

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	2 Ni 6/16 (EP) verb. m. 2 Ni 48/16 (EP)
Entscheidungsdatum:	01.02.2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 323, 325 ZPO

„Rechtskraft von Entscheidungen im Patentnichtigkeitsverfahren – res judicata“

Weder die Eigenschaft der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch das Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit betreffend den Bestand von Schutzrechten gebieten für das Patentnichtigkeitsverfahren eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der materiellen und subjektiven Rechtskraft (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 323, 325 ZPO). Die Rechtskraft einer die Nichtigkeitsklage abweisenden Entscheidung steht daher einer erneuten auf dieselben Klagegründe gestützten Klage, die von am Vorverfahren nicht Beteiligten erhoben wird, nicht entgegen.



Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 6/16 (EP)
verbunden mit
2 Ni 48/16 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

Verkündet am
1. Februar 2018

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 745 307
(DE 695 14 212)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richterin Dr. Thum-Rung und der Richter Baumgardt, Heimen und Dr. Forkel

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 745 307 wird unter Klageabweisung im Übrigen mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche folgende Fassung erhalten:

1. A method of transmitting a multiplexed stream comprising active video data and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region for display within an area of an active video signal, the pixels forming said region being individually defined by the encoded data, characterized in that the encoded data for each graphic image includes the size and position of said region and a time stamp representing the time at which said region is to be displayed.

2. A method as claimed in claim 1, wherein subsequent encoded data for a given region includes a visibility code to disable the display of said region.

3. A method as claimed in claim 1, wherein a region comprises a plurality of subregions including an identifier code to allow a graphic image defined by said subregion to be referred to by a further region.

4. A method as claimed in claim 1, wherein the pixels for a region are encoded as entries of a colour-look-up-table, the encoded data including a compatibility code indicating a required minimum number of entries of said colour-look-up-table.

5. A method as claimed in claim 4, wherein the pixels are defined by n-bit pixel data, the encoded data further including a map table for mapping said n-bit pixel data to a colour-look-up-table having more than 2^n entries.

6. A method as claimed in any of the preceding claims, wherein the encoded data is accommodated in a private transport stream according to the MPEG2 standard or extension thereof.

7. A method of receiving a multiplexed stream comprising active video data and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region for display within an area of an active video signal, comprising the steps of decoding said encoded data into individual pixels constituting said region, storing said pixels, and generating display signals representing said pixels, characterized by the steps of decoding from said encoded data for each graphic image the

size and position of said region and a time stamp, and displaying the region with said size and position from a time represented by said time stamp.

8. A method as claimed in claim 7, further comprising the steps of decoding a visibility code included in subsequent encoded data for a given region, and disabling the generation of said display signals for said region in response to said visibility code.

9. A method as claimed in claim 7, wherein a region comprises a plurality of subregions including an identifier code, comprising the step of including said subregion in a further region referring to said subregion.

10. A method as claimed in claim 7, wherein the pixels for a region are encoded as entries of a colour-look-up-table and the encoded data includes a compatibility code indicating a required minimum number of entries of said colour-look-up-table, comprising the step of disabling the generation of display signals if the required number of entries is less than available.

11. A method as claimed in claim 10, further comprising the steps of receiving map table data, and storing said map table data in a map table for mapping n-bit pixel data to a color-look-up-table having more than 2^n entries.

12. A method as claimed in any of claims 7-11, wherein the video signal is encoded according to an MPEG2 standard or extension thereof, and wherein the encoded data defining the graphic image is accommodated in packets of an MPEG2 private transport stream.

13. A transmitter for transmitting a multiplexed stream comprising active video data and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal, comprising means for encoding the individual pixels forming said region, characterized by further comprising means for including in the encoded data for each graphic image the size and position of said region and a time stamp representing the time at which said region is to be displayed.

14. A receiver coupled to a display screen for receiving a multiplexed stream comprising active video data and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal, comprising means for decoding said encoded data into individual pixels constituting said region, means for storing said pixels, and means for generating display signals representing said pixels, characterized by further comprising means for decoding from said encoded data for each graphic image the size and position of said region and a time stamp, and means for displaying the region with said size and position from a time represented by said time stamp.

15. An image signal comprising a multiplexed stream comprising an active video signal and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal, the pixels forming said region being individually defined by the encoded data, characterized in that the encoded data for each graphic image includes the size and position of said region and a time stamp representing the time at which said region is to be displayed.

- II. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu 80% und die Beklagte zu 20%.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte war Inhaberin des am 12. Dezember 1995 angemeldeten und am 29. Dezember 1999 veröffentlichten europäischen Patents 0 745 307 B3 mit der Bezeichnung „SUBTITLING TRANSMISSION SYSTEM“ (im Folgenden: Streitpatent), das auf die internationale Anmeldung PCT/IB95/01118 zurückging und für das die Priorität der Patentanmeldung EP 94203642 vom 14. Dezember 1994 in Anspruch genommen wurde. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Streitpatent wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 695 14 212 C5 geführt.

Das Schutzrecht ist am 12. Dezember 2015 durch Zeitablauf erloschen.

Die Klägerin zu 1 wird von der Beklagten wegen Patentverletzung gerichtlich in Anspruch genommen.

