

BPatGer O2020_004 vom 2. März 2022

Bundespatentgericht, 2022-03-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_004

FR: TFB O2020_004 du 2 mars 2022

IT: TFB O2020_004 del 2 marzo 2022

Regeste

Fachmann, Fachrichtervotum, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Neuheit, Örtliche Zuständigkeit national, Patentansprüche Auslegung, Rechtsbegehren, Rechtsschutzinteresse, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ)

Erwägungen

E. 1

Am 2. März 2020 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren: «1. Es sei der Beklagten bis zum Ablauf des Schweizer Teils des Patents EP 1 650 961 unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB für den Widerhandlungsfall zu verbieten: a) Set-Top-Boxen, sowohl als an ein Multimedia-Gerät angeschlossene Hardware als auch in ein mobiles Multimediagerät integrierte Software, welche es Benutzern erlauben, - einen Sendungsteil eines zeitabhängig gespeicherten Fernsehkanals auszuwählen, - mit Zeitverzögerung als eindeutig gekennzeichnete Multimedia-Datenfiles von einem Server abzurufen - und an einem Multimedia-Gerät als in den Multimedia-Datenfiles gespeichertes Fernsehprogramm des Fernsehkanals darzustellen, beginnend mit dem ausgewählten Sendungsteil, in der Schweiz selbst oder durch Dritte anzubieten, zu betreiben, zu verkaufen oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen. b) Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, - welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehreren jeweils einen Sendungsteil repräsentierenden Multimedia-Datenfiles abspeichern, - welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, - wobei die Server mit Zeitverzögerung eindeutig gekennzeichnete Multimedia-Datenfiles, die jeweils einen ausgewählten Sendungsteil eines Fernsehkanals darstellen, über Set-Top-Boxen, sowohl als an eine am Multimediagerät angeschlossene Hardware als auch in ein mobiles Multimediagerät integrierte Software zur Bereitstellung am Multimedia-Gerät des Benutzers transferieren, wobei die Bereitstellung mit der ausgewählten Teilsendung beginnt.

E. 2

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.00 pro Tag (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO), mindestens aber CHF 5'000.00 (Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO), sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, der Klägerin innert

O2020_004 Seite 3 60 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils nach den anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen bezüglich der klagpatentgemässen Replay-Funktion, namentlich a) wie viele Abonnemente mit Zugang zu

Fernsehsendungen, welche eine klagpatentgemässe Replay-Funktion aufweisen, sie seit der Einführung der Replay-Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist b) welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) der in lit. a) definierten Abonnemente waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat c) wie viele Abonnemente mit Zugang zu Fernsehsendungen ohne klagpatentgemässe Replay-Funktion sie seit der Einführung der Replay-Funktion verkauft hat, wobei allenfalls zwischen verschiedenen Abonnementstypen zu differenzieren ist d) welches die Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne (Verkaufserlös abzüglich Einstandspreis) der in lit. c) definierten Abonnemente waren bzw. sind, die sie mit deren Verkauf erzielt hat. Die erzielten Netto-Verkaufserlöse und Brutto-Gewinne sind separat nach Geschäftsjahr auszuweisen, und zwar gestützt auf die jeweilige Finanz- und Betriebsbuchhaltung der Beklagten.

E. 3

Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin einen nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Ziff. 2 hiervor zu beziffernden Betrag zuzüglich jährlicher Zinsen von 5% seit dem Datum einer jeden Patentverletzung zu bezahlen (geschätzter Mindestwert gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO: CHF 200'000.00).

E. 4

Am 18. Januar 2021 stellte die Beklagte den Antrag, die Klägerin sei zu verpflichten, Sicherheit für die Parteientschädigung zu leisten. Mit Verfügung vom 3. März 2021 wurde der Antrag abgewiesen.

O2020_004 Seite 4

E. 5

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWST, unter Mitberücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands) zulasten der Beklagten.»

E. 6

In der Duplik hielt die Beklagte an ihrem Antrag fest, die Klage abzuweisen. Am 16. Juni 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen in der Duplik. Am 12. Juli 2021 nahm die Beklagte Stellung zu den neuen Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik.

E. 7

In der Folge wurden die Parteien zur Hauptverhandlung vorgeladen.

E. 8

Am 22. Juli 2021 nahm die Klägerin Stellung zu den neuen Behauptungen in der Stellungnahme vom 12. Juli 2021.

O2020_004 Seite 6

E. 9

Am 11. Oktober 2021 erstattete der Referent sein Fachrichtervotum (74 Seiten). Die Stellungnahmen zum Fachrichtervotum erfolgten mit Eingaben vom 10. November 2021 (Beklagte) und vom 24. November 2021 (Klägerin). In ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellte die Klägerin den Antrag, «dass die Patentansprüche 6, 11 und 16

und die davon abhängigen Ansprüche 7-10, 12-16 und 17-20 des Europäischen Patents EP 1 650 961 mit Wirkung erga omnes aufzuheben seien».

E. 10

Am 11. Januar 2022 fand die Hauptverhandlung statt. Prozessuales

E. 11

Sowohl bei der Klägerin als auch bei der Beklagten handelt es sich um schweizerische Aktiengesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Die Klägerin macht Ansprüche gestützt auf den Schweizer Teil eines europäischen Patents geltend. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gemäss Art. 26 Abs. 1 PatGG gegeben. Zulässigkeit von Rechtsbegehren Nr. 1

E. 12

Die Beklagte bemängelt, das Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lasse sich keiner der in Art. 84 ZPO abschliessend aufgezählten Klagearten – Leistungs-, Gestaltungs- und Feststellungsklagen – zuordnen. Es könne auch nicht zum Dispositiv erhoben werden. Schliesslich sei unklar, in welcher Reihenfolge die mit «oder» verbundenen Hilfsanträge zu prüfen seien. Eine alternative Häufung sei unzulässig, weil nicht bestimmt sei, in welcher Reihenfolge das Gericht die Anträge prüfen soll (Duplik RZ 14 unter Hinweis auf BGE 142 III 683 E. 5.3.2).

E. 13

Prozesshandlungen der Parteien sind nach Treu und Glauben ausulegen.¹ Daraus folgt, dass Rechtsbegehren im Lichte der dazu gegebenen Begründung auszulegen sind.²

1 BK ZPO-HURNI, Art. 52 N 18. 2 BGE 105 II 149 E. 2a.

O2020_004 Seite 7 Aus der Replik folgt, dass die Klägerin das Klagepatent in Reaktion auf die Nichtigkeitseinrede in verschiedenen eingeschränkten Fassungen verteidigen möchte. Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik lässt sich als prozessualer Antrag verstehen, mit dem die Klägerin das Gericht bittet, das Klagepatent in den Fassungen gemäss der erwähnten Hilfsanträge zu prüfen. Dieser Antrag mag nicht notwendig sein, er schadet aber auch nicht. Was die Reihenfolge angeht, in der die Hilfsanträge zu prüfen sind, ist zumindest die Reihenfolge von Hauptantrag und den ersten beiden Hilfsanträgen klar – der Hauptantrag ist zuerst, eventualiter der erste Hilfsantrag, subeventualiter der zweite Hilfsantrag zu prüfen. Ob die Reihenfolge der Prüfung der Hilfsanträge 3-5, die alle mit «oder» verbunden sind, ohne dass eine hierarchische Gliederung ersichtlich ist, unklar ist, kann offenbleiben, da es ohnehin an einem Rechtsschutzinteresse an der Prüfung dieser Hilfsanträge fehlt (nachstehend, E. 17). Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Replik ist daher als prozessualer Antrag zu verstehen und als solcher zu beachten. Bestimmtheit von Rechtsbegehren Nr. 2

E. 14

Rechtsbegehren müssen so formuliert sein, dass sie ohne Änderungen ins Urteilsdispositiv übernommen werden können. Entsprechend kann eine Unterlassungsklage nur in demjenigen Umfang geschützt werden, in dem sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet ist.³ Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.⁴ Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist so zu beschreiben, dass durch blosser tatsächliche

Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Die Verletzungsform ist als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.⁵

3 BGer, Urteil 5A_658/2014 vom 5. Mai 2015, E. 3.3. 4 BGE 142 III 587 E. 5.3. 5 BGE 131 III 70 E. 3.3 – «Sammelhefter V».

O2020_004 Seite 8 Werden technische Begriffe in der Urteilsbegründung definiert, ist es aber nicht notwendig, die Definitionen in das Urteilsdispositiv aufzunehmen.⁶ Die genügende Bestimmtheit des Rechtsbegehrens ist Prozessvoraussetzung und damit grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen, wobei das Bundespatentgericht eine unzureichende Bestimmtheit mangels entsprechender Rüge nur sehr zurückhaltend annimmt.⁷ Folge der mangelnden Bestimmtheit ist Nichteintreten auf die Klage.⁸

E. 15

Die Beklagte behauptet, die Verwendung des Begriffs «Teilsendung», dessen Bedeutung zwischen den Parteien strittig sei, im Rechtsbegehren Nr. 2 mache dieses unbestimmt, weil auslegungsbedürftig. Weiter sei nicht klar, ob der Relativsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» sich inhaltlich auf die «Server» im Einleitungssatz, die «Sendungen» oder die «Multimedia-Datenfiles» beziehe. Auch die Bedeutung des Begriffs «erhalten» sei vollkommen unklar. Der gesamte Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 2 sei daher unverständlich. Nicht jede Verwendung eines umstrittenen Begriffs in einem Rechtsbegehren macht dieses unbestimmt. Entscheidend ist, ob dem Begriff nach der Auslegung ein technischer Sinngehalt zukommt, der einer bloss tatsächlichen Prüfung, ohne erneute Auslegung, zugänglich ist. Ist dies der Fall, genügt es, wenn der Begriff in der Urteilsbegründung definiert wird. Die Aufnahme der Definition in das Rechtsbegehren würde dieses nur unnötig aufblähen – zumal typischerweise die Bedeutungen zahlreicher Begriffe strittig sind – ohne dass dadurch etwas gewonnen ist. Vorliegend ist die Bedeutung des Begriffs «Teilsendung» zwischen den Parteien zwar strittig, nach erfolgter Auslegung (hinten E. 31 f.) hat der Begriff jedoch einen klaren technischen Sinngehalt. Durch die Verwendung des Begriffs «Teilsendung» wird Rechtsbegehren Nr. 2 daher nicht unbestimmt. Teil b) von Rechtsbegehren Nr. 2 lautet, in der Gliederung der Beklagten, auszugweise wie folgt:

6 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 – «Durchflussmessfühler»; Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 7 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge». 8 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 – «Leichtbeton».

