



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 29/11

Verkündet am:
18. Dezember 2014
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 3. November 2010 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

Das europäische Patent 612 150 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und des Patentanspruchs 9, soweit dieser auf die Patentansprüche 1 bis 7 rückbezogen ist, für nichtig erklärt.

Die Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und während des Berufungsverfahrens infolge Zeitablaufs erloschenen europäischen Patents 612 150 (Streitpatents), das unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 13. Februar 1993 am 12. Februar 1994 angemeldet wurde. Es umfasst neun Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 5 nebengeordnet sind und folgenden Wortlaut haben:

- "1. Gerät der Unterhaltungselektronik mit einem Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass auf einem Display (16) eine rollierende, alphanumerische Anzeige der Programmplatznummer erfolgt, und dass die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt.
5. Fernsehempfänger mit einem Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist, und einer Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer und die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer vorgesehen ist, wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist, in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt und das schnelle Durchlaufen während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass während des schnellen Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer

Programmplatznummern auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt werden, wobei das schnelle Durchlaufen in der Tabelle optisch signalisiert wird, und dass die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erst nach Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6) erfolgt."

2

Die Klägerin, die wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 7 sowie 9 (soweit rückbezogen auf die Ansprüche 1 bis 7) nicht patentfähig.

3

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 5, 6 und 9, soweit auf Anspruch 5 oder Anspruch 6 in seiner Rückbeziehung auf Patentanspruch 5 rückbezogen, für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen.

4

Hiergegen richten sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die vollständige Klageabweisung erreichen will und hilfsweise das Streitpatent mit beschränkten Fassungen des Patentanspruchs 5 verteidigt, sowie die Berufung der Klägerin und ihrer (zweitinstanzlichen) Streithelferin, mit der diese die weitergehende Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4, des Patentanspruchs 6, soweit hierauf rückbezogen, des Patentanspruchs 7 in seiner Rückbeziehung auf die Patentansprüche 1 bis 6 sowie des Patentanspruchs 9 in seiner Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 bis 4, 6 und 7 erstreben.

5

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. K. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

6 1. Das Streitpatent betrifft ein Gerät der Unterhaltungselektronik, insbesondere ein Fernsehgerät, mit einer Bedieneinheit zur Anwahl von Programmplatznummern.

7 1. Im Stand der Technik war für solche Geräte, wie die Patentschrift erläutert, eine Programmumschaltung mittels Aufwärts- und Abwärts-Tasten bekannt. Zur Umschaltung von Programmplatz 1 auf Platz 10 war es danach nötig, neunmal die Aufwärts-Taste zu betätigen, wobei jeweils eine Neuabstimmung des Empfängers mit einem Zeitaufwand von etwa einer halben Sekunde erfolgte. Diese Art und Weise der Programmplatzumschaltung sieht das Streitpatent als umständlich und zeitaufwändig an. Soweit im Stand der Technik eine sequentielle Programmfortschaltung mittels einer Dauerbetätigung von Tasten bekannt war, mit der alle 150 ms zum nächsten Programm weitergeschaltet wird, kritisiert das Streitpatent daran, dass dabei ein störendes Flimmern auf dem Bildschirm des Fernsehempfängers auftritt.

8 2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, einen schnellen und komfortablen Programmwechsel zu ermöglichen.

9 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch 1 ein Gerät der Unterhaltungselektronik mit folgenden (wie im angefochtenen Urteil gegliederten) Merkmalen vor:

- 1 einen Tuner, welcher auf die den einzelnen Programmplatznummern zugeordneten Empfangsfrequenzen abstimmbar ist;
- 2 eine Bedieneinheit zur Anwahl der Programmplatznummern mittels zweier Tasten, von denen
 - 2.1 eine zur Anwahl von Programmplätzen mit kleinerer Programmplatznummer vorgesehen ist und

- 2.2 die andere zur Anwahl von Programmplätzen mit größerer Programmplatznummer,
- 2.3 wobei die Bedieneinheit in einer Betriebsart betreibbar ist,
 - 2.3.1 in der ein schnelles Durchlaufen in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern erfolgt
 - 2.3.2 und zwar während einer Dauerbetätigung einer der beiden Tasten;
- 3 eine rollierende, alphanumerische Anzeige der Programmplatznummer auf einem Display (16);
- 4 die Abstimmung des Tuners (10) auf eine neue Empfangsfrequenz erfolgt erst nach Beendigung der Dauerbetätigung einer der beiden Tasten (5, 6).

