



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 329/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 198 55 451

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den Richter Dipl.-Ing. Gottstein

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen .

Gründe

I.

Auf die am 1. Dezember 1998 eingereichte Patentanmeldung, für die die Unionspriorität in den U.S.A. vom 1. Dezember 1997 mit dem Aktenzeichen 60/067,014 in Anspruch genommen ist, hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung „Videokodierverfahren und Videokoder zur Erzeugung kodierter Videoinformation“ erteilt. Das erteilte Patent umfasst 9 Patentansprüche. Die Patenterteilung wurde am 19. August 2004 im Patentblatt veröffentlicht.

Gegen das Patent hat die I... e.V. in D..., per Faxeingang am 19. November 2004 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende vertritt in ihrem Einspruchsschriftsatz die Auffassung, dass der angegriffene Patentgegenstand nicht mehr neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Sie begründet dies mit folgendem Stand der Technik:

- D1 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 13818-2, First edition, 1996-05-15: "Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video"; Inhaltsverzeichnis sowie S. 35 - 38, S. 59 - 65 und S. 127 - 131,
- D2 WO 97/26744 A2 und
- D3 WO 96/32717 A1.

In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende zudem ausgeführt, dass der Fachmann bereits ausgehend von den in der Patentschrift zitierten Videokodierstandards H.263 oder MPEG-4 zum Patentgegenstand gelangen könne, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberinnen 1 und 2 sind der Meinung, dass der Fachmann, um die Übertragungssicherheit zu erhöhen, zunächst auf Maßnahmen wie Quersummenbildung oder Einführung eines Parity-Bits zurückgreifen würde, die aber ausschließlich in der Transportebene angesiedelt seien. Die Veränderung eines Codefeldes vor dem eigentlichen Übertragungsvorgang würde der Fachmann wegen der damit verbundenen zusätzlichen Beanspruchung von Ressourcen nicht in Erwägung ziehen. Zudem eröffne die patentgemäße Lösung die Möglichkeit, in einem nicht fehlerbehafteten Kanal nur das MV-Feld zu übertragen.

Die Patentinhaberinnen 1 und 2 beantragen,

das Patent im Umfang der Patentansprüche 1 - 7 und Beschreibung gem. Patentschrift sowie gemäß der in der mündlichen Verhandlung überreichten Figuren 1.) und 2.) aufrechtzuerhalten;

hilfsweise:

im Umfang der Patentansprüche 1 - 6 gem. Hilfsantrag 1), überreicht in der mündlichen Verhandlung,

weiter hilfsweise:

im Umfang der Patentansprüche 1 - 4 gem. Hilfsantrag 2), überreicht in der mündlichen Verhandlung aufrechtzuerhalten,

für beide Hilfsanträge Beschreibung und Zeichnungen jeweils gemäß Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Videokodierverfahren zur Erzeugung kodierter Videodaten gemäß einem Videokodierstandard wie H.263 oder MPEG-4, wobei die kodierten Videodaten einen Bewegungsvektor (MV) und einen Transformationskoeffizienten (DCT) enthalten und außerdem ein Kodefeld (COD), das angibt, ob ein Bewegungsvektor (MV) und ein Transformationskoeffizient (DCT) als kodierte Daten erzeugt wurden, dadurch gekennzeichnet, dass das Kodefeld (COD) zumindest zwei Informationsbits angibt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1) umfasst die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliche Merkmal an seinem Ende:

„..., die angeben, ob entweder ein Bewegungsvektor (MV) und ein Transformationskoeffizient (DCT) kodiert sind, nur ein Bewegungsvektor (MV) kodiert ist oder weder ein Bewegungsvektor (MV) noch ein Transformationskoeffizient (DCT) kodiert ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2) umfasst die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2) unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1) durch folgendes zusätzliche Merkmal an seinem Ende:

„..., wobei das Kodiefeld (COD) einen Bitwert von „11“ annimmt, um anzugeben, dass weder ein Bewegungsvektor (MV) noch ein Transformationskoeffizient (DCT) kodiert sind, einen Bitwert von „00“ annimmt, um anzuzeigen, dass ein Bewegungsvektor (MV) und ein Transformationskoeffizient (DCT) kodiert sind, und einen Bitwert von „01“ annimmt, um anzuzeigen, dass nur ein Bewegungsvektor (MV) kodiert ist, und wobei in einer fehlertoleranten Betriebsart das Kodiefeld (COD) nur den Wert „11“ oder den Wert „00“ annimmt.“

II.

1. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig und führt zum Erfolg, da weder der Gegenstand in der verteidigten Fassung gemäß Hauptan-

trag noch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nach Hilfsanträgen 1) und 2) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Der streitpatentliche Gegenstand richtet sich in Übereinstimmung mit den Beteiligten an einen Diplomingenieur der elektrischen Nachrichtentechnik mit Hochschulstudium, der mit der Übertragung von Videosignalen befasst ist und über spezielle Kenntnisse der Videokodierung verfügt.