O2020_004 Seite 9 [Der Beklagten sei zu verbieten] Server in der Schweiz selbst oder durch Dritte zu betreiben, - welche Sendungen eines Fernsehkanals zeitabhängig in mehreren jeweils einen Sendungsteil repräsentierenden Multimedia-Datenfiles abspeichern, - welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten, - [...] Weder eine Sendung noch ein Multimedia-Datenfile können eine Auswahl erhalten. Der Teilsatz «welche eine Auswahl betreffend einer gespeicherten Teilsendung des Fernsehkanals für ein Multimedia-Gerät erhalten» bezieht sich daher ersichtlich auf die Server im Einleitungssatz. Weshalb «erhalten» vollkommen unklar sein soll, erschliesst sich dem Gericht nicht. Der Server wird

über die getroffene Auswahl informiert und «erhält» in diesem Sinne eine Auswahl. Nicht nur Patentansprüche, auch Rechtsbegehren müssen nach Treu und Glauben und mit dem Willen, sie zu verstehen, gelesen werden. Die Beklagte verkennt dies mit ihrer spitzfindigen Kritik. Rechtsbegehren Nr. 2 ist daher hinreichend bestimmt.
Rechtsschutzinteresse

E. 16

Prozessvoraussetzung ist unter anderem ein schutzwürdiges Interesse der klagenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). An der abstrakten Erörterung einer Rechtsfrage besteht kein Rechtsschutzinteresse; das Gericht prüft nur Rechtsfragen, die für die Lösung des konkreten Falls erheblich sind.⁹

E. 17

Mit der Replik schränkt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents in mehreren Hilfsanträgen ein. Sie unterlässt es jedoch, die neu hinzugefügten Merkmale in das Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Nr. 2) aufzunehmen. Selbst wenn das Klagepatent mit den eingeschränkten Ansprüchen rechtsbeständig und durch die angegriffene Ausführungsform verletzt wäre,

9 BGer, Urteil 2C_838/2019 vom 17. September 2020, E. 1.3; BGE 122 III 279 E. 3a.

O2020_004 Seite 10 könnte die Klage daher nicht gutgeheissen werden. Denn das Unterlassungsbegehren erfasst Verhalten, das gemäss den eingeschränkten Patentansprüchen nicht verboten werden kann, es ist «überschiessend». Dies führt zur Abweisung der Klage.¹⁰ Ob das Klagepatent allenfalls in den Fassungen gemäss den Hilfsanträgen 2-5 rechtsbeständig ist, wird daher nicht geprüft, da es sich um eine abstrakte Rechtsfrage ohne Auswirkung auf den Ausgang des konkreten Streitfalls handelt. Zu prüfen ist die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents in der Fassung gemäss Hilfsantrag 1, da das Unterlassungsbegehren sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs gemäss erstem Hilfsantrag umfasst.
Einschränkung des Patents in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum

E. 18

Gemäss Art. 24 lit. a PatG kann der Patentinhaber gegenüber dem IGE teilweise auf das Patent verzichten, indem er den Antrag stellt, einen Patentanspruch aufzuheben. Gemäss Art. 26 PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn einer der abschliessend aufgezählten Nichtigkeitsgründe vorliegt. Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zu, so ist das Patent durch das Gericht entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG).

E. 19

In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum stellt die Klägerin den Antrag, dass die Patentansprüche 6, 11 und 16 und die davon abhängigen Ansprüche 7-10, 12-16 und 17-20 des europäischen Patents EP 1 650 961 mit Wirkung erga omnes aufzuheben seien und dass die vorliegende Klage somit vor dem Hintergrund des so angepassten Patents, insbesondere vor dem Hintergrund der unveränderten Ansprüche 1-5, zu beurteilen sei. Die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents wird im vorliegenden Verletzungsprozess nur vorfrageweise geprüft, da die Beklagte die Einrede der mangelnden Rechtsbeständigkeit erhoben hat. Die Rechtsbeständigkeit ist aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Soweit die Klägerin und Patentinhaberin das Klagepatent mit Wirkung erga omnes aufheben möchte, muss sie einen entsprechenden Antrag an das IGE stellen.

10 BPatGer, Urteil O2017_007 vom 1. November 2019, E. 15 – «animierte Lunge».

O2020_004 Seite 11 Der Antrag der Klägerin kann jedoch nach Treu und Glauben als Antrag, das Klagepatent für die Zwecke dieses Verfahrens («verbal» oder «inter partes») einzuschränken, verstanden werden (so auch die Klägerin an der Hauptverhandlung). Der Antrag beschränkt sich dabei auf den Schweizer Teil von EP 1 650 961, obwohl er nicht entsprechend eingeschränkt ist, denn nur dessen Rechtsbeständigkeit ist vorfrageweise zu prüfen. Durch die Aufhebung der Patentansprüche 6-20 wird dem Gericht kein neuer technischer Sachverhalt unterbreitet, weshalb die Einschränkung auch nach Eintritt des Aktenschlusses für die Klägerin mit der Replik zulässig ist. Verwirkung

E. 20

Die Verwirkung als Ausprägung des allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbots (Verbot widersprüchlichen Verhaltens) kann auch gegenüber patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen geltend gemacht werden.¹¹ Entscheidend ist, dass das Verhalten des Rechtsinhabers beim Verletzer zum Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde seine Ansprüche nicht mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat.¹² Das blosses Zuwarten mit der Rechtsdurchsetzung genügt alleine nicht, um Verwirkung eintreten zu lassen. Lehre und Rechtsprechung haben als Voraussetzungen der Verwirkung durch Zeitablauf herausgearbeitet, dass (i) der Patentinhaber tatsächlich Kenntnis von der Verletzung hat oder bei Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt Kenntnis haben müsste; (ii) die Verletzung aus objektivierter Sicht des Verletzers erkennbar ist; (iii) die Rechtsdurchsetzung während längerer Zeit unterlassen wurde;¹³ (iv) die Rechtsdurchsetzung für den Verletzer erkennbar zumutbar ist; und (v) die Verletzung zu einem wertvollen Besitzstand des Verletzers geführt hat.¹⁴ Zu den Sorgfaltsobliegenheiten des Patentinhabers hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der prozessualen Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen ausgeführt, die Anforderungen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürften nicht überspannt werden. Den Patentinhaber trifft keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Ge-

11 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren». 12 BGE 117 II 575 E. 5b – «Iba/Iba.com». 13 In BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3 – «Radiatoren» rund zehn Jahre. 14 Vgl. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff.

O2020_004 Seite 12 brauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung seiner Sorgfaltsobliegenheiten vorwerfen, wenn er eine solche offensichtliche Verletzung nicht erkennt.¹⁵ Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft.¹⁶ Da die Verwirkung ein Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist, tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung der Klage schliessen lassen. Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, wie die aus einer Patentverletzung folgenden finanziellen Wiedergutmachungsansprüche, verirken innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen nur unter ganz besonderen Umständen.¹⁷

E. 21

Die Beklagte macht geltend, die Unterlassungsansprüche seien verwirkt. Anlässlich der Generalversammlung der Klägerin vom 30. Juni 2009 habe Jose Munuera, Verwaltungsratspräsident der Klägerin, erklärt, jeder Anbieter von Video-on-Demand verletze das Klagepatent. Die Klägerin könne jederzeit z.B. auf die Beklagte zugehen und sagen «Moment mal, eure Tochtergesellschaft Bluewin bietet ja TV und Kino auf Knopfdruck über Internet an...». Nicht umsonst bilde die Beklagte Rückstellungen für zukünftige Patentforderungen in Höhe von rund CHF 2 pro Monat und Nutzer zu dieser Sache. Damit sei erstellt, dass die Klägerin schon vor Erteilung des Klagepatents davon ausging, dass dieses von der Beklagten verletzt würde. Nach der Erteilung des Patents am 26. Mai 2011 sei die Klägerin daher in der Lage gewesen, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Spätestens im April 2013 habe die Klägerin öffentlich angekündigt, sich auf die Verwertung des Klagepatents zu fokussieren, weshalb die Beklagte annehmen musste, dass die Klägerin ihre Ansprüche geltend machen würde. «Swisscom TV» mit der angeblich patentverletzenden «Replay-Funktion» sei 2012 eingeführt worden, was der Klägerin nicht habe entgehen können.

15 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 14 – «Siliziumspirale». 16 BGE 138 III 425 E. 5.2. 17 BGE 127 III 357 E. 4c.

O2020_004 Seite 13 Dennoch habe sie rund sechs Jahre, bis Ende 2018, zugewartet, bis sie sich erstmals an die Beklagte wandte. Nachdem keine Einigung erzielt werden konnte, sei nochmals ungewöhnlich viel Zeit verstrichen, ehe im März 2020 die vorliegende Klage eingereicht worden sei. Während dieser Zeit sei es für die Klägerin zumutbar gewesen, das Patent durchzusetzen. Die Beklagte habe sich in dieser Zeit einen wertvollen Besitzstand aufgebaut. Die Ansprüche der Klägerin seien deshalb durch Zeitablauf verwirkt. Die Klägerin wendet ein, die Patentverletzung habe nicht ohne eingehende Analyse und Erwerb des Produkts festgestellt werden können. Die Aussagen von Herrn Munuera im 2009 hätten «in einem allgemeinen Zusammenhang zur Zukunft der Bildschirmunterhaltung und nicht in ausreichend spezifischem Bezug zum verfahrensgegenständlichen Patent» gestanden. Die Beklagte habe noch nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen, dass sie im Vertrauen darauf, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht durchsetzen würde, Dispositionen getätigt habe, die sich nicht ohne weiteres rückgängig machen liessen. Die Beklagte habe sich nicht in gutem Glauben befinden können, sie habe eine eigene Entwicklungsabteilung und eine eigene Patentabteilung und habe das Klagepatent kennen müssen.