10 Beim Gegenstand von Patentanspruch 5, der anders als Anspruch 1 nicht allgemein auf ein Gerät der Unterhaltungselektronik, sondern auf einen Fernsehempfänger gerichtet ist, tritt an die Stelle des Merkmals 3 das folgende Merkmal 3':

- 3' während des schnellen Durchlaufens in Richtung kleinerer oder größerer Programmplatznummern
 - 3.1' werden auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt und
 - 3.2' wird das schnelle Durchlaufen in der Tabelle optisch signalisiert.

- 11 4. Zwei Merkmale bedürfen einer kurzen Erläuterung:
- 12 a) Soweit in der Merkmalsgruppe 2.3 ein "schnelles Durchlaufen" ge-
fordert wird, ist dies entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts dahin
auszulegen, dass erfindungsgemäß für einen Wechsel von einem Programm-
platz zum nächsten weniger Zeit benötigt wird, als für eine Neuabstimmung des
Empfängers erforderlich wäre. Der beschleunigte Lauf durch die Programm-
platznummern soll dadurch erreicht werden, dass dies statt einer Mehrfachbetä-
tigung durch eine Dauerbetätigung der Tasten erfolgen kann sowie die Abstim-
mung des Tuners erst zum Schluss erfolgt und damit die zeitaufwändige Neu-
abstimmung bei jedem Voranschreiten zur nächsten Programmplatznummer
entfällt (Sp. 1 Z. 32 bis 43). Da im Gegensatz zu dem individuell sehr unter-
schiedlichen Zeitaufwand für eine Mehrfachbetätigung der Tasten nur letzteres
im Sinne einer beschleunigten Durchführung der Programmumschaltung (Sp. 2
Z. 18 bis 23) messbar ist, setzt ein im Sinne der Merkmalsgruppe 2.3 schnelles
Durchlaufen für das Voranschreiten zur jeweils nächsten Programmplatznum-
mer einen geringeren Zeitaufwand voraus, als für eine Neuabstimmung des
Tuners erforderlich wäre.
- 13 b) Merkmal 4 verlangt nicht, wie es das Patentgericht im Zusammen-
hang mit der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentan-
spruchs 5 zutreffend ausgeführt hat, dass die Abstimmung des Empfängers
automatisch und unmittelbar nach Beendigung der Dauerbetätigung einer der
beiden Tasten erfolgt, sondern gibt nur vor, dass diese nicht vorher vorgenom-
men wird. Für die Auslegung des Merkmals 4 ist nicht allein auf eines der bei-
den Ausführungsbeispiele der Beschreibung des Streitpatents abzustellen. Um-
fasst ist daher auch eine Ausgestaltung, bei der die Programmauswahl anhand
einer Tabelle gemäß der Merkmalsgruppe 3' zusätzlich auch mittels eines wie-
derholten Drückens der Steuertasten durchgeführt werden kann und gleichwohl
von einer Neuabstimmung des Tuners abgesehen wird. Dies erfordert, das En-

de der Programmauswahl auf andere Weise zu signalisieren, wie etwa durch die Betätigung einer weiteren Taste.