Der Klägerin zu 2 wurde vom Konzern der Beklagten mit Schreiben vom 17. Juni 2014 mitgeteilt, dass u.a. das Streitpatent von der Klägerin zu 2 ohne Lizenz genutzt werde. Wegen des genauen Wortlauts wird auf die von der Klägerin zu 2 eingereichte Anlage NK 1 Bezug genommen.

Mit Schriftsatz vom 7. März 2017 erklärte die T... GmbH,
S... Straße in D..., ihren Beitritt als Nebenintervenientin auf Seiten der
Klägerin zu 1, den sie mit Schriftsatz vom 6. September 2017 zurücknahm.

Gegen den deutschen Teil des Streitpatents wurden vor dem Bundespatentgericht
bereits mehrere Patentnichtigkeitsverfahren durchgeführt, u. a. unter dem
Aktenzeichen 4 Ni 38/03 (EU). In dem darauffolgenden Berufungsverfahren vor
dem Bundesgerichtshof (Az. Xa ZR 128/05) erging ein Urteil (vgl. die von der
Klägerin zu 2 eingereichte Anlage NK11), mit dem das Streitpatent entgegen der
ursprünglichen Entscheidung des Bundespatentgerichts nur teilweise für nichtig
erklärt wurde. Die Patentinhaberin (hiesige Beklagte) beantragte in der Folge vor
dem europäischen Patentamt eine Beschränkung des europäischen Patents
gemäß Art. 105a EPÜ mit entsprechend dem Urteil des Bundesgerichtshofs
beschränkten Ansprüchen und geänderter Beschreibung.

Mit ihrer Klage begehren die Klägerinnen die weitergehende (Teil-)Nichtig-
erklärung des deutschen Teils des europäischen Patents für die Vergangenheit.

In englischer Sprache lauten die geltenden, mit einer möglichen Gliederung
versehenen unabhängigen Ansprüche 1, 7, 13, 14 und 15 (Hauptantrag) wie folgt:

Anspruch 1

- a) A method
- b) of transmitting encoded data defining a graphic image in the form of a
rectangular region for display within an area of an active video signal,
- c) the pixels forming said region being individually defined by the encoded
data,
- characterized in that
- f) the encoded data for each graphic image includes the size and position
of said region and a time stamp
- g) [the time stamp] representing the time at which said region is to be
displayed.

Anspruch 7:

- a1) A method
- b1) of receiving encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region for display within an area of an active video signal, comprising the steps of
 - c1) decoding said encoded data into individual pixels constituting said region,
 - d1) storing said pixels, and
 - e1) generating display signals representing said pixels, characterized by the steps of
 - f1) decoding from said encoded data for each graphic image the size and position of said region and a time stamp, and
 - g1) displaying the region with said size and position from a time represented by said time stamp.

Anspruch 13:

- a2) A transmitter
- b2) for transmitting encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal, comprising
 - c2) means for encoding the individual pixels forming said region, characterized by further comprising
 - f2) means for including in the encoded data for each graphic image the size and position of said region and a time stamp
 - g2) [the time stamp] representing the time at which said region is to be displayed.

Anspruch 14:

- a3) A receiver coupled to a display screen

- b3) for receiving encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal, comprising
- c3) means for decoding said encoded data into individual pixels constituting said region,
- d3) means for storing said pixels, and
- e3) means for generating display signals representing said pixels, characterized by further comprising
- f3) means for decoding from said encoded data for each graphic image the size and position of said region and a time stamp, and
- g3) means for displaying the region with said size and position from a time represented by said time stamp.

Anspruch 15:

- a4) An image signal comprising
- b4) encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal,
- c4) the pixels forming said region being individually defined by the encoded data, characterized in that
- f4) the encoded data for each graphic image includes the size and position of said region and a time stamp
- g4) [the time stamp] representing the time at which said region is to be displayed.

In der Übersetzung des Senats lauten diese Ansprüche in deutscher Sprache wie folgt:

Anspruch 1:

- a) Verfahren

- b) zum Übertragen codierter Daten, welche ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs zur Wiedergabe innerhalb eines Gebietes eines aktiven Videosignals definieren,
- c) wobei die Pixel, die den genannten Bereich bilden, durch die codierten Daten einzeln definiert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
- f) die codierten Daten für jedes graphische Bild die Größe und die Lage des genannten Bereichs und einen Zeitstempel enthalten,
- g) welcher [Zeitstempel] die Zeit darstellt, zu der der genannte Bereich wiedergegeben werden soll.

Anspruch 7:

- a1) Verfahren
- b1) zum Empfangen codierter Daten, welche ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs zur Wiedergabe innerhalb eines Gebietes eines aktiven Videosignals definieren, wobei das Verfahren die Verfahrensschritte umfasst:
 - c1) Decodieren der genannten codierten Daten in einzelne Pixel, die den genannten Bereich bilden,
 - d1) Speichern der genannten Pixel und
 - e1) Erzeugen von Wiedergabesignalen, welche die genannten Pixel darstellen, gekennzeichnet durch die Schritte:
 - f1) Decodieren aus den genannten codierten Daten für jedes graphische Bild der Größe und der Lage des genannten Bereichs und eines Zeitstempels, und
 - g1) Wiedergeben des Bereichs mit der genannten Größe und Position von einem Zeitpunkt an, der durch den genannten Zeitstempel dargestellt ist.