E. 22

Nach Darstellung der Beklagten, die für die Umstände, die zur Verwirkung führen, beweispflichtig ist, hat die Klägerin mit der Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Klagepatent gegenüber der Beklagten nach der Erteilung des Patents rund sechs Jahre zugewartet. Dies ist weniger als die zehn Jahre, die gemäss Bundesgericht, und die acht Jahre, die gemäss der Cour de justice civile du Canton de Genève für eine Verwirkung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche genügen.¹⁸ Das Gericht sieht keinen Anlass, bereits nach einer deutlich kürzeren Frist von sechs Jahren die Verwirkung durch Zeitablauf eintreten zu lassen. Indem sich die Klägerin Ende 2018 erstmals an die Beklagte gewandt hatte, wurde deren guter Glaube zerstört. Sie konnte nicht damit rechnen, dass die Klägerin auch weiterhin auf die Durchsetzung ihrer Rechte verzichten würde. Zwar kann sich auch nach erfolgter Verwarnung wieder guter Glaube einstellen, aber dazu ist ein sehr viel längerer Zeitraum als die rund 15 Monate zwischen Verwarnung und Klageeinreichung

notwendig.

18 BGer, Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008, E. 3; CJ GE, Urteil vom 29. Juni 1973, E. 3, in: SMI 1974, 106.

O2020_004 Seite 14 Die Unterlassungsansprüche der Klägerin sind daher nicht verwirkt. Zu be- achten ist, dass die finanziellen Wiedergutmachungsansprüche für vergan- gene Verletzungshandlungen selbst dann nicht verwirkt wären, wenn es die Unterlassungsansprüche wären, denn die finanziellen Forderungen un- terstehen der gesetzlich geregelten Verjährung. Klagepatent

E. 23

Die Klägerin macht eine Verletzung des schweizerischen Teils von EP 1 650 961 B1 («Klagepatent») geltend. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am 10. Oktober 2005 angemeldet und dessen Erteilung am 22. Juni 2011 veröffentlicht wurde. Das Klagepatent beansprucht die Priorität der DE 102004051668 vom 22. Oktober 2004.

E. 24

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und System zur Bereitstellung von Multimedia-Daten (Absatz [0001]). Das Klagepatent gibt als zugrundelie- gende Aufgabe an, ein Verfahren und System zur Bereitstellung von Multi- media-Daten, insbesondere von Video- und/oder Audio-Daten, anzubieten, mit denen es möglich ist, individuellere Multimediabedürfnisse, insbeson- dere Fernsehbedürfnisse, als bisher möglich zu befriedigen (Absatz [0007]). Gemäss der Patentschrift wird dem Fernsehbenutzer ermöglicht, über ein von einem Client bereitgestelltes Menü, die von ihm gewünschten Fernsehsendungen ganz oder teilweise von einem Server abzurufen und anschliessend anzuschauen, vorausgesetzt wird einzig, dass der Fernseh- kanal, der die gewünschte Sendung ausgestrahlt hat, von dem Server auf- gezeichnet wird (Absatz [0012]).

E. 25

Der geltend gemachte Anspruch 1 in der erteilen Fassung lautet in der Merkmalsgliederung der Beklagten, die von der Klägerin akzeptiert wird, wie folgt: 1.A Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer einem Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 1.B Auswählen mittels einem von einer Baugruppe (BG) unterstützten Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge- rät (MG);

O2020_004 Seite 15 1.C Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul- timedia-Datenfiles aufgrund einer eindeutigen Kennzeichnung, wo- bei 1.C.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) reprä- sentieren und 1.C.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe- zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server (S), 1.C.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli- chen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird; und 1.D Bereitstellen eines in den Datenfiles gespeicherten Fernsehpro- gramms des Fernsehkanals (TV CH) am Multimedia-Gerät (MG) be- ginnend mit der ausgewählten Teilsendung 1.D.1 mit einer Zeitverzögerung, 1.D.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat- sächlichen Sendezeit und dem Auswählzeitpunkt.

E. 26

In der Replik ergänzte die Klägerin den Anspruch 1 hilfsweise wie folgt (Er- gänzung unterstrichen): 1.A. Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer einem Multimedia-Gerät (MG) zugeordneten Baugruppe (BG), umfassend 1.B. Speichern aller Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) auf einem Server (S) ([0022], col. 5, l. 21-23; [0012], col. 3, l. 29- 32; [0011], col. 2, l. 54-58; Fig. 2-6), 1.C. Auswählen mittels einem von einer Baugruppe (BG) unterstützten Client einer oder mehrerer Teilsendungen an einem Multimedia-Ge- rät (MG); 1.D. Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Mul- timedia-Datenfiles aufgrund einer eindeutigen Kennzeichnung, wo- bei 1.D.1 mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) des eines Fernsehkanals (TV CH) re- präsentieren und

O2020_004 Seite 16 1.D.2 ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungsspe- zifische Kennzeichnung ist zum Abruf von dem einem Server (S), 1.D.3 auf dem jeweils die Sendung (A bis H) in einer von der mögli- chen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird; und 1.E. Bereitstellen eines in den Multimedia-Datenfiles gespeicherten Fern- sehprogramms des Fernsehkanals (TV CH) am Multimedia-Gerät (MG) beginnend mit der ausgewählten Teilsendung 1.E.1 mit einer Zeitverzögerung, 1.E.2 die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tat- sächlichen Sendezeit und dem Auswahlzeitpunkt. Massgeblicher Fachmann

E. 27

Die Kenntnisse und Fähigkeiten des massgeblichen Fachmannes sind in zwei Schritten zu bestimmen: Zuerst ist das für die zu beurteilende Erfin- dung massgebliche Fachgebiet, anschliessend Niveau und Umfang der Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes des entsprechenden Fach- gebiets zu bestimmen. Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem das von der Erfindung gelöste Problem liegt.¹⁹ Die Fähigkeiten und Kenntnisse des Fachmannes umschreibt das Bundes- gericht mit der Formulierung, der durchschnittlich gut ausgebildete Fach- mann, auf den bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werde, sei «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein».²⁰ Was dem fiktiven Fachmann fehlt, ist jede Fähigkeit des assozia- tiven oder intuitiven Denkens.²¹

¹⁹ BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. ²⁰ BGE 120 II 71 E. 2. ²¹ BGE 120 II 312 E. 4b – «cigarette d'un diamètre inférieur»; CR-PI-LBI- Scheuchzer, Art. 1 N 122.

O2020_004 Seite 17 Wo ein Problem mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fach- gebieten gebildet werden.²²

E. 28

Die Parteien sind sich einig, dass der Fachmann ein Ingenieur mit einem Master-Abschluss in Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik ist, der zu- sätzlich Kenntnisse in der Distribution von Multimedia-Inhalten über Netz- werke hat und erforderliche Kenntnisse über Kommunikations-Protokolle, Netzwerk-Systeme und IT besitzt. Da diese Definition nicht offensichtlich falsch ist, wird sie diesem Urteil zugrunde gelegt. Auslegung der geltend gemachten Patentansprüche

E. 29

Patentansprüche sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben,²³ d.h. der Bereitschaft, den Anspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben, zu lesen.²⁴ Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen.²⁵ Wo sich einem Anspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.²⁶ Patentansprüche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Das allgemeine Fachwissen ist als sogenannter liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel.²⁷ Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

22 BGE 120 II 71 E. 2 – «Wegwerfwinkel»; BPatGer, Urteil S2017_001 vom 1. Juni 2017, E. 4.4. 23 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 24 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, verwendet den Ausdruck «with a mind willing to understand», z.B. T 190/99 vom 6. März 2001, E. 2.4. 25 BGE 107 II 366 E. 2 – «Liegemöbel-Gestell». 26 Vgl. T 1018/02 vom 9. Dezember 2003, E. 3.8; BGE 147 III 337 E. 6.1 – «Lumenspitze»; Urteil 4A_581/2020 vom 26. März 2021, E. 3 – «Peer-to-Peer Protokoll». 27 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 – «Fugenband».

O2020_004 Seite 18 Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.²⁸ Der Anspruch soll so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfasst werden; andererseits ist der Anspruchswortlaut nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.²⁹ Wenn in der Rechtsprechung von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,³⁰ so muss das derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen. D.h. der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.³¹ Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.³² Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen zur Bedeutung mehrerer Merkmale und Begriffe, die nachfolgend erläutert werden. Dabei wird auch die Bedeutung einiger unstrittiger Begriffe wiedergegeben, welche im Zusammenhang mit den strittigen Begriffen von Bedeutung sind. Sendung

E. 30

BPatGer, Urteil O2013_008 vom 25. August 2015, E. 4.2 – «elektrostatische Pulversprühpistole».

E. 31

BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 25 – «Durchflussmessfühler»; BPatGer, Urteil S2018_007 vom 2. Mai 2019, E. 14 – «Werkzeugeinrichtung».

