem Einschalten und dem Senden der Identifikationsnummer kein weiterer Zwischenschritt stattfindet. Denkbar ist aber auch, dass der Computer, der als Steuerungsinstrument auch in der Lage ist, von sich aus tätig zu werden, die Identifikationsnummer entsprechend der Merkmalsgruppe 2.3.1 ohne weitere Zwischenschritte nach dem Einschalten von sich aus an die Anzeigeeinheit sendet. Damit könnte jedenfalls für den Ausgangsfall des ersten Ausführungsbeispiels angenommen werden, dass das Senden der Identifikationsnummer - in diesem Fall durch den Computer - "in Antwort auf" das Einschalten des Computers und/oder der Anzeigeeinheit erfolgen kann.

31 Für den "umgekehrten Fall", in dem die Identifikationsnummer von der Anzeigeeinheit an den Computer gesendet wird und von dem Merkmal 2.3.1 ausgeht, kann dagegen eine Ursprungsoffenbarung der Merkmalsgruppe 2.3.1 nicht mit entsprechenden Erwägungen bejaht werden. Die Beschreibung dieser Konstellation setzt ohnehin erst nach Schritt 3 ein, wenn die Anzeigeeinheit die Identifikationsnummer bereits an den Computer sendet, und beginnt mit der Erläuterung der daraufhin erfolgenden Arbeitsschritte des Computers (Sp. 6 Z. 48 bis 60). Das Problem bei dieser Konstellation besteht darin, dass die Identifikationsnummer von einer Vorrichtung versendet wird, die sich nur über den Computer steuern lässt, aber nicht umgekehrt den Computer von sich aus steuern kann. Es ist daher zumindest nicht ausgeschlossen, dass in diesem Fall nach dem Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers notwendigerweise stets zunächst eine Aktion des Computers erforderlich ist, bevor die Anzeigeeinheit die Identifikationsnummer versenden kann, indem der Computer zumindest eine Abfrage an die Anzeigeeinheit richtet. Damit kann nicht als of-

fenbart angesehen werden, dass die Anzeigeeinheit die Identifikationsnummer ohne weitere Zwischenschritte und damit in Antwort auf das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers an den Computer sendet.

32 c) Entsprechendes gilt für Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen I, I', Ia, Ia', II, II', IIa, IIa', III, III', IIIa und IIIa' verteidigten Fassungen, die ebenfalls das Merkmal beinhalten, dass die Anzeigeeinheit die Identifikationsnummer "*in Antwort auf* das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers" an den Computer sendet.

33 In den Hilfsanträgen IV, IV', IVa und IVa' ist zwar das Merkmal "*in Antwort auf* das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers" durch das Merkmal "wenn die Anzeigeeinheit eingeschaltet und initialisiert worden ist" ersetzt. Dies führt hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung der Merkmalsgruppe 2.3.1 nicht zu einer anderen Beurteilung, da auch in diesem Fall die Identifikationsnummer von der Anzeigeeinheit und damit von einer Vorrichtung versendet wird, die den Computer nicht von sich aus steuern kann, so dass auch insoweit nicht ausgeschlossen ist, dass zunächst eine Aktion des Computers erforderlich ist, bevor die Anzeigeeinheit die Identifikationsnummer versenden kann.

34 Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge V, V', Va und Va', bei denen das Merkmal "*in Antwort auf* das Einschalten der Anzeigeeinheit und/oder des Computers" durch das Merkmal "wenn die Anzeigeeinheit und der Computer eingeschaltet und initialisiert worden sind" ersetzt worden ist.

35 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Richter Dr. Grabinski kann
wegen Urlaubsabwesenheit
nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.03.2011 - 2 Ni 27/09 -