Anspruch 13:

- a2) Sender

b2) zum Übertragen codierter Daten, welche ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs innerhalb eines Gebietes eines aktiven Videosignals definieren,

umfassend:

c2) Mittel zum Codieren der einzelnen Pixel, die den genannten Bereich bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass er ferner aufweist:

f2) Mittel, um in die codierten Daten für jedes graphische Bild die Größe und die Lage des genannten Bereichs und einen Zeitstempel aufzunehmen,

g2) welcher [Zeitstempel] die Zeit darstellt, zu der der genannte Bereich wiedergegeben werden soll.

Anspruch 14:

a3) Empfänger, gekoppelt mit einem Wiedergabeschirm

b3) zum Empfangen codierter Daten, die ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs innerhalb eines Gebietes eines aktiven Videosignals definieren,

umfassend:

c3) Mittel zum Decodieren der codierten Daten in einzelne Pixel, die den genannten Bereich bilden,

d3) Mittel zum Speichern der genannten Pixel, und

e3) Mittel zum Erzeugen von Wiedergabesignalen, welche die genannten Pixel darstellen,

dadurch gekennzeichnet, dass er weiterhin aufweist

f3) Mittel zum Decodieren aus den codierten Daten für jedes graphische Bild der Größe und der Lage des Bereichs und eines Zeitstempels, und

g3) Mittel zur Wiedergabe des Bereichs mit der genannten Größe und Lage von einem Zeitpunkt an, der durch den Zeitstempel dargestellt ist.

Anspruch 15:

a4) Bildsignal, umfassend:

b4) codierte Daten, welche ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs innerhalb eines Gebietes eines aktiven Videosignals definieren,

c4) wobei die den genannten Bereich bildenden Pixel durch die codierten Daten einzeln definiert werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

f4) die codierten Daten für jedes graphische Bild die Größe und die Lage des genannten Bereichs und einen Zeitstempel enthalten,

g) welcher [Zeitstempel] die Zeit darstellt, zu der der genannte Bereich wiedergegeben werden soll.

Von der ursprünglich vor dem genannten Nichtigkeits- bzw. Beschränkungsverfahren erteilten Fassung unterscheiden sich diese Ansprüche jeweils durch die Einfügung „for each graphic image“ bzw. „für jedes graphische Bild“ in dem jeweiligen Merkmal f), f1), f2), f3) bzw. f4), das in der ursprünglich erteilten Fassung nicht vorhanden war.

Hinsichtlich der auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 und der auf den Patentanspruch 7 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 8 bis 12 wird auf die geänderte Patentschrift (EP 0 745 307 B3) verwiesen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent gemäß Hauptantrag in vollem Umfang und hilfsweise beschränkt gemäß den mit Schriftsatz vom 9. Januar 2018 eingereichten Hilfsanträgen I, II und III in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung, mit welcher offensichtliche Fehler korrigiert wurden.

Im Hilfsantrag I ist im Patentanspruch 1 das Merkmal b) ersetzt durch:

b') of transmitting a multiplexed stream comprising active video data and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region for display within an area of an active video signal,

Auch in den Merkmalen b1), b2) und b3) der nebengeordneten Ansprüche 7, 13 und 14 des Hilfsantrags I wurde jeweils vor „encoded data“ der Ausdruck „a multiplexed stream comprising active video data and“ eingefügt.

Im nebengeordneten Anspruch 15 des Hilfsantrags I wurde das Merkmal b4) ersetzt durch:

b4') a multiplexed stream comprising an active video signal and encoded data defining a graphic image in the form of a rectangular region within an area of an active video signal,

Zu den Hilfsanträgen II und III wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerinnen machen die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend.

Sie sind der Ansicht, das bei der Beschränkung im genannten Berufungsverfahren hinzugekommene Merkmal in den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 7, 13, 14 und 15, welches besage, dass die codierten Daten aller grafischen Bilder eines Bilddatenstroms die Größe und die Lage der rechteckigen Bereichs sowie eine Zeitmarke, welche die Zeit darstellt, in der der Bereich wiedergegeben werden soll, beinhalten, sei nicht ursprünglich offenbart.

Das Streitpatent sei zudem nicht patentfähig. Die Ansprüche 7 und 14 des Streitpatents könnten die Priorität vom 14. Dezember 1994 nicht beanspruchen, denn die Prioritätsunterlagen (bezeichnet als NI7) enthielten keine unmittelbare

und eindeutige Offenbarung für ein „Speichern der Pixel“ bzw. für „Mittel zum Speichern der Pixel“.

Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit beziehen sich die Klägerinnen insbesondere auf folgende Unterlagen:

- D1: US 5089899 A
- D2: EP 488676 A2
- D3: JP 06-292080 A
- D3a: Übersetzung von D3
- D4: Fachbuchauszug zur Erläuterung von D3
- D5: ISO/IEC 13818-1 vom 13. 11. 1994
- D6: EP 331417 A2
- D7: US 4675737 A
- D8: G. Möll: „Neue Leistungsmerkmale für einen künftigen Videotextstandard“, Rundfunktech. Mitteilungen 27 (1983) H.3, S. 116 - 134
- D9: WO 92/00647 A1
- D10: WO 82/04154 A1
- D11: EP 0 677 954 A2

ferner (ursprünglich von der Nebenintervenientin eingeführt)

- NI2: ISO-IEC 13818-2 vom 25. 3. 1994 (ergänzt D5)
- NI7: Prioritätsunterlagen Patentanmeldung 94203642.7
- NI8: DVB Subtitling System; mit Zeitangabe 31. Okt. 1995
- NI9: Konvolut zum Veröffentlichungsdatum von NI8.

Dazu tragen sie vor, das Streitpatent werde insbesondere von der D11 neuheitsschädlich getroffen.

Die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge I bis III seien aus NI8 bekannt oder entsprächen dem Fachwissen.

Die Klägerin zu 2 trägt des Weiteren vor, dass ihr für die Vergangenheit eine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent drohe.

Die Klägerin zu 1 stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 745 307 im Umfang des Anspruchs 14 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 2 stellt den Antrag,

das europäische Patent 0 745 307 in vollem Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise unter Klageabweisung im Übrigen das europäische Patent 0 745 307 dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die Fassung eines der Hilfsanträge I bis III vom 9. Januar 2018 in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten korrigierten Fassung, in dieser Reihenfolge, erhalten.

Die Beklagte erklärt, sie verstehe die Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht werden.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Klägerin zu 2 nach Erlöschen des Patents das Rechtsschutzbedürfnis fehle.

Sie ist ferner der Auffassung, den Klagen stehe die Rechtskraft der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes insoweit entgegen, als erneut ein Sachverhalt geltend gemacht werde, über den bereits rechtskräftig entschieden worden sei. Zwar beschränke § 325 Abs. 1 ZPO die materielle Rechtskraft des rechtskräftigen Urteils auf die Parteien des Rechtsstreits.

Diese Beschränkung der Rechtskraft sei mit den Besonderheiten des Nichtigkeitsverfahrens jedoch insoweit unvereinbar, als dass Nichtigkeitsurteile als Gestaltungsurteile nicht (nur) die Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien, sondern den Fortbestand oder die Vernichtung des Patents betreffen.

Die Beklagte tritt i. Ü. den Ausführungen der Klägerinnen in allen Punkten entgegen. So seien sämtliche Merkmale des geltenden Streitpatents sowie der Hilfsanträge ursprungsoffenbart, und das Streitpatent nehme die Priorität zu Recht in Anspruch. Sie ist weiter der Ansicht, die Entgegenhaltungen offenbarten wesentliche Merkmale der erfindungsgemäßen Lehre nicht, und es sei auch keine Veranlassung für den Fachmann ersichtlich, ausgehend vom genannten Stand der Technik zur Lehre des Streitpatents zu gelangen.

Insbesondere weise die D11 keinen Zeitstempel wie das Streitpatent auf, sondern zeige lediglich einen andersartigen Rahmencähler.

Die Beklagte hat unter anderem folgende Unterlage eingereicht:

NB2: Video CD Specification 2.0, Juli 1994, mit Vermerk "Confidential"

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

I.

1. Die Klagen, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Artikel 52, 54 Absatz 1, 2, 3 und Artikel 56 EPÜ sowie der unzulässigen Erweiterung (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 lit. c) EPÜ) geltend gemacht werden, sind zulässig.

1.1. Den Klagen steht nicht die Rechtskraft der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Az. Xa ZR 128/05) entgegen. Die Grenzen der materiellen und subjektiven Rechtskraft ergeben sich aus § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 323, 325 ZPO. Der Senat vermag nicht zu erkennen, dass aus Rücksicht auf die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht (§ 99 Abs. 1, 2. Hs PatG) die allgemeinen zivilprozessualen Bestimmungen insbesondere über die subjektive Rechtskraft ausgeschlossen werden und somit eine Ausdehnung der Rechtskraft auf nicht am Vorprozess beteiligte Personen aus Gründen des Patentrechts geboten sein könnte. Zwar hat die unmittelbare Gestaltung eines Rechtsverhältnisses oder einer Rechtsposition durch das Nichtigkeitsurteil mittelbare Auswirkungen auf Dritte. Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Reflex, nicht um eine Ausdehnung der Rechtskraft, so dass erst recht nicht im Falle der Klageabweisung, die in das Streitpatent überhaupt nicht gestaltend eingreift, eine Rechtskraftwirkung gegenüber Dritten eintreten kann.