14 II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

15 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei patentfähig. Es könne nicht festgestellt werden, dass der in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgeführte Videokassettenrekorder V. des Herstellers S. zum Stand der Technik gehöre. Die Inaugenscheinnahme des Geräts habe zwar ergeben, dass bei dem Videorecorder sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 realisiert seien. Auch wenn unterstellt werde, dass das vorgeführte Gerät oder jedenfalls Geräte des gleichen Typs vor dem Prioritätstag auf dem Markt angeboten und vertrieben worden seien, habe die Klägerin aber die Möglichkeit einer nachträglichen Veränderung von Hard- und Software nicht entkräften können. Diese Möglichkeit sei auch nicht fernliegend, weil solche Veränderungen insbesondere durch planmäßige oder außerplanmäßige Software-Updates, Reparaturen oder dergleichen vorgenommen worden sein könnten. Die aus dem Stand der Technik entgegengehaltenen Schriften nähmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder vorweg noch legten sie ihn nahe.

16 Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 beruhe hingegen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Der deutschen Offenlegungsschrift 39 21 847 (D3) sei eine für den Fernsehempfang verwendbare Einrichtung zur Programmwahl mittels Teletext-Tabellen zu entnehmen. Sie finde Anwendung in einem Fernsehgerät, das auch einen Tuner aufweise und über eine Bedieneinheit mit Tasten zur Anwahl von kleineren und größeren Programmnummern verfüge. Diese Bedieneinheit bewege einen Cursor durch eine auf dem Bildschirm wiedergegebene tabellarische Programmübersicht mit Programmplatznummern sowie Sendererkennungen. Bei einem Programmwechsel werde zunächst die Programmübersicht aufgerufen. Danach werde der Cursor auf die Zeile mit dem gewünschten

Programmplatz bewegt und die Wahl mit einer Bestätigungstaste ausgeführt. Der Cursor signalisiere mithin das Durchlaufen in der Tabelle auf optische Weise (Merkmal 3.2'). Da die Tabelle nach aufsteigenden Programmnummern geordnet sei, erfolge das Durchlaufen der Tabelle entweder in Richtung kleinerer oder größerer Programmnummern. Erst nach Bedienung der Bestätigungstaste würden die erforderlichen Abstimmungen für den zuvor ausgewählten Programmplatz ermittelt und der Tuner auf die neue Empfangsfrequenz umgestimmt (Merkmal 4). Da die Abstimmung des Tuners gemäß der D3 erst nach Betätigung der Steuertasten erfolge, so dass beim Durchlaufen der einzelnen Programmnummern die für ein Abstimmen des Tuners erforderliche Zeit entfalle, entnehme der Fachmann dieser Lehre, dass die Programmplatznummern schnell durchlaufen werden könnten (Merkmale 2.3.1 und 3').

- 17 Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 unterscheidet sich damit von der D3 nur dadurch, dass diese nicht offenbare, ob die Steuertasten zum Durchlaufen der Programmplatznummern dauerhaft gedrückt werden könnten und auf diese Weise eine schnelle Bewegung des Cursors durch die Tabelle bewirkt werden könne. Eine solche Ausgestaltung zur Betätigung der Steuertasten liege jedoch für den Fachmann - als den das Patentgericht einen Diplomingenieur mit universitärer Ausbildung in der Elektro-, Informations- oder Nachrichtentechnik mit Erfahrungen in der Entwicklung von Komfortfunktionen für Rundfunk- und Fernsehempfänger angesehen hat - zur weiteren Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit nahe, weil ihm zum maßgeblichen Zeitpunkt aus dem Alltagsgebrauch Cursorsteuerungen mit einer Dauerbetätigung von Steuertasten bekannt gewesen seien und zudem in Aufsätzen der Zeitschrift Funk-Technik (1984, S. 238 bis 240 (Anl. D5) sowie S. 296 bis 297) eine Autorepeat-Funktion durch Dauerdruck auf Tasten zur Programmplatzfortschaltung, mit der alle 150 ms zum nächsten Programmplatz weitergeschaltet werde, beschrieben gewesen sei.

18 III. Dies hält der Berufung der Beklagten, nicht aber der Berufung der
Klägerin und ihrer Streithelferin stand.

19 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber der geltend
gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht neu.

20 a) Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts
weist der von der Klägerin präsentierte Videorekorder des Typs S. V.
sämtliche Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 auf.