In diesem Zusammenhang gestehen die Patentinhaberinnen ausdrücklich zu, dass die in der Streitpatentschrift zitierten Videokodierstandards H.263 oder MPRG-4 dem allgemeinen Fachwissen des hier zuständigen Fachmanns vor dem Prioritätstag zuzuordnen sind.

1.1 Zum Hauptantrag

Aus dem Umgang mit den allgemein bekannten Videokodierstandards H.263 und MPEG-4 ist dem Fachmann geläufig, dass für die Signalisierung, ob in einem Bitstrom ein Bewegungsvektor „MV“ und ein „DCT“-Koeffizient kodiert sind oder nicht, ein 1-Bit- „COD“-Feld verwendet wird (vgl. Streitpatentschrift, Fig. 1 i. V. m. [0007]). Dem Fachmann ist aus seiner Arbeit in einem realen Übertragungsumfeld auch bekannt, dass stets damit zu rechnen ist, dass einer der Bitströme auch fehlerhaft übertragen werden kann. In Bezug auf ein 1-Bit-wertiges Kodierfeld zur Kennzeichnung von Kodierzuständen zweier nachfolgender Kodierfelder liegt es für den Fachmann auf der Hand, dass bei Verwendung nur eines Bits in einem fehleranfälligen Übertragungskanal die Wahrscheinlichkeit besonders groß ist, die gesamte Information auf der Empfängerseite falsch zu interpretieren. Spätestens in diesem Zusammenhang wird ihm aber auch der Nachteil bewusst, dass mit der Übertragung eines den Kodierzustand kennzeichnenden Feldes mit nur einem Bit eine differenzierte Signalisierung über den Kodierzustand des nachfolgenden „MV“-Feldes und/oder des „DCT“-Feldes an die Senderseite nicht realisierbar ist.

Für die Überwindung dieser Nachteile springt dem Fachmann für die Kennzeichnung des Kodierzustands der beiden Kodierfelder die Erweiterung des „COD“-Felds auf zwei Bits förmlich ins Auge, zumal die üblichen auf der Transportebene angesiedelten Maßnahmen hinsichtlich der Signalisierung eines beim Empfänger eingestellten Kodierzustandes keinen einfachen und befriedigenden Lösungsweg erwarten lassen.

Der Fachmann wird daher in planvoller Vorgehensweise dazu übergehen, den Kodierzuständen der nachfolgenden beiden Kodierfelder jeweils ein eigenes Signalisierungsbit zuzuordnen.

Der Fachmann ist damit, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, bereits bei dem Videokodierverfahren nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag angelangt.

1.2 Zu den Hilfsanträgen 1) und 2)

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1) umfasst die Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und zeigt mit seinen zusätzlichen Merkmalen lediglich allgemein mögliche Kodierzustände auf, die die Einzelfelder einnehmen können. Diese werden durch die weiteren, im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2) enthaltenen Merkmale noch dahingehend konkretisiert, dass den Kodierzuständen der Felder „MV“ und „DCT“ im Feld „COD“ entsprechende Bitwerte 1 bzw. 0 zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist aber der freien Gestaltung des Fachmanns genauso überlassen wie die Verknüpfung bestimmter Bitwerte des Feldes „COD“ mit einer fehlertoleranten Betriebsart, die unter Heranziehung der Beschreibung (vgl. Patentschrift [0017]) ohnehin nur als Rückfall in die Ausgangs-Standardkodierverfahren nach H.263 oder MPEG-4 auszulegen und zu werten ist (BGH, GRUR 2007, 859 - 862 - Informationsübermittlungsverfahren I).

Damit enthalten auch die Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1) und 2) keinen patentbegründenden Überschuss.

- 1.3. Die Einlassung der Patentinhaberinnen, dass das patentgemäße Videokodierverfahren durch die Übertragung nur des „MV“-Feldes eine Einsparung von Übertragungsressourcen nach sich ziehe, mag für sich genommen bei entsprechender Verfahrenssteuerung zutreffen, wird durch den auf ein Kodierverfahren ausgerichteten Wortlaut der Anspruchsfassungen nach Haupt- und Hilfsanträgen 1) und 2) aber nicht gestützt, da nach der Lehre der in Rede stehenden Anspruchsfassungen mit dem Kodierfeld „COD“ nur eine Signalisierung über den Kodierzustand der nachfolgenden Kodierfelder bereitgestellt wird. Eine die Übertragungsmenge charakterisierende Mitteilung bzw. eine Auswahlentscheidung für zu übertragenden Kodierfelder ist damit aber nicht zwangsweise verbunden. Wie das Kodierverfahren in ein konkretes Übertragungsverfahren eingebunden wird, bleibt folglich offen. Maßnahmen, die als Umschreibung eines Übertragungsverfahrens aufgefasst werden könnten, sind nach Überzeugung des Senats in den Anspruchsfassungen nach Haupt- und Hilfsanträgen 1) und 2) jedenfalls nicht auffindbar.

Dr. Mayer

Dr. Hartung

Werner

Gottstein

Pr