Es widerspräche vielmehr der Wertung des Gesetzgebers, der die Nichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet hat, wenn bestimmte Rechtsfragen, vornehmlich Nichtigkeitsgründe, durch einzelne Kläger „verbraucht“ werden könnten und mit den gleichen Gründen vorher unbeteiligte Dritte in späteren Verfahren wegen entgegenstehender Rechtskraft nicht mehr gehört werden dürften. Diese Auffassung könnte den Anspruch auf rechtliches Gehör ohne Rechtfertigung beeinträchtigen. Der Gewinn an Rechtssicherheit für den Patentinhaber wäre demgegenüber vernachlässigbar, da eine identische Wiederholung des Vortrags aus dem Vorprozess nur selten erfolgt und bereits geringe Änderungen, wie hier, den Rechtskräfteinwand gegenstandslos werden lassen würde. Soweit die Beklagte einwendet, sie sehe sich erneut Angriffen auf das Patent ausgesetzt, die mit weitgehend identischen Gründen bereits in einem vorangegangenen Verfahren behandelt worden seien, so hat sie dies hinzunehmen. Zwar muss die Beklagte befürchten, dass das im früheren Verfahren erfolglose Nichtigkeitsbegehren, von einem anderen Kläger vorgetragen, nunmehr Erfolg hat, dies ist jedoch lediglich die Folge der Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage als Popularklage, denn das vom Gesetzgeber mit der Ausgestaltung der

Nichtigkeitsklage als vorrangig anerkannte Allgemeininteresse an der Vernichtung zu Unrecht eingetragener Schutzrechte kann nicht deshalb hinsichtlich einzelner Nichtigkeitsgründe rechtskräftig verneint werden, weil ein einzelner Kläger es erfolglos geltend gemacht hat.

Der Senat sieht sich in diesem Ergebnis auch bestätigt durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, die eine Rechtskraftwirkung der Abweisung einer Nichtigkeitsklage gegenüber Dritten grundsätzlich verneint hat und auch keinerlei Anhaltspunkte für die von der Beklagten postulierte Ausnahme erkennen lässt (so auch BGH, Urteil vom 13. Juli 2013 – X ZR 36/11 Rn. 3, 7, 8 – Tintenpatrone, juris; BGH GRUR-RR 2010, 136-138 Rn. 17; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 9. Aufl.; ähnlich auch Schulte, § 81 Rn 45), sowie die Rechtsprechung zur Unzulässigkeit der Klage durch einen Strohmann, die die erneute Klage gegen dasselbe Streitpatent durch einen Dritten als Regelfall einer grundsätzlich zulässigen Nichtigkeitsklage nennt (vgl. etwa BGH GRUR-RR 2010, 136-138 Rn. 17; BGH, Urteil vom 29. November 2011 – X ZR 23/11 –, BPatGE 52, 303, Rn 10 ff.; BGH, Urteil vom 13. Januar 1998 – X ZR 82/94 –, BPatGE 40, 279 Rn. 12; BPatG München, Urteil vom 19. Januar 2011 – 5 Ni 103/09 (EU) –, BPatGE 52, 245-256; BGH GRUR 1998, 904-907 - Bürstenstromabnehmer).

1.2. Das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin zu 2 kann nicht verneint werden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bedarf es zu dem auf die Feststellung der Unwirksamkeit des durch Verzicht oder Zeitablauf erloschenen Schutzrechtes gerichteten Begehrens eines besonderen in der Person des Klägers liegenden, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht abzuleitenden Interesses, wobei von einer großzügigen Gewährung von Rechtsschutz auszugehen ist. Die Beklagte hat mit dem Schreiben vom 17. Juni 2014 (Anl. NK 1) der Klägerin zu 2 die Verletzung u.a. des Streitpatents („...formal notification that Vestal infringes the patents...“) vorgeworfen und sich, neben einem Gesprächsangebot über eine Lizenzierung, die Rechte aus einer unauthorisierten Benutzung vorbehalten. Diese Verwarnung gibt der Klägerin zu 2 ausreichenden Anlass, eine Inanspruchnahme zu befürchten (vgl. dazu Schulte, PatG, 10. Aufl., §81 Rn. 40f. m.w.N.).

Einen zwischenzeitlichen Verzicht auf diese Rechte hat auch die Beklagte nicht behauptet. Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Klägerin zu 2 die Einrede der Verjährung zustehen könnte, da diese das Bestehen etwaiger Rechte nicht berührt, sondern lediglich ein Leistungsverweigerungsrecht begründet. Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Verjährung bereits eingetreten oder gehemmt worden sein könnte, kommt es mithin nicht an.

1.3. Es bestand kein Anlass, entsprechend dem Antrag der Klägerin zu 2) die mündliche Verhandlung zu vertagen oder eine zusätzliche Schriftsatzfrist einzuräumen.

Dies war weder erforderlich wegen der Einreichung der Hilfsanträge am 9. Januar 2018 noch wegen der Korrektur dieser Hilfsanträge, da die Korrektur nur ohne weiteres ersichtliche Fehler betraf und die Klägerin ausreichend Zeit und Gelegenheit hatte, zu allen wesentlichen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen, was sie auch getan hat. Dies gilt auch in Bezug auf die geänderte vorläufige Meinung des Senats, die bereits schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutierte Problemstellungen betraf.

2. Die Klagen sind indes nur teilweise begründet.

Das Streitpatent hat in der erteilten Fassung keinen Bestand, da den Gegenständen des Patents in der erteilten Fassung der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht. In der Fassung des Hilfsantrags I ist das Streitpatent jedoch bestandsfähig.

II.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Übertragen codierter Daten, die ein graphisches Bild in Form eines rechteckigen Bereichs (Untertitel) innerhalb eines aktiven Videogebiets definieren, sowie ein Verfahren zum Empfangen der genann-

ten graphischen Bilder und einen Sender und einen Empfänger zum Durchführen der genannten Verfahren (Abs. [0001]).