E. 32

Die Klägerin differenziert erstmals in der Replik zwischen den Begriffen «Teilsendung» und «Sendungsteil». Ein Sendungsteil sei ein beliebiger Teil einer Sendung; aber ein beliebiger Teil einer Sendung sei nicht notwendigerweise eine auswählbare, abrufbare und

bereitstellbare Teilsendung mit zugeordnet abgespeicherten Multimedia-Datenfiles mit teilsendungsspezifischer Kennzeichnung. Der Begriff «Sendungsteil» komme in der Beschreibung des Klagepatents genau einmal vor, in Absatz [0022]. Dort stehe «Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sendung A bis H entweder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen Sendungsteil repräsentierende Dateien abgespeichert werden» (Hervorhebung durch die Klägerin). Es gehe in Absatz [0022] weder um das Auswählen, noch Abrufen, noch Bereitstellen einer Teilsendung. Die Beklagte widerspricht dem und meint, dass die Begriffe «Teilsendung» und «Sendungsteil» im Sinne des Klagepatents Synonyme seien. Wie auch die Klägerin verweist die Beklagte auf den ersten Absatz von Seite 7 der ursprünglichen Anmeldung des Klagepatents, der dem Absatz [0022] des Klagepatents entspricht. Die Beklagte führt mit Verweis auf die untenstehende (von ihr erstellte) grafische Darstellung an, dass im zitierten Absatz darauf hingewiesen werde, dass eine Sendung als Ganzes in eine Datei abgespeichert werden könne (Variante A), oder dass sie in Sendungsteile aufgeteilt werde, wobei jeder Sendungsteil jeweils als eine Datei abgespeichert werde (Variante B).

O2020_004 Seite 20

Abbildung 1: Illustration zu Abs. [0022] des Klagepatents, durch die Beklagte erstellt Die Beklagte hält weiter fest, dass im selben Absatz auch stehe, dass diese Dateien nach ihrer Aufzeichnung mittels einer Digital-Subscriber-Line von einer Setupbox oder einem anderen dafür vorgesehenen Empfänger mit eindeutiger Adresse abgerufen und an einem Multimediagerät, wie z.B. einem Fernseher, einem Multimedia-Computer, abgespielt werden können. Sie schliesst daraus, dass die Dateien also gemäss dem zitierten Absatz mit eindeutiger Adresse abrufbar seien. Auf Seite 2:26-33 der ursprünglichen Anmeldung, die den Punkten a) und b) von Absatz [0009] des Klagepatents entspreche, werde derselbe Sachverhalt wiedergegeben. Dabei werde allerdings anstelle von «Sendungsteil» von «Teilsendung» gesprochen. Die Beklagte argumentiert, dass dem Fachmann aus Seite 7, erster Absatz, der ursprünglichen Anmeldung klar sei, dass ein Sendungsteil oder eine Teilsendung gemäss Variante B derjenige Teil sei, der in einer eigenen Datei mit «teilsendungsspezifischer Kennzeichnung» bzw. «eindeutiger Adresse» abgespeichert und dann auch gezielt abgerufen werden könne.

E. 33

Der von beiden Parteien angerufene Absatz [0022] des Klagepatents, der S. 7:1-34 der ursprünglichen Anmeldung entspricht, lautet (Hervorhebung durch das Gericht): Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung ein System zur Bereitstellung von Fernsehdaten (Multimedia-Daten.). Alle TV-Sendungen A bis H eines vorher in Vertrag genommenen Fernsehsenders TV_CH werden in digitalem Format auf einem Server S aufgezeichnet, der als Provider für die weitere Bereitstellung dieser Daten dient. Die Aufzeichnung erfolgt dabei so, dass eine Sendung A bis H entweder als eine einzelne Datei oder in mehrere jeweils einen Sendungsteil repräsentierende Dateien abgespeichert werden. Die Anzahl

O2020_004 Seite 21 der Aufzeichnungen einer Sendung und der daraus entstehenden Files kann dabei je nach Anzahl der Konsumenten, welche anschliessend darauf Zugriff haben sollen, verschieden sein. Ungeachtet dessen ist die Anzahl der Aufzeichnungen von der verwendeten Aufzeichnungs- und Datenbereitstellungs-Technologie abhängig. Diese Dateien können nach ihrer Aufzeichnung mittels einer Digital-Subscriber-Line von einer Setupbox BG oder einem anderen dafür vorgesehenen Empfänger mit eindeutiger Adresse

abgerufen und an einem Multimediagerät MG, wie z.B. einem Fernsehgerät, einem Multimedia-Computer, abgespielt werden. [...] Unmittelbar nach der Echtzeit- Ausstrahlung sind die Aufzeichnungen der jeweiligen Sendungen bzw. der jeweiligen Teilsendungen für den Konsumenten abrufbar, was in Figur 2 bei- spielhaft für die Sendung C dargestellt wird. [...] Ein «Sendungsteil» wird gemäss dieser Offenbarung in einer Datei abge- speichert («mehrere jeweils einen Sendungsteil repräsentierende Da- teien», d.h. es gibt mehrere Dateien, weil es mehrere Sendungsteile gibt, aber nur eine Datei pro Sendungsteil). Diese Datei wird auf einem Server bereitgestellt. Sie kann mit eindeutiger Adresse abgerufen werden. Indem der Konsument sie abrufen, wählt er sie aus. Weil die Datei den Sendungsteil repräsentiert, ist (auch) der Sendungsteil i.S.v. Absatz [0022] auswählbar, abrufbar und bereitstellbar, genauso wie die Teilsendungen i.S.d. Patents. Die Patentschrift trifft daher keine Unterscheidung zwischen «Teilsendung» und «Sendungsteil», die Begriffe sind im gleichen Sinne zu verstehen. Die Klägerin behauptet mit Verweis auf die Absätze [0009] und [0011] des Klagepatents, dass das Klagepatent dem Fachmann explizit offenbare, dass sowohl «Sendungen» als auch «Teilsendungen» in mehreren Dateien abgespeichert sein könnten. Damit stehe die Auslegung, dass Teilsendun- gen nur in einer Datei gespeichert werden, in direktem Widerspruch zum ausdrücklichen Offenbarungsgehalt des Klagepatents. Absatz [0009] lautet vollständig (Hervorhebung durch das Gericht hinzuge- fügt): Ferner kann ein Verfahren zur Bereitstellung von Multimedia-Daten in einer einem Multimedia-Gerät zugeordneten Baugruppe mit den folgenden Schrit- ten ausgeführt werden:

O2020_004 Seite 22 a) Sendungen und/oder Teilsendungen eines Fernsehkanals werden in einer Anzahl von Multimedia-Datenfiles mit jeweils eindeutiger sen- dungs- bzw. teilsendungsspezifischer Kennzeichnung auf einem Ser- ver gespeichert; b) die Baugruppe unterstützt einen Client, mittels dessen die gespei- cherten Sendungen und/oder gespeicherten Teilsendungen an dem Multimedia-Gerät ausgewählt werden; c) aufgrund der vorherigen Auswahl werden eines oder mehrere der Multimedia-Datenfiles aufgrund ihrer eindeutigen Kennzeichnung vom Server abgerufen, wobei d) die in dem Multimedia-Datenfile gespeicherte Sendung bzw. Teil- sendung wird zu deren Neustart am Multimedia- Gerät bereitgestellt, oder e) ein in den Datenfiles gespeichertes Fernsehprogramm des Fernseh- kanals wird beginnend mit der ausgewählten Sendung bzw. Teilsen- dung mit einer Zeitverzögerung, die mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswähl- zeitpunkt, am Multimedia-Gerät bereitgestellt. Zwar wird in dem von der Klägerin angerufenen Buchstaben a) von einer «Anzahl von Multimedia-Datenfiles» gesprochen, also mehreren Dateien. Aber auch die «Teilsendungen» stehen in der Pluralform. Dass mehrere Teilsendungen durch mehrere Dateien repräsentiert werden, steht einer Auslegung, gemäss der jede einzelne Teilsendung durch eine einzige Datei repräsentiert wird, nicht entgegen. Der im gleichen Absatz enthaltene Buchstabe d) spricht im Zusammenhang mit einer Teilsendung im Singular davon, dass diese «in dem Multimedia-Datenfile» gespeichert ist. Dies stützt die Auslegung, dass eine Teilsendung in einer einzigen Datei gespei- chert wird. Teilsendung – inhaltlich oder auch zeitlich abgegrenzter Ausschnitt

E. 34

Die Parteien sind sich einig, dass eine Teilsendung ein inhaltlich abge- grenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, z.B. aus einer Nachrich- tensendung die Auslandnachrichten, die Sportnachrichten, das Wetter etc.

O2020_004 Seite 23 Strittig ist unter den Parteien, ob eine Teilsendung auch ein nur zeitlich ab- gegrenzter Ausschnitt aus einer Sendung sein kann, also z.B. die ersten fünf Minuten der Nachrichten, die Minuten 13-17 der Nachrichten etc. Die Klägerin vertritt, dass auch ein nur zeitlich abgegrenzter Ausschnitt eine Teilsendung i.S.d. Patents sei, die Beklagte widerspricht dem. Relevant wird dies im Zusammenhang mit den Vor- und Rückspringfunktionen von cloudbasierten digitalen Videorekordern. Die Beklagte verweist auf Absatz [0016] des Klagepatents, wo ausgeführt wird, eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens könne vorsehen, mit- tels des Clients themenbezogene Abonnements von Sendungen und/oder Teilsendungen auswählen zu können. Daraus ergebe sich, dass die Teil- sendungen themenspezifisch abgegrenzt sein müssten. Die Klägerin argumentiert, dass die Beklagte den Absatz [0016] des Kla- gepatents, in dem eine themenspezifische Auswahl von Teilsendungen be- schrieben wird, isoliert heranziehe. Wenn die Patentschrift als Ganzes be- trachtet werde, offenbarten die Absätze [0013] bis [0019] des Klagepatents unterschiedliche Ausführungsformen, von denen in Absatz [0016] nur eine beschrieben sei. Das Klagepatent offenbare Funktionen des Vor- und Rückspulens (unter Hinweis auf Absatz [0018] und Figur 3). Rück- und Vor- spulen seien zeit-basierte Aktionen, bei denen in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegende Teilsendungen nach Zeitkriterien auswählbar seien. Das Rück- und Vorspulen erfolge nicht inhaltsbezogen, sondern nach zeit- lichen Kriterien. In ihrer Duplik hält die Beklagte diesen Argumenten entgegen, dass es sich bei den im zitierten Absatz [0018] beschriebenen Pause- und Vorspu- l- Funktionen um Funktionen handle, die innerhalb einer bereits ausgewähl- ten und abgerufenen Teilsendung angeboten würden. Gemäss Absatz [0018] könne eine bereits ausgewählte Teilsendung unterbrochen werden. Die Auswahl der Teilsendung erfolge zeitlich aber vor dem Bereitstellen. Die Teilsendung sei bereits ausgewählt und abgerufen worden, bevor sie pausiert oder vorgespult werde. Deshalb stelle das Pausieren und Vorspu- len keine neue (separate) Teilsendung zur Verfügung. Auch die Figur 3 und der Absatz [0023] könnten den Standpunkt der Klägerin nicht unterstützen, da auch dort eine Pause-Funktion innerhalb einer bereits ausgewählten Sendung erläutert werde. Eine Teilsendung könne demnach nicht als bloss zeitlicher Abschnitt einer Sendung definiert sein, sondern müsse inhaltlich abgegrenzt werden. Mit der Vor- und Rückspulfunktion könnten keine an- spruchsgemässen Teilsendungen ausgewählt und abgerufen werden.