21 b) Aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme ist der Senat davon
überzeugt, dass Videorekorder mit den im vorliegenden Zusammenhang inter-
essierenden technischen Merkmalen dieses Geräts vor dem Prioritätstag in den
Verkehr gebracht wurden und damit der Öffentlichkeit zugänglich waren.

22 Der erstinstanzlich vorgelegte Videorekorder weist auf einem in ihm ver-
bauten Elektromotor die Datumsangabe "28 Oct 90" auf, was auf ein Herstel-
lungsdatum für diesen Elektromotor vom 28. Oktober 1990 hinweist. Weiterhin
sind auf einer Trägerplatte dieses Videorekorders die Zahlen "90-12-19" einge-
stanzt, was mit einem Herstellungsdatum vom 19. Dezember 1990 korrespon-
dieren könnte. Ein weiterer, zweitinstanzlich vorgelegter Videorekorder des
Typs S. V. , der unbestritten ebenfalls sämtliche Merkmale des Ge-
genstands von Patentanspruch 1 aufweist, enthält eine Trägerplatte mit den
eingestanzten Zahlen "91-02-27", was mit einem Herstellungsdatum vom
27. Februar 1991 korrespondieren könnte. Der Sachverständige hat hierzu
ausgeführt, dass auch Anfang der 1990er Jahre Zulieferteile wie der Elektromo-
tor in der Regel nicht lange im Lager gehalten wurden.

23 Beide Videorekorder tragen ein fernmeldetechnisches Zulassungszei-
chen gemäß § 15 und Anlage 1 der Fernmeldezulassungsverordnung vom
15. April 1988 mit einem Posthorn als Postsignum und einer Zulassungsnum-
mer, die gemäß der von der Klägerin vorgelegten Auskunft der Bundesnetz-

agentur (Anl. K6) auf eine fernmeldetechnische Zulassung vom 6. April 1990 hinweist. Gemäß § 16 und Anlage 1 der Telekommunikationszulassungsverordnung vom 22. März 1991, welche an die Stelle der Fernmeldezulassungsverordnung trat, musste das Zulassungszeichen für Funkanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Fernmeldeanlagenengesetzes (in der Fassung vom 3. Juli 1989) wie die von der Klägerin präsentierten Videorekorder ab dem 1. April 1991 einen Bundesadler tragen. Lediglich für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1991 durfte das Zulassungszeichen noch mit einem Postsignum und ohne Bundesadler entsprechend § 15 der Fernmeldezulassungsverordnung versehen sein.

24 Der Senat folgert aus diesen Indizien mit dem erforderlichen, aber auch ausreichenden, für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit (vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 1970 - III ZR 139/67, BGHZ 53, 245, 255 f. unter II 2 a) ein Inverkehrbringen der beiden präsentierten Videorekorder vom Typ S. V. vor dem 1. Januar 1992. Es ist zwar jeweils für sich genommen denkbar, dass einzelne der vorgenannten Indizien bei einem nach diesem Datum in den Verkehr gebrachten Videorekorder dieses Typs aufgetreten sind. Die Möglichkeit, diese Indizien könnten sämtlich in Koinzidenz bei beiden der präsentierten Videorekorder aufgetreten sein, ist indessen so fernliegend, dass Zweifeln Schweigen geboten ist, auch wenn solche nicht völlig auszuschließen sein mögen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 17. Februar 1970, aaO.).

25 c) Ebenso ist der Senat davon überzeugt, dass die technische Funktionalität der präsentierten Videorekorder insbesondere hinsichtlich der Merkmale, die dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 entsprechen, seit der Herstellung der Rekorder nicht verändert wurde. Die Videorekorder sind gemäß den Ausführungen des Sachverständigen mit einem Mikrocontroller bestückt, der im Chip einen Nur-Lese-Speicher (Read-Only-Memory, ROM) mit dem die Funktionsweise bestimmenden Programm enthält. Der Speicher wird mit Hilfe von

Masken bei der Herstellung programmiert. Eine nachträgliche Veränderung dieses Programms insbesondere im Sinne von Software- oder Firmwareupdates ist danach nicht mehr möglich. Ein Austausch des Mikrocontrollerchips nebst seinem Speicher als Ganzes hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Lötstellen Spuren hinterlassen, welche der Sachverständige jedenfalls an dem ersten von der Klägerin präsentierten Videorekorder nicht feststellen konnte.