Gemäß Abs. [0002] bis [0005] der Streitpatentschrift ist ein Verfahren zum Übertragen graphischer Bilder unter der Bezeichnung "Teletext" bekannt; es werde insbesondere angewandt zur Übertragung von Untertiteln bei Fernsehprogrammen. Das bekannte Teletextsystem sei sehr beschränkt in Qualität und Leistung. Es sei ein zeichenbasiertes Übertragungssystem, wobei codierte Daten übertragen würden, welche die darzustellenden Zeichen definierten. Das Aussehen der Untertitel (Schriftart, Abstände, graphische Fähigkeiten, Farben) sei durch Hardware festgelegt. Dieses System sei nur mit Hilfe sehr teurer und aufwändiger Zeichengeneratoren fähig, komplexe Zeichensätze zu unterstützen, wie sie in China und Japan benutzt würden.

Inzwischen solle zum Übertragen digitaler Fernsehprogramme zum Nutzer über verschiedene Übertragungswege oder Medien die digitale Fernsehnorm MPEG2 (ISO/IEC 13818) weltweit angewandt werden. Die MPEG2-Kompressions- und Multiplexing-Technologie würde dem Endnutzer eine große Auswahl an Programmen bieten, wofür eine benutzerfreundliche "Mensch-Maschine-Schnittstelle" erforderlich sei. Bei Satellitenübertragung mit dem hierfür typischen großen Umfang des Empfangsgebietes, das meistens viele Sprachbereiche einschlieÙe, seien mehrsprachige Untertitelfähigkeiten notwendig.

Zum Stand der Technik sind verschiedene Schriften abgehandelt (Abs. [0006], [0007]).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, das bekannte Übertragungssystem weiter zu verbessern und eine universelle Lösung für mehrsprachige Untertitelung zu schaffen, insbesondere für eine MPEG2-Umgebung (Abs. [0008]).

2. Die patentgemäße Lehre besteht im Wesentlichen in Folgendem:

Nach der Patentschrift sollen Bilddaten für mehrere (aufeinander folgende) graphische Bilder erzeugt, übertragen und empfangen werden. Die graphischen Bilder sollen letztendlich in gegebene Videobilder (etwa in einem Videofilm) eingeblendet werden, wobei die graphischen Bilder z.B. Untertitel darstellen, die Übersetzungen in verschiedenen Sprachen bereitstellen. Die Patentschrift befasst sich im Wesentlichen damit, welche Daten für die graphischen Bilder übertragen werden müssen, um eine hohe Flexibilität der Darstellung zu ermöglichen.

Mit dem Ausdruck „graphisches Bild“ bezeichnet das Streitpatent einen rechteckigen Bereich im Gebiet eines aktiven Videosignals, etwa einen Untertitel, der an einem dafür vorgesehenen Ort auf einem Bildschirm wiedergegeben werden soll. Die den rechteckigen Bereich definierenden Daten (Bildsignal, Anspruch 15) liegen in codierter Form vor und definieren die einzelnen Bildpunkte (Pixel) des Bereichs (Merkmale a4), b4), c4)). Zusätzlich zu den Pixeldaten enthalten die codierten Daten Angaben zur Größe und Lage des rechteckigen Bereichs auf dem Bildschirm sowie einen Zeitstempel, welcher angibt, wann der Bereich wiedergegeben werden soll. Diese Angaben sollen in den codierten Daten für jedes graphische Bild enthalten sein (Merkmale f4), g4)).

Beansprucht sind zudem ein Verfahren und ein Sender zum Übertragen solcher Daten, wobei im Sender die zu übertragenden Daten codiert werden (Ansprüche 1 und 13 mit den Merkmalen a), a2), b), b2), c), c2), f), f2), g) und g2)).

Des Weiteren sind ein Verfahren und ein Empfänger zum Empfangen solcher Daten beansprucht (Ansprüche 7 und 14; Merkmale a1), a3), b1), b3)). Hierbei werden die empfangenen codierten Daten in einzelne Pixel decodiert, die gespeichert werden und aus denen Wiedergabesignale erzeugt werden (Merkmale c1), c3), d1), d3), e1), e3)). Aus den empfangenen Daten werden zudem die Größe, die Lage und der Zeitstempel extrahiert (decodiert); schließlich wird der rechteckige Bereich mit der Größe und Lage zu der durch den Zeitstempel gegebenen Zeit dargestellt (Merkmale f1), f3), g1), g3)).

Gemäß den selbständigen Patentansprüchen des Hilfsantrags I umfassen die (zu übertragenden bzw. zu empfangenden) Daten bzw. das beanspruchte Bildsignal einen Multiplexstrom aus aktiven Videodaten und den bereits beschriebenen codierten Daten.

2.1 Erläuterungsbedürftig ist die Interpretation der Einfügung „for each graphic image“.

Nach Auffassung des Senats bezieht sich diese Einfügung in den unabhängigen Patentansprüchen, ausgehend vom üblichen Sprachverständnis, auf alle drei im Merkmal genannten Parameter (Größe, Position und Zeitstempel). Dies ergibt sich aus der Formulierung der Ansprüche selbst in den Merkmalen f), f1), f2), f3) und f4) „the encoded data *for each graphic image* includes the size and position of said region and a time stamp ...“ bzw. “ “decoding from” / “including in” said encoded data *for each graphic image* the size and position of said region and a time stamp ...“. Hätte für jedes Bild nur die Größe und die Lage enthalten sein sollen, so hätte die Einfügung „for each graphic image“ an anderer Stelle angeordnet werden müssen, etwa „the encoded data includes the size and position of said region *for each graphic image* and a time stamp ...“.