O2020_004 Seite 24

E. 35

Entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung unterscheidet die Offenbarung des Klagepatents nicht zwischen einer «inhaltlichen» und «zeitlichen» Abgrenzung einer Teilsendung. Absatz [0018] zeigt lediglich eine Ausführungsform («besonders flexible Ausgestaltung») und ist zur Einschränkung des Offenbarungsgehaltes des Klagepatentes untauglich. Wenn in Absatz [0022] gesagt wird, Teile der Sendung seien bereits unmittel- bar nach Sendebeginn abrufbar, so lässt sich das mit einer inhaltlichen Abgrenzung nicht vereinbaren. Wenn der erste inhaltlich abgrenzbare Teil der Sendung länger dauert, kann er nicht unmittelbar nach Sendebeginn als einzelne Datei abrufbar sein. Hingegen können zeitlich abgegrenzte Teile, z.B. die ersten 10 Sekunden einer Sendung, unmittelbar abrufbar sein. Mit Bezug auf die vorstehende Definition des Begriffs «Teilsendung» be- deutet dies, dass eine Teilsendung ein abrufbarer, auswählbarer, und be- reitstellbarer Teil einer Sendung ist, wobei dieser Sendungsteil durch ein Multimedia-Datenfile repräsentiert wird und inhaltlich oder zeitlich von der Sendung abgrenzbar ist. Multimedia-Datenfile

E. 36

Die Parteien sind sich einig, dass «Multimedia-Datenfiles» von Datenpaketen, insbesondere Transportprotokoll-Datenpakete, zu unterscheiden sind. Anzahl Multimedia-Datenfiles pro Sendungsteil

E. 37

Merkmal 1.C.1 von Anspruch 1 verlangt, dass mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) repräsentieren. In der Klage hält die Klägerin mit Verweis auf eine dort wiedergegebene Abbildung 4 fest, dass die angeblichen Multimedia-Datenfiles mit den Zeichennummern 1 bis 24 mehrere Multimedia-Datenfiles darstellen, die einen Sendungsteil der Sendung «Puls» des Fernsehsenders SRF1 HD repräsentieren. Die Klägerin schliesst daraus, dass damit das Merkmal 1.C.1 erfüllt sei, namentlich «wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung eines Fernsehkanals repräsentieren». Daraus ergibt sich, dass die Klägerin Merkmal 1.C.1 von Anspruch seinem

O2020_004 Seite 25 Wortlaut entsprechend versteht, d.h. so, dass mehrere Multimedia-Datenfiles einen Sendungsteil repräsentieren. Auch argumentiert die Klägerin noch in der Replik, auf die Rüge einer angeblich unzulässigen Änderung durch die Beklagte reagierend, dass die ursprüngliche Patentanmeldung dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbare, dass sowohl Sendungen als auch Teilsendungen in mehreren Multimedia-Datenfiles abgespeichert sein könnten.

Abbildung 2: Abbildung 4 aus der Klage Die Beklagte stellt dazu fest, dass sich die Parteien offenbar einig seien, dass das Merkmal 1.C.1 gemäss der erteilten Fassung des Klagepatents verlange, dass ein Sendungsteil von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert werde. Dies kann gemäss der Beklagten durch die nachstehende Illustration grafisch dargestellt werden.

Abbildung 3: grafische Illustration der Bedeutung von Merkmal 1.C.1 (von der Beklagten erstellt)

O2020_004 Seite 26 In ihrer abschliessenden Stellungnahme vom 22. Juli 2021 meint die Klägerin, dass sie in ihrer Stellungnahme zur Duplik unter RZ 60-74 nur klargestellt habe, dass falls ein Multimedia-Datenfile in vervielfachter Form abgespeichert werde (in den Anspruch 1 aufgenommenes Merkmal von [0019/0022] Klagepatent) und jede der vervielfacht abgespeicherten Formen des Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil repräsentieren (in Anspruch 1 aufgenommenes Merkmal von [0022]), dann mehrere Multimedia-Datenfiles, namentlich die vervielfachten Formen des jeweiligen Multimedia-Datenfiles, einen Sendungsteil repräsentieren, d.h. eben diesen Sendungsteil, der das jeweilig vervielfacht abgespeicherte Multimedia-Datenfile repräsentiere. Die Aufnahme des Merkmals des «Abspeichern einer Sendung in vervielfachter Form», habe auch die Einführung des Plurals bei den Multimedia-Datenfiles zur Folge.

E. 38

Der Wortlaut des Anspruchs ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Seinem Wortlaut nach ist die Bedeutung von Merkmal 1.C.1 klar. Merkmale 1.C und 1.C.1 lauten: «[1.C] Abrufen [...] eines oder mehrerer Multimedia-Datenfiles [...], wobei [1.C.1] mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV_CH) repräsentieren». Jeder Sendungsteil besteht gemäss dem

Wortlaut von Merkmal 1.C.1 aus mehreren Dateien. Vorliegend führt auch die Betrachtung des Merkmals 1.C.1 im Gesamtkontext des Anspruchs nicht zu einem anderen Verständnis. Entgegen dem Hinweis der Klägerin führt ein Verständnis von Merkmal 1.C.1, das verlangt, dass jeder Sendungsteil durch mehrere Dateien repräsentiert wird, nicht zu einem Widerspruch zu Merkmal 1.C.3 (so die Klägerin in der Stellungnahme zur Duplik RZ 65 f.). Merkmal 1.C.3 bezieht sich auf den Server, auf dem mehrere Kopien jeder Sendung gespeichert sind: «[1.C.2] [...] zum Abruf von einem Server (S), [1.C.3] auf dem jeweils die Sendungen in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird». Die Sendungen – und damit auch die Sendungsteile, obwohl Merkmal 1.C.3 das nicht ausdrücklich sagt – werden also in mehreren Kopien («vervielfachter Form») auf dem Server gespeichert. Daraus ergibt sich aber nicht, dass jeder Sendungsteil durch ein einziges Multimedia-Datenfile repräsentiert wird. Die Verwendung des Plurals in Merkmal 1.C.3 ist der mehrfachen Speicherung der gleichen Sendung, bzw. dem gleichen Sendungsteil, geschuldet und vermag die Verwendung des Plurals im Zusammenhang mit den Datenfiles, die einen Sendungsteil repräsentieren, nicht zu erklären.

O2020_004 Seite 27 Es ist auch nicht so, dass das Verständnis von Merkmal 1.C.1, gemäss dem jeder Sendungsteil von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert wird, keinen vernünftigen technischen Sinn ergibt. Die mehreren Datenfiles können z.B. unterschiedliche Aspekte des Audio-/Videosignals repräsentieren, beispielsweise eine Datei für die Video-Information, eine Datei für die Audio-Information und eine weitere Datei für Hilfsinformationen wie Untertitel oder Metadaten. Treu und Glauben gebieten es daher nicht, dem an sich eindeutigen Wortlaut von Merkmal 1.C.1 eine andere Bedeutung zu geben. Merkmal 1.C.1 ist daher in dem Sinne zu verstehen, dass jeder Sendungsteil einer Sendung von mehreren Multimedia-Datenfiles repräsentiert wird.
Abrufen/Bereitstellen/Transferieren von Multimedia-Datenfiles

E. 39

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass es sich beim Abrufen eines Multimedia-Datenfiles um den Transfer dieses Multimedia-Datenfiles zur Set-Top-Box handelt, wobei von den unabhängigen Ansprüchen zwar ein Download, aber nicht auch das Streaming, von Multimedia-Datenfiles umfasst sei. Die Klägerin bestreitet dies unter Hinweis auf Absatz [0013] des Klagepatents und zitiert daraus den nachfolgenden Ausschnitt (Hervorhebung durch die Klägerin): «Eine besonders einfache Art der Datenübertragung kann dabei in Ausgestaltung der Erfindung darin beruhen, dass die Bereitstellung der ausgewählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines im wesentlichen kontinuierlichen Datentransports durchgeführt wird.» Die Klägerin verweist überdies auf Absatz [0014] des Klagepatents, wo als alternative Ausführungsmöglichkeit folgendes offenbart werde (Hervorhebung durch die Klägerin): «Alternativ hierzu kann es aber vorgesehen sein, die Bereitstellung der ausgewählten Sendungen bzw. Teilsendungen im Zuge eines Downloads der entsprechenden Multimedia-Datenfiles durchzuführen und die ausgewählte Sendung dann von dem Speicher der Baugruppe oder des Multimediageräts lokal abzurufen.»