26 Zweifel an der Integrität der Geräte ergeben sich auch nicht aus der Möglichkeit, dass der Mikroprozessorchip in den Videorekordern zusammen mit einem Platinaustausch ausgewechselt wurde. Dies bedeutete, dass ein solcher Austausch der Platine auf beiden, unabhängig voneinander von der Klägerin über das Internet gebraucht erworbenen Videorekordern vorgenommen und dabei bei beiden jeweils ein neuer Mikroprozessorchip eingebaut worden sein müsste, dessen Programmierung hinsichtlich eines der Merkmale des Gegenstands des Streitpatents nach dem Prioritätstag verändert worden wäre. Die Möglichkeit einer solchen Koinzidenz ist ebenfalls fernliegend und steht daher der Überzeugung des Senats von der Vorbenutzung der Rekorder in ihrer heutigen technischen Beschaffenheit nicht entgegen.

27 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 5 ist vom Patentgericht zu Recht als nicht patentfähig angesehen worden, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

28 a) Die Annahme des Patentgerichts, die D3 offenbare bis auf das Merkmal des Schnelldurchlaufs durch Dauerbetätigung einer Auf- oder Abwärts-Taste (Merkmal 2.3.2) sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 5, wird von der Berufung der Beklagten nur hinsichtlich der Merkmale 2.3.1 und 4 angegriffen. Hinsichtlich der übrigen Merkmale wird deshalb auf die Ausführungen des Patentgerichts verwiesen.

29 aa) Die D3 beschreibt, dass die Programmwahl nach dem Drücken einer Bestätigungstaste ausgeführt wird, nachdem im Fernsehempfangsgerät die Programmübersicht aufgerufen und der Cursor auf den gewünschten Programmplatz bewegt wurde. Für die Programmwahl wird vom Mikroprozessor die Programmplatznummer ermittelt, auf welcher der Cursor steht, und anschließend die Adresse ermittelt, unter welcher die Abstimmdateien abgespeichert sind (D3, Sp. 2 Z. 14 bis 25). Somit werden bei dieser Programmwahl die Abstimmdateien zur Einstellung des Tuners für den Fernsehempfang erst ermittelt, nachdem der Cursor zu dem gewünschten Programmplatz vorgerückt und die Bestätigungstaste betätigt wurde. Dies entspricht - abgesehen von einer in der D3 nicht offenbarten Dauerbetätigung der Cursortasten - dem Merkmal 4, auch wenn die Abstimmung des Tuners nicht unmittelbar nach dem Drücken der Cursortasten, sondern erst nach dem Drücken einer Bestätigungstaste erfolgt.

30 bb) Weiterhin lehrt die D3 ein schnelles Durchlaufen der Programmplatznummern in dem Sinne, dass für den Wechsel von einer Programmplatznummer zur nächsten weniger Zeit verstreicht, als es für eine Abstimmung des Tuners nötig wäre. Wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, entnimmt der Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, dem Wegfall eines Abstimmvorgangs am Tuner nach jedem Vorrücken zur nächsten Programmplatznummer, dass damit die das Vorrücken in Anspruch nehmende Zeit wesentlich verkürzt wird. Es kommt nur noch auf die Zeit an, die der Nutzer für das mehrmalige Drücken der Cursortasten benötigt. Diese ist deutlich kürzer als die jedenfalls zum Prioritätszeitpunkt erforderliche Zeit für ein jeweils erneutes Abstimmen des Tuners. Der Fachmann entnimmt dem Fehlen eines Abstimmvorgangs beim Vorrücken zwischen den Programmplatznummern deshalb, dass dieses Vorrücken schnell im Sinne des in der Merkmalsgruppe 2.3 verwendeten Begriffspaars "schnelles Durchlaufen" vollzogen wird, womit die D3 ihn auch das Merkmal 2.3.1 lehrt.