Die Beklagte widerspricht dieser Auslegung, insbesondere dem Bezug auf das „übliche Sprachverständnis“ (Schriftsatz vom 27. Juli 2017, Seite 10 bis 12), und verweist dazu auf die Entscheidung BGH GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzug-einheit I. Sie vertritt die Auffassung, dass sich die Einfügung „for each graphic image“ nur auf die zwei Parameter „Größe“ und „Lage“ des Bildes beziehe.

Gerade die zitierte BGH-Entscheidung stützt aber die Auslegung des Senats, indem sie formuliert: „Schränken die sich mit der Teilabweisung befassenden Entscheidungsgründe des Nichtigkeitsurteils den Sinngehalt eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs im Sinne einer Auslegung unter seinen Wortlaut ein, erlaubt dies im Verletzungsprozess ebenso wenig eine einschränkende Auslegung dieses Patentanspruchs wie bei sich aus Beschreibung oder Zeichnungen des Patents ergebenden Beschränkungen“

(Leitsatz b)). Und weiter: „Der Wortsinn, den das Bundespatentgericht Patentanspruch 1 beigelegt und an den sich das Berufungsgericht gebunden gesehen hat, stellt nach allem eine Schutzbegrenzung dieses Anspruchs unter seinen Wortlaut im Sinne einer Auslegung unter seinen Sinngehalt dar. Sie schränkt den durch seinen Wortlaut festgelegten Gegenstand des Patentanspruchs 1 und den Schutzbereich des Patents unzulässig ein“ (III. 3.). Demnach hält der Bundesgerichtshof hier an seiner Rechtsprechung fest, dass die Auslegung eines – auch in einem Nichtigkeitsverfahren geänderten – Patentanspruchs an seinen Wortlaut gebunden ist, so wie ihn der Fachmann versteht; und der Fachmann wird sich, soweit er keine dagegensprechende Gründe sieht, am (fach-) üblichen Sprachverständnis orientieren. Die Auslegung hat nicht anhand der Urteilsgründe zu erfolgen, sondern anhand des Anspruchswortlauts und dessen fachmännischem Verständnis.

Eine solche Auslegung steht nicht im Widerspruch zur Begründung des Bundesgerichtshofs für die Patentfähigkeit in der das Streitpatent betreffenden Entscheidung Xa ZR 128/05 (NK11), da der beanspruchte Empfänger über das Bekannte hinaus eben gerade für Bilder ausgelegt sein soll, bei denen jedes einzelne die drei Parameter mitbringt, was nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs bereits für die zwei Parameter „Lage“ und „Größe“ nicht nahelag.

2.2. Zudem streiten die Parteien darüber, ob der beanspruchte Sender bzw. Empfänger so arbeiten muss, dass er zwingend für jedes graphische Bild die Parameter Lage, Größe und Zeitstempel codiert bzw. decodiert, insbesondere im Lichte von Abs. [0027] iVm [0026] der Patentschrift, wonach nicht alle Parameter zwingend vorhanden sein müssen; bereits definierte Bereiche können modifiziert werden, indem z.B. nur die Lage eines Bereichs verändert wird.

Nachdem alle unabhängigen Ansprüche vorgeben, dass für jedes graphische Bild die codierten Daten die drei Parameter Lage, Größe und Zeitstempel enthalten, sieht der Senat die Angaben in Abs. [0027] lediglich als zusätzliche Möglichkeit zur Ausgestaltung des Senders und Empfängers der Ansprüche 13 und 14 an.

In der Realität kann es ohne Weiteres vorkommen, dass für mehrere aufeinander folgende graphische Bilder ein oder mehrere Parameter (z.B. die Größe eines Untertitels) gleich bleiben sollen. Um solche Fälle effizient verarbeiten zu können, erscheint es sinnvoll, dass der Sender bzw. der Empfänger auch in der Lage ist, für ein einzelnes graphisches Bild jeweils nur den oder die tatsächlich variierenden Parameter zu codieren bzw. zu decodieren, während sich das Bild die gleich bleibenden Parameter mit anderen Bildern teilt (vgl. Abs. [0027]).

Zentraler Punkt ist jedoch die Fähigkeit des Senders und Empfängers, eine eine Vielzahl von aufeinander folgenden graphischen Bildern enthaltende Sequenz von Bilddaten zu verarbeiten (zu codieren bzw. zu decodieren), in der jedem Einzelbild eine speziell diesem Bild zugehörige Größe und Lage des Bereichs und ein Zeitstempel zugeordnet sind. In dem Sender bzw. Empfänger muss somit zwingend das Übertragungs- bzw. Empfangsverfahren des Anspruchs 1 bzw. 7 (mit Codierung bzw. Decodierung aller drei Parameter für jedes graphische Bild) implementiert sein, so dass die Bildsignale des Anspruchs 15 codiert bzw. decodiert werden können.