O2020_004 Seite 28

E. 40

Wie die Klägerin überzeugend darlegt, verlangt Anspruch 1, nach Auswahl und Abruf auf dem Server (Merkmale 1.B und 1.C), lediglich das «Bereitstellen eines in den Datenfiles gespeicherten Fernsehprogramms beginnend mit der ausgewählten Teilsendung». Ein derartiges Bereitstellen eines Fernsehprogramms verlangt nicht das Transferieren der Multimedia-Datenfiles im Sinne eines Downloads, sondern umfasst auch das im Klagepatent gemäss den Absätzen [0013] und [0025] offenbarte Streaming. Der Fachmann wird durch die Absätze [0013] und [0014] gerade dazu angehalten, Streaming und Download als alternative Möglichkeiten für das Bereitstellen anzusehen. Die Begriffe «Abrufen», «Bereitstellen» und «Transferieren» von Multimedia-Datenfiles werden daher anspruchsgemäss so verstanden, dass sie sich sowohl auf «Download» als auch auf «Streaming» als Datenübertragungsarten beziehen. Vervielfachte Abspeicherung in Abhängigkeit der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge

E. 41

Merkmal 1.C.3 verlangt, dass die Sendung auf einem Server in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird. Strittig ist hier in erster Linie, ob ein «Abspeichern» im Sinne dieses Merkmals auch eine flüchtige Kopie im Arbeitsspeicher einer Datenverarbeitungsanlage erfasst, oder ob eine persistente Speicherung verlangt wird. In der Klage verweist die Klägerin auf ein Multimedia-Datenprotokoll der zeitverzögert betrachteten Aufzeichnung der Sendung «Puls» vom 12. Februar 2018 und erklärt, dass es sich dabei um eine Aufzeichnung für die TV-Box mit der Adresse 192.168.188.21 handle. Die Klägerin argumentiert, dass diese Sendung somit in einer von der möglichen Anzahl von Abrufvorgängen abhängigen vervielfachten Form mindestens zur Übertragung der zeitlich anschliessenden Multimedia-Datenfiles auf einem der Server der Beklagten abgespeichert werde, was einer von der möglichen Anzahl von Abrufvorgängen abhängigen vervielfachten Form der Aufzeichnungen der «Teilsendung» auf einem der Server der Beklagten entspreche. Die Klägerin verweist auf die Absätze [0019] und [0022] des Klagepatents und argumentiert, dort offenbare das Klagepatent, dass die Anzahl

O2020_004 Seite 29 der Aufzeichnungen abgesehen davon, dass sie (i) basierend auf «empirischen Erfahrungen» oder (ii) basierend auf «der Anzahl der Konsumenten/Abonnements», auch (iii) basierend auf «der verwendeten Datenbereitstellungs-Technologie» bestimmt sein könne. Das Klagepatent spezifiziere nicht, ob die Anzahl der Speicherungen temporär (z.B. nur während der Möglichkeit der Auswahl und Bereitstellung durch einen Benutzer) oder permanent erfolge. Die Beklagte stellt fest, dass die Klägerin somit den Begriff «abgespeichert» so breit auslege, dass nicht nur das persistente Abspeichern von Datenfiles, sondern auch das temporäre Zwischenspeichern von Datenpaketen im RAM des Servers bei der Übermittlung der Sendung an unterschiedliche Nutzer darunter zu verstehen sei. Bei Merkmal 1.C.3 gehe es aber um die Anzahl Kopien einer Sendung und nicht nur um ein temporäres Buffering von Datenpaketen gehe (unter Hinweis auf Absatz [0022] des Klagepatents).

E. 42

Das Klagepatent offenbart nicht, ob eine Sendung «temporär» oder «persistent» in vervielfachter Form auf dem Server abgespeichert wird. Der massgebliche Absatz [0019] lautet: «Zur Vermeidung von Engpässen bei der Bereitstellung der ausgewählten Sendungen am Server kann es zudem vorgesehen sein den Server so zu gestalten, dass eine

Sendung und/oder eine Teilsendung in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird. So kann beispielsweise gewissen empirischen Erfahrungen Rechnung getragen werden oder eine Anpassung der zur Verfügung stehenden Daten an die bestehenden Abonnements vorgenommen werden.» Eine Beschränkung auf persistente Kopien lässt sich diesem Absatz ebenso wenig entnehmen wie dem Absatz [0022]. Entscheidend ist einzig, dass die vervielfachte Form geeignet ist, Engpässe bei der Bereitstellung der ausgewählten Sendungen zu vermeiden. Ungeachtet der Dauer der Abspeicherung muss hingegen der Beklagte beigeplichtet werden, dass ein mehrfaches Speichern von einzelnen Datenpaketen nicht das Kriterium des mehrfachen Abspeicherns von Sendungen gemäss Klagepatent erfüllt. So betrifft Merkmal 1.C.3 eindeutig die vervielfachte Abspeicherung einer Sendung auf einem Server. Dabei legt Merkmal 1.C.3 überdies fest, dass die vervielfachte Abspeicherung der

O2020_004 Seite 30 Sendung auf dem Server von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängt. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist die Anzahl der Speicherungen nicht zwingend identisch mit der Anzahl der Konsumenten/Abonnenten, sie hängt lediglich von ihr ab. Zusammengefasst ist Merkmal 1.C.3 somit dahingehend zu verstehen, dass auf einem Server mehrere Kopien einer Sendung temporär oder persistent gespeichert werden, wobei die Anzahl der Kopien eine Funktion der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge ist. Dabei sind sich die Parteien einig, dass die mögliche Anzahl der Abrufvorgänge von der Anzahl der Abonnenten/Nutzer abhängt. Bereitstellen eines Fernsehprogramms beginnend mit Teilsendung

E. 43

Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass Merkmal 1.D bzw. 1.E (im Hilfsanspruch 1), gemäss dem ein in den Multimedia-Datenfiles gespeichertes Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät (MG) beginnend mit der ausgewählten Teilsendung bereitgestellt wird, in dem Sinne zu verstehen ist, dass bei der Auswahl auch nur einer Teilsendung durch den Nutzer nicht nur diese Teilsendung am Multimedia-Gerät zur Anzeige gebracht wird, sondern auch alle nachfolgenden Teilsendungen dieser Sendung, wie auch die auf diese Sendung folgenden Sendungen, so dass in der Tat vom Abspielen eines Fernsehprogramms gesprochen werden kann. Zeitverzögerung zwischen ursprünglicher Sendezeit und Auswahlzeitpunkt

E. 44

Gemäss der Klägerin ist bei einem zeitabhängig gespeicherten Live-Stream der Auswahlzeitpunkt im Verhältnis zum tatsächlichen Zeitpunkt der ursprünglichen Ausstrahlung im Real Time Modus die minimale Differenz zur zeitverzögerten Bereitstellung. Dieses zeitverzögerte Betrachten werde auch als «Replay» oder «Timeshift» bezeichnet. Bei der Betrachtung einer Sendung im Replay- bzw. Timeshift-Modus sei die Zeitverzögerung mindestens so gross wie die Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswahlzeitpunkt. Für die Beklagte erlaubt das Klagepatent keine vernünftige Interpretation dieses Merkmals; entsprechend schliesse sie sich dem Verständnis der Klägerin an, dass eine in der Vergangenheit ausgestrahlte Sendung nicht früher betrachtet werden könne als sie ausgewählt werde bzw. dass eine

O2020_004 Seite 31 Aufzeichnung einer Teilsendung erst dann zur Wiedergabe ausgewählt werden könne, nachdem sie auch ausgestrahlt wurde. Somit sind sich die Parteien dahingehend einig, dass ein gespeichertes Fernsehprogramm am Multimedia-Gerät

beginnend mit der ausgewählten Teilsendung in dem Sinne zeitverzögert bereitgestellt wird, als die Ausstrahlung der Teilsendung in der Vergangenheit liegt und aufgezeichnet wurde und frühestens zum Auswahlzeitpunkt bereitgestellt wird, wobei dies gemäss den Merkmalen 1.D.1 und 1.D.2 (bzw. 1.E.1 und 1.E.2 gemäss Hilfsanspruch 1) so definiert wird, dass die Zeitverzögerung mindestens so gross ist, wie die Differenz zwischen der tatsächlichen Sendezeit und dem Auswahlzeitpunkt, und nicht Null betragen soll.

Rechtsbeständigkeit Unzulässige Änderungen

E. 45

Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123(2) EPÜ). Diese Beschränkung der Änderungen der Unterlagen, insbesondere der Ansprüche, soll ausschliessen, dass der Anmelder für Gegenstände Schutz beanspruchen kann, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind.³³ Ein Dritter, der die ursprünglich eingereichten und in dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen betrachtet, soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Patentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.³⁴ Eine Überraschung durch Patentansprüche, die aufgrund der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu erwarten waren, soll ausgeschlossen werden.³⁵ Als ursprünglich offenbart gilt, was der Fachmann der Gesamt-

33 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 – «Federkernmaschine». 34 BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 36 sowie dort zitierte Rechtsprechung. 35 BPatGer, Urteil O2016_016 vom 6. Juni 2019, E. 21 – «Formulierung mit Oxycodon und Naloxon».

O2020_004 Seite 32 heit der ursprünglichen Offenbarung unter Inanspruchnahme seines allgemeinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, unmittelbar und eindeutig entnehmen konnte (sogenannter «Goldstandard»)³⁶ Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen.³⁷ Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren.³⁸ Eine solche Änderung führt zu einer unzulässigen «Zwischenverallgemeinerung» («généralisation intermédiaire»), wenn sie auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen abzielt. Letztgültiger Massstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, ist auch im Fall einer Zwischenverallgemeinerung der «Goldstandard».³⁹ Ein Merkmal, das aus einer bestimmten Ausführungsform herausgegriffen und in den Anspruch aufgenommen wurde, ist in der Regel im Zusammenhang mit den anderen Anspruchsmerkmalen nur dann ursprünglich offenbart, wenn das Merkmal nicht mit weiteren, nicht im Anspruch aufgeführten Merkmalen dieser Ausführungsform in funktionellem oder strukturellem Zusammenhang steht oder untrennbar verknüpft ist und die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.⁴⁰ Die Beklagte macht geltend, dass die nebengeordneten Patentansprüche 6 und 16 sowie die geänderten nebengeordnete Ansprüche 1 und 11 in der erteilten Fassung unzulässig geändert worden seien. Die Klägerin bestreitet dies.