31 b) Ausgehend von dieser Lehre der D3 lag es für den Fachmann nahe,
eine Dauerbetätigung der Auf- und Abwärts-Tasten vorzusehen.

32 Der Aufsatz D5 beschreibt ein Abstimmssystem für Fernseh- und Rund-
funkgeräte, bei dem die Programme mit Hilfe von Plus- und Minus-Tasten aus-
gewählt werden können. Wenn eine dieser Tasten länger als 0,6 Sekunden ge-
drückt wird, wird eine automatische Wiederholungsfunktion wirksam, mit der
alle 150 ms zum nächsten Programm weitergeschaltet wird. Dies entspricht
dem Merkmal 2.3.2. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt und der Sach-
verständige bestätigt hat, zeigt die D5 insoweit exemplarisch eine dem Fach-
mann bereits zum Prioritätszeitpunkt allgemein bekannte, zum Stand der Tech-
nik gehörende Wiederholungsfunktion für die Nutzung von Cursortasten.

33 Ausgehend von der D3 hatte der Fachmann Anlass, den Komfort der dort
gezeigten Programmauswahl mit der allgemein bekannten und in der D5
exemplarisch für die Programmauswahl in einem Fernsehempfänger gezeigten
Wiederholungsfunktion zu verbessern, um den Nutzern der Fernsehempfänger
die mit dieser Funktion verbundene Erleichterung nicht vorzuenthalten. Es war
deshalb vom Fachmann allgemein zu erwarten, diese unter anderem aus der
D5 für Fernsehgeräte bekannte Funktion gemäß Merkmal 2.3.2 auch in einem
Gerät zu implementieren, das entsprechend der D3 alle weiteren Merkmale des
Gegenstands von Patentanspruch 5 aufwies.

34 3. Patentanspruch 5 ist auch nicht in der Fassung einer der gestellten
Hilfsanträge rechtsbeständig. Keiner der Gegenstände der mit den Hilfsanträ-
gen verteidigten Fassungen des Streitpatents erweist sich als patentfähig. Die
Frage der Zulässigkeit der Hilfsanträge kann daher offen bleiben.

35 a) Gemäß Hilfsantrag IV - welcher sämtliche Merkmale der Hilfsanträ-
ge I bis III enthält - wird Patentanspruch 5 hinsichtlich seines Merkmals 3.1' da-
hin modifiziert, dass

"auf dem Bildschirm (16) des Fernsehempfängers ein Bildinhalt und den Programmplatznummern zugeordnete Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform dargestellt werden" (Unterstreichung zum Vergleich mit Merkmal 3.1' in der erteilten Fassung)

und am Ende mit folgenden Merkmalen ergänzt:

"wobei einem Mikrocomputer des Fernsehempfängers eine Information über die Beendigung der genannten Dauerbetätigung einer der beiden Tasten übermittelt wird,
der Mikrocomputer als Reaktion auf die Übermittlung der Information über die Dauerbetätigung einer der beiden Tasten steuert, dass die den Programmplatznummern zugeordneten Senderkurzbezeichnungen in Tabellenform auf dem Bildschirm dargestellt werden
und der Mikrocomputer als Reaktion auf die Übermittlung der Information über die Beendigung der Dauerbetätigung einer der beiden Tasten die Abstimmung des Tuners auf die neue Empfangsfrequenz einleitet."

36 aa) Die Darstellung der in der D3 gezeigten Programmplatznummern stützt sich technisch auf die damals bekannte Realisierung von Teletextseiten auf Fernsehbildschirmen. Für diese Technik war es entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen bekannt, die Teletextseiten mit dem laufenden Fernsehprogramm zu hinterlegen. Bei einer tabellierten Darstellung der Programmplätze im Teletextformat lag es daher nahe, hierfür auch die Option einer Hinterlegung mit dem laufenden Fernsehprogramm vorzusehen.