Zusätzlich können Verfahren oder Verfahrensteile implementiert sein, die eine Codierung bzw. Decodierung von weniger Parametern pro graphischem Bild erlauben; dies ist jedoch durch die patentierten Ansprüche nicht unter Schutz gestellt.

3. Wie der Bundesgerichtshof bereits in seiner das Streitpatent betreffenden Entscheidung Xa ZR 128/05 festgestellt hat, ist hier als zuständiger Fachmann ein Hochschul- oder Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Mathematik, Informatik, Technische Informatik oder Elektrotechnik mit Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Fernsehtechnik anzusehen, vgl. NK11 S. 11 zweiter vollständiger Satz.

III.

Der dem Streitpatent in der erteilten Fassung zu entnehmende Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht neu (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a), Artikel 54 EPÜ). Entsprechendes gilt für die erteilten, nebengeordneten Patentansprüche 7, 13, 14 und 15.

Die Gegenstände der selbständigen Patentansprüche gemäß Hilfsantrag I sind jedoch gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhen auch auf erfinderischer Tätigkeit.

1. Die erteilten Patentansprüche 1, 7, 13, 14 und 15 sind in den ursprünglichen Unterlagen und ebenso in der ersten Version der Streitpatentschrift offenbart.

Entsprechendes gilt für die selbständigen Ansprüche 1, 7, 13, 14 und 15 des Hilfsantrags I.

Der geltende Anspruch 1 sowie die nebengeordneten Ansprüche 7, 13, 14 und 15 gehen in WO 96/19077 A1 im Wesentlichen hervor aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, aus Tabelle II sowie aus Fig. 6 mit der zugehörigen Beschreibung auf S. 13 Z. 9 bis S. 15 Z. 11, insbesondere S. 13 Z. 18, 19 und 24 bis 26 sowie S. 15 Z. 5 bis 11.

Dass einige der nunmehr in den geltenden Ansprüchen enthaltenen Merkmale aus den Anmeldeunterlagen lediglich als fakultative Möglichkeit hervorgehen, steht einer Offenbarung dieser Merkmale nicht entgegen.

Die geltenden Ansprüche 1, 7, 13, 14 und 15 gehen in der ersten Version der Streitpatentschrift im Wesentlichen zurück auf die entsprechenden erteilten Ansprüche, auf Tabelle II sowie Fig. 6 mit Beschreibung, insbesondere Abs. [0032] und [0038].

Insbesondere sieht der Senat die Offenbarung eines Zeitstempels *für jedes graphische Bild* als gegeben an. Nach WO 96/19077 A1 S.3 le. Abs. und S. 13 Z. 18 und 19 enthält der Header eines PES-Pakets einen Zeitstempel, der die Darstellungszeit für einen Bereich („region“) bzw. für jede bereichsbezogenen Daten in dem PES-Paket angibt; ein Bereich enthält die Daten eines Bildes (Tabelle II). Im Einzelnen umfasst laut Seite 10, Zeilen 19-20 das *PES_data_field* () einen oder mehrere Bereiche (Tabelle 1, Fig. 1 bis 3). Somit ergibt sich zumindest für den Fall eines einzigen im PES-Paket enthaltenen Bereichs eine Zuordnung des PTS-Zeitstempels im PES-Header zu den Daten des Bereichs im *PES_data_field* (), so dass der Bereich einen eigenen Zeitstempel erhält. Überdies müssen sich innerhalb einer Multi-Seite (d. h. einer Seite mit mehreren Bereichen, Fig. 1 bis 3) die Zeitstempel der einzelnen Bereiche um mehr als 40 msec unterscheiden (S. 3 unten), d. h. auch in diesem Fall muss jedem Bereich ein eigener Zeitstempel zugeordnet sein.

Dass im Kontext des MPEG2-Standards im Fall eines Stroms von Stillbildern (mit jeweils einem zugehörigen Zeitstempel, D5 Kap. 2.1.53) eine Einteilung in PES-Pakete, die jeweils nur höchstens ein Stillbild enthalten, durchaus realistisch ist, zeigt im Übrigen NB2 unter 3.1 auf S. V-3 und 3.2 auf S. V-5.

Entsprechende Offenbarungsstellen wie die oben für WO 96/19077 A1 angegebenen finden sich auch in der ersten Version des erteilten Patents.

Im Übrigen bedarf die genannte Offenbarungsfrage keiner Entscheidung. Selbst wenn man den Teilaspekt, dass ein Zeitstempel „für jedes graphische Bild“ (bzw. für jeden Bereich) codiert bzw. decodiert wird, als nicht eindeutig ursprünglich offenbart ansähe, so würde diese Angabe gegenüber dem ursprünglich Offenbartenen allenfalls eine Einschränkung darstellen, jedoch kein Aliud. Eine derartige Einschränkung rechtfertigt keine Nichtig-Erklärung, ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal darf lediglich nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden (siehe BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung).

Auch die zusätzlichen, einen Multiplex-Datenstrom aus aktiven Videodaten und codierten Daten betreffenden Merkmale der selbständigen Ansprüche des Hilfsantrags I gehen aus den ursprünglichen Unterlagen und ebenso aus der ersten Version der