36 Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer des EPA G 3/89 und G 11/91 vom 19. November 1991, G 2/10 vom 30. August 2011. 37 BGer, Urteil 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011, E 4.3.1 sowie BLUMER, in: Singer/Stauder/Luginbühl (Hrsg.), EPÜ, 8. Aufl. Köln 2019, Art. 123 N 82. 38 Zusammengefasst in T 219/09 vom 29. September 2010, E. 3.1; T 1944/10 vom 14. März 2014, E. 3.2. 39 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter Hinweis auf T 1471/10 vom 11. Juni 2014, E. 2.4.3; T 1791/12 vom 24. März 2015, E. 4.3. 40 BPatGer, Urteil O2019_003 vom 19. August 2020, E. 32 – «Lumenspitze», unter Hinweis auf T 962/98 vom 15. Januar 2004, E. 2.5, T 1944/10 E. 3.2 vom 14. März 2014 mit Verweis auf T 1067/97 vom 4. Oktober 2000 und T 714/00 vom 6. August 2002.

O2020_004 Seite 33 In diesem Zusammenhang besonders umstritten ist Merkmal 1.C.1 des erteilten Anspruchs 1. Merkmal 1.C.1 («wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren»)

E. 46

Die Beklagte erläutert, dass das Merkmal 1.C.1, wonach «mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) repräsentieren», durch die Klägerin im Erteilungsverfahren gestützt auf die Offenbarung auf Seite 7:6-9, zweite Alternative, der ursprünglichen Anmeldung in den Anspruch aufgenommen wurde, das Merkmal im Anspruch aber eine andere Bedeutung habe als in der ursprünglichen Offenbarung. Die Klägerin behauptet, die Argumentation der Beklagten beruhe auf der Gleichsetzung der Begriffe «Teilsendung» und «Sendungsteil», jedoch sei nicht jeder Sendungsteil eine Teilsendung (vgl. dazu vorne E. 32). Überdies offenbare die ursprüngliche Anmeldung EP 1 650 961 A2 dem Fachmann explizit und mehrfach, dass sowohl «Sendungen» als auch «Teilsendungen» in mehreren («in einer Anzahl») Multimedia-Datenfiles abgespeichert sein könnten. Die Klägerin verweist dazu auf Absatz [0006], Z. 8-12, und Absatz [0007], Z. 38-42, der EP 1 650 961 A2. Die Argumentation der Beklagten beruhe auf einer isolierten Betrachtung der Offenbarungsstelle EP 1 650 961 A2 Absatz [0018], Z. 9-12, und widerspreche dem Inhalt der ursprünglichen Offenbarung. Eine unzulässige Erweiterung liege deshalb bei Anspruch 1 in Bezug auf das Merkmal 1.C.1 nicht vor.

E. 47

Seinem Wortlaut nach ist Merkmal 1.C.1, wie in E. 37 dargelegt, klar und bedeutet, dass jeder einzelne Sendungsteil durch mehrere Multimedia-Datenfiles repräsentiert wird. Dieses Verständnis führt auch zu einer glaubhaften technischen Lehre (vorne, E. 37). Demgegenüber offenbart die ursprüngliche Anmeldung, wie vorne im Zusammenhang mit der Auslegung des Begriffs «Sendungsteil» dargelegt, dass jeder Sendungsteil durch eine Datei repräsentiert wird (S. 7, erster Absatz, der ursprünglichen Anmeldung). Auch die weiteren von der Klägerin angerufenen Stellen der ursprünglichen Anmeldung, namentlich S.

O2020_004 Seite 34 3:11-34, offenbaren nicht, dass mehrere Dateien einen Sendungsteil repräsentieren (siehe insbesondere Buchstabe d) auf S. 3, der Buchstabe d) in Absatz [0009] des erteilten Patents entspricht, dazu vorne E. 32). Merkmal 1.C.1 erteilt Ursprüngliche Anmeldung wobei mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren eine Sendung ... in mehrere jeweils einen Sendungsteil repräsentierende Dateien abgespeichert ... (S. 7:8-9) die in dem

Multimedia-Datenfile ge- speicherte Sendung bzw. Teilsen- dung (S. 3:30-31)

Gegenüberstellung von Merkmal 1.C.1 und ursprünglicher Offenbarung Soweit auf S. 3:17-18 der ursprünglichen Anmeldung von «einer Anzahl» Multimedia-Datenfiles gesprochen wird, ist dies darauf zurückzuführen, dass dort auch von mehreren Teilsendungen die Rede ist. Dass mehrere Teilsendungen durch mehrere Dateien repräsentiert werden, widerspricht nicht der Offenbarung, dass jede einzelne Teilsendung durch eine einzige Datei repräsentiert wird. Damit lässt sich Merkmal 1.C.1, gemäss dem mehrere der Multimedia-Dateien jeweils einen Sendungsteil einer Sendung repräsentieren, nicht unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Anmeldung entnehmen. Der unabhängige Anspruch 1 ist daher unzulässig geändert. Da sich das Merkmal 1.C.1 beziehungsweise 1.D.1 auch in den abhängigen Ansprüchen 1 bis 5 gemäss Hilfsantrag 1 der Replik findet, ist das Klagepatent insgesamt nicht rechtsbeständig.

O2020_004 Seite 35 Neuheit

E. 48

Nachdem das Klagepatent in der noch geltend gemachten Fassung unzulässig geändert ist, braucht die Neuheit der geltend gemachten Ansprüche nicht mehr geprüft zu werden. Nachfolgend wird dennoch gezeigt, dass das Klagepatent, wenn man Merkmal 1.C.1 in dem Sinne versteht, dass jeder Sendungsteil durch eine einzige Multimedia-Datei repräsentiert wird, zwar nicht unzulässig geändert, aber nicht neu gegenüber US 2003/0208767 A1 ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer Zuordnung jedes Sendungsteils zu genau einer Datei jede eindeutige Kennzeichnung der Datei auch eine teilsendungsspezifische Kennzeichnung ist.

E. 49

Eine Erfindung muss neu gegenüber dem gesamten Stand der Technik sein (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Eine Erfindung ist nur dann nicht neu, wenn sämtliche Merkmale der Erfindung vor dem massgeblichen Datum in einer einzigen Entgegenhaltung offenbart wurden.⁴¹ Der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung ist aus Sicht des massgeblichen Fachmanns zu bestimmen. Dabei ist auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns am massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätstag) der zu prüfenden Erfindung abzustellen.⁴² Offenbart ist nur das, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt. Dies schliesst auch Informationen ein, die in der Entgegenhaltung zwar nicht explizit, aber unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmannes implizit offenbart sind, nicht aber, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde.⁴³

41 BGE 133 III 229 E. 4.1 – «kristalline Citaloprämbase»; BPatGer, Urteil O2016_001 vom 4. Juli 2019, E. 30 – «matière à injection céramique». 42 BGE 144 III 337 E. 2.2.2 – «Fulvestrant II». 43 SHK PatG-DETKEN, Art. 7 N 116 f.

O2020_004 Seite 36 Neuheit gegenüber US 2003/0208767 A1

E. 50

Die US 2003/0208767 A1 («US 767») wurde am 6. November 2003 veröffentlicht und ist somit Stand der Technik für das Klagepatent. US 767 betrifft ein «network based digital

information and entertainment storage and delivery system» (Titel). Die Patentschrift erläutert, dass persönliche Videorekorder für digital verbreitete Fernsehkanäle zwar Funktionen wie Pausieren, Zurückspringen, Vorspringen oder das Überspringen von Werbeblöcken aufwiesen. Ein wesentlicher Nachteil sei jedoch, dass nur gerade die letzten Minuten des ausgewählten Fernsehkanals aufgezeichnet würden, bzw. nur eine vorher vom Nutzer ausgewählte Sendung. Würde beispielsweise eine Sendung einem Nutzer nach ihrer Ausstrahlung empfohlen, könne er sie nicht mehr anschauen, da sie nicht aufgezeichnet wurde (Absatz [0010]). Die Erfindung will diese Nachteile durch eine netzwerk-basierte Programmierung überwinden, bei der sämtliche Fernsehkanäle unabhängig von einer vorgängigen Auswahl durch den Benutzer «remote», d.h. nicht auf dem persönlichen Videorekorder des Nutzers, sondern in der «Cloud», gespeichert werden und abgerufen werden können (Absatz [0011]). Die Beklagte argumentiert, dass US 767 sämtliche Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnehme. Die Klägerin bestreitet dies und behauptet, dass die US 767 «mindestens» die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 des unabhängigen Anspruchs 1 nicht offenbare. Substanziert bestritten ist somit die Offenbarung der Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 der US 767. Offenbarung von Teilmerkmalen 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 durch die US 767 51. Gemäss Merkmal 1.C erfolgt ein Abrufen, aufgrund der vorherigen Auswahl, eines oder mehrerer Multimedia-Datenfiles aufgrund einer eindeutigen Kennzeichnung, wobei [1.C.1] mehrere der Multimedia-Datenfiles jeweils einen Sendungsteil einer Sendung eines Fernsehkanals repräsentieren und [1.C.2] ihre Kennzeichnungen jeweils eine eindeutig teilsendungs-spezifische Kennzeichnung ist zum Abruf von einem Server [1.C.3] auf dem

O2020_004 Seite 37 jeweils die Sendung in einer von der möglichen Anzahl der Abrufvorgänge abhängigen vervielfachten Form abgespeichert wird. Die US 767 offenbart die Verwendung von «cue tones» zur Unterteilung von Sendungen in Teilsendungen («program segments») oder Kapitel. Dies wird in Absatz [0044] für die nachstehend eingeblendete Fig. 2 erläutert. Das Fernsehprogramm 201 wird durch die «cue tones» in die Teilsendungen («show segments») 231, 233 und 235 und die Werbeblöcke 221 und 227 unterteilt.

Abbildung 4: Fig. 2 aus US 767 Als «Kapitel» wird ein inhaltlich abgrenzbarer Teil einer Sendung bezeichnet, z.B. ein Monolog, Lied, Nachrichten oder Wetterbericht. «With the cue tones defining one such chapter, processor 109 is capable of identifying the chapter and create an asset concerning the same» (Absatz [0044]). D.h. der Prozessor macht aus der inhaltlich abgegrenzten Teilsendung ein «asset». Gemäss Abs. [0043] der US 767 ist ein «asset» «a container for any object or set of objects that may be desired to implement a service, including video, audio, images, [...]». Ein «asset» kann demnach ein Objekt oder eine Menge von Objekten umfassen, wobei es sich bei diesem einen Objekt oder der Menge von Objekten um eine Video-Datei oder Video-Dateien handeln kann. Diese Assets werden in der «library storage» des «library managers» persistent gespeichert (Absatz [0066]). Sie können vom Benutzer ausgewählt und abgerufen werden (Absatz [0066]). Erfolgt ein Abruf, erzeugt der Medienprozessor 119 eine «cache» Kopie des ausgewählten Assets. Weitere Abrufe des gleichen Assets können durch die Cache-Kopie erfüllt werden («In serving a VOD [video-on-demand] request by a user, media processor 119 retrieves a copy of the requested VOD from the library storage and caches the copy while serving the VOD. Subsequent requests for the same

O2020_004 Seite 38 VOD would trigger a cache hit, therefore expediting the VOD presentation», Absatz [0066]). Die Lehre gemäss US 767 offenbart also, dass mindestens zwei Kopien einer Sendung gemacht werden, eine im Bibliotheksspeicher und eine weitere im Cache-Speicher. Ob die Cache-Kopie persistent oder temporär ist, spielt keine Rolle, da der Anspruch nicht auf die persistente «vervielfachte Form» der Sendungen beschränkt ist (vorne, E. 42). Die Cache-Kopie beschleunigt die Erfüllung der Anfrage und vermeidet damit in der Patentschrift nicht weitere spezifizierte Engpässe bei der Bereitstellung der ausgewählten Sendungen am Server.

Abbildung 5: Fig. 1 aus US 767 In einer Ausführungsform der Erfindung gemäss US 767 ist die «vervielfachte Form» der Sendungen und Teilsendungen auch von der Anzahl der Abrufvorgänge abhängig. «... a number of caches ... are placed at selected delivery points in the system 100, e.g. at the input modulator bank 123, to cache any assets recently requested by, or delivered to, users in the hope that the same assets will be requested repeatedly because of their popularity, thereby increasing the chance of a cache hit» (Absatz [0066]). Je beliebter eine Sendung oder Teilsendung, desto eher wird sie abgerufen und desto eher werden mehrere Cache-Kopie erstellt. Die «selected delivery points» sind Teil der Server-Architektur von US 767. Der Anspruch schliesst nicht aus, dass es sich beim «Server» um eine Vielzahl verbundener Server handelt. Da die Assets auswählbar sind, müssen sie eindeutig gekennzeichnet sein. Soweit ein Asset eine Teilsendung repräsentiert, was wie gesagt möglich ist, ist diese Kennzeichnung auch teilsendungsspezifisch.

O2020_004 Seite 39 Nicht offenbart ist in US 767, dass eine Teilsendung durch mehrere Multi-media-Datenfiles repräsentiert wird. Versteht man den Anspruch 1 aber so, dass er dies verlangt, ist er unzulässig geändert. Versteht man ihn so, dass er nicht unzulässig geändert ist, nämlich so, dass eine Teilsendung jeweils durch eine Datei repräsentiert wird, wird dies in Absatz [0044] von US 767 offenbart, denn das «asset» kann gemäss Abs. [0043] auch aus einem Objekt, und damit einer Datei, bestehen. Die Merkmale 1.C., 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 werden durch die US 767 daher unmittelbar und eindeutig offenbart. Die Klägerin argumentiert, dass sich das Verfahren von US 767 mittels Vorverarbeitung und Manipulation des Inhalts («content is manipulated») des gespeicherten Fernsehkanals (Generieren von Indikatoren und/ oder Meta-Files und/ oder Trick-Files) grundlegend vom Verfahren nach Anspruch 1 des Klagepatents unterscheidet. Ob das Verfahren des Klagepatents von US 767 abweicht, da in US 767 beschriebene Manipulationen im Klagepatent weder offenbart noch notwendig sind, namentlich die Vorverarbeitung des TV-Streams zur Abgrenzung des Fernsehkanals in einzelne Programme und Programm-Segmente, mag zutreffen oder nicht, ist aber rechtlich irrelevant, da für die Neuheit einzig relevant ist, ob die US 767 die Merkmale 1.C, 1.C.1, 1.C.2 und 1.C.3 des Klagepatents offenbart, und die angeblichen grundsätzlichen Unterschiede im Verfahren können daran nichts ändern. Auch der Einwand der Klägerin, dass Speicherungen und Vervielfältigungen, die einen Ausdruck des reinen Transport-Mechanismus darstellen, wie z.B. ein vorgelagerter Multicast-Server (reines Multicast-Verfahren), nicht unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallen, überzeugen nicht. US 767 offenbart ein hierarchisches Speichersystem bestehend (mindestens) aus der Bibliotheksspeicherung («library storage»), die hunderte von Terabytes umfasst und die letzten Z Stunden Fernsehsendungen speichert. Weiter umfasst das Speichersystem einen Cache-Speicher («cache memory»), z.B. eine Harddisc, die eine Kapazität von mehreren Terabytes hat, viel geringer als der Bibliotheksspeicher. Im Cache-Speicher werden Y Stunden

Fernsehsendungen gespeichert, sehr viel weniger als im Bibliotheksspeicher (Absatz [0048]). Wie die Beklagte zutreffend ausführt, dient ein Cache-Speicher, der mehrere Stunden Fernsehsendungen speichert, nicht mehr nur dem Transport der digitalen Assets, zumal es ohnehin schwierig ist, die Speicherung zum Transport und zum Abruf abzugrenzen.

O2020_004 Seite 40 Der Cache gemäss US 767 dient für den Fachmann ersichtlich dazu, die Erfüllung der Nutzerabfragen zu beschleunigen («expediting the VOD presentation», Absatz [0066]), genauso wie die Speicherung in «vervielfachter Form» gemäss Anspruch. Legt man Merkmal 1.C.3 daher so aus, dass Anspruch 1 nicht unzulässig erweitert ist, ist der Anspruch durch die Lehre von US 767 neuheitsschädlich vorweggenommen. Offenbarung aller Merkmale des Anspruchs 1 gemäss Hilfsantrag 1 durch die US 767 52. Der Hilfsanspruch 1 gemäss Replik, S. 17, fügt dem erteilten Anspruch 1 das Merkmal hinzu, dass alle Sendungen (A bis H) eines Fernsehkanals (TV CH) auf einem Server (S) gespeichert werden. Die Erfindung gemäss US 767 zielt darauf ab, dass zeitverzögerte Betrachten von Sendungen unabhängig davon zu ermöglichen, dass diese Sendungen vorab vom Nutzer zur Aufzeichnung ausgewählt wurden (Absatz [0011]). Dies setzt notwendigerweise voraus, dass alle Sendungen eines Fernsehkanals gespeichert werden. Nichts anderes wird in Absatz [0012] von US 767 offenbart («previously broadcast programs ... have been recorded at the headend regardless of any user request»). Damit ist auch Anspruch 1 gemäss Hilfsanspruch 1 durch die US 767 neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Nichtigkeit des unabhängigen Anspruchs hat die Nichtigkeit des ganzen Patents zur Folge.⁴⁴ Demzufolge ist die Klage mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents abzuweisen. Kosten- und Entschädigungsfolgen 53. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

⁴⁴ BPatGer, Urteil O2015_017 vom 11. August 2016, E. 4.2 a.E. – «Beschriftungsmaschine für konische Teile».

O2020_004 Seite 41 Die Klägerin bezeichnet den Streitwert in der Klage mit CHF 200'000. Die Beklagte geht in der Klageantwort von einem Streitwert von CHF 5 Millionen aus. Mehr als 1,5 Millionen Kunden würden die angeblich patentverletzenden «Swisscom TV» Angebote der Beklagten nutzen. Die Klägerin äussert sich in der Replik nicht mehr zum Streitwert. Angesichts der zahlreichen Kunden, welche die angeblich patentverletzenden Angebote der Beklagten nutzen, sowie der Aussage des Verwaltungsratspräsidenten der Klägerin, dass die Beklagte Rückstellungen in der Höhe von CHF 2 pro Kunde von «Swisscom TV» für Patentverletzungen bilde, erscheint ein Streitwert von CHF 5 Millionen angemessen. Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 5 Mio. und unter Berücksichtigung, dass das Gericht die Verletzung nicht prüfen musste, auf CHF 80'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der die Gerichtsgebühr übersteigende Teil des Vorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten. Für die rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung auf CHF 100'000 festzusetzen (Art. 5 KR-PatGer).⁵⁴ Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.⁴⁵ Die Beklagte macht Kosten von CHF 173'814 (ohne MwSt) für die

Unterstützung durch den Patentanwalt geltend. Die Klägerin nennt Kosten für den Patentanwalt von CHF 60'000 bis CHF 80'000 als angemessen. Praxisgemäss werden die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in der Höhe der tariflichen Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung erstattet, um das Prozesskostenrisiko zumindest einigermaßen

45 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler»; Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil O2015_009 vom 21. März 2018, E. 11.2; Urteil O2012_43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.

O2020_004 Seite 42 vorhersehbar zu machen. Vorliegend lag das Schwergewicht der sich stellenden rechtlich relevanten Fragen auf dem Gebiet des materiellen Patentrechts. Es rechtfertigt sich, dass die Klägerin der Beklagten die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt in einem die tarifliche Entschädigung des berufsmässigen anwaltlichen Vertreters leicht übersteigenden Umfang von CHF 120'000 erstattet. Entsprechend hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 220'000 (CHF 100'000 für den Anwalt plus CHF 120'000 für die notwendigen Auslagen für den Patentanwalt) zu bezahlen.

Das Bundespatentgericht erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.