37 bb) Es kann offen bleiben, ob der Gegenstand eines gemäß Hilfsantrag IV am Ende ergänzten Patentanspruchs 5 anders als Merkmal 4 der erteilten Fassung fordert, dass auf die Beendigung der Dauerbetätigung einer der

beiden Tasten zur Programmauswahl unmittelbar, also ohne die Betätigung einer Bestätigungstaste, die Abstimmung des Tuners eingeleitet wird. Auch bei einer solchen Auslegung wäre der Gegenstand gemäß Hilfsantrag IV nicht patentfähig.

38 Für eine Programmwahl gemäß der D3 sowie für die Wiederholungsfunktion gemäß der D5 war es entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen erforderlich und deshalb naheliegend, einen Mikrocomputer einzusetzen, dem die für seinen Programmablauf erforderlichen Informationen zugeleitet werden mussten. Zu diesem von ihm gesteuerten Programmablauf gehört auch die Darstellung der Tabelle auf dem Bildschirm gemäß der Merkmalsgruppe 3' sowie das Einleiten der Abstimmung des Tuners gemäß Merkmal 4.

39 Dabei kann der Fachmann vorsehen, dass der Tuner unmittelbar nach der Beendigung eines Dauerdrückens der Cursorstasten neu abgestimmt oder vor diesem Schritt noch das Drücken einer Bestätigungstaste oder ein ähnliches Signal abgewartet wird. Entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen waren dem Fachmann für die Auswahl eines Elements aus einer Tabelle beide Varianten bekannt, so dass von ihm zu erwarten war, je nach Zweckmäßigkeit eine der beiden Varianten vorzusehen. Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit kam es dabei auf weitere, zum Stand der Technik gehörende Faktoren an, wie etwa die Schnelligkeit des Durchlaufens der Tabelle und der Häufigkeit, mittels der Dauerbetätigung über das Ziel hinaus zu gelangen, sowie den allgemeinen Erwartungen der Nutzer an die Menüführung. Technische Schwierigkeiten waren hierfür nicht zu überwinden. Es hat daher für den Fachmann auch eine Ausgestaltung nahegelegen, bei der der Tuner unmittelbar auf die Beendigung der Dauerbetätigung einer der beiden Cursorstasten neu abgestimmt und dies mit den weiteren Merkmalen des Gegenstands gemäß Hilfsantrag IV kombiniert wird.

40 b) Danach fehlt auch die Patentfähigkeit der Gegenstände gemäß den Hilfsanträgen I bis III, denen jeweils Teilmerkmale von Hilfsantrag IV fehlen und die damit einen Gegenstand gemäß Patentanspruch 4 umfassen. Dasselbe gilt für Hilfsantrag VIII; er umfasst unter Streichung von Teilmerkmalen gemäß Hilfsantrag IV den Gegenstand dieses Hilfsantrags. Die Abweichung in der Formulierung, nach der anstelle der Worte "als Reaktion auf ... die Beendigung der Dauerbetätigung ..." das Wort "daraufhin" verwendet wird, führt nicht zu einem Patentgegenstand, der den Gegenstand gemäß Hilfsantrag IV nicht umfasste.

41 c) Gemäß den Hilfsanträgen V bis VII soll das Streitpatent lediglich die beiden erteilten Patentansprüche 1 und 5 oder nur einen dieser beiden Patentansprüche aufweisen. Da sowohl der Patentanspruch 1 als auch der erteilte Patentanspruch 5 nicht rechtsbeständig sind, sind auch die Gegenstände gemäß den Hilfsanträgen V bis VII nicht patentfähig.

42 4. Anhaltspunkte dafür, dass eine Einbeziehung von Merkmalen der Unteransprüche einen patentfähigen Gegenstand des Patentanspruchs 1 oder 5 ergeben könnte, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.

43 IV. Die Kostenfolge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1, § 101 Abs. 2 ZPO (BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.11.2010 - 5 Ni 55/09 (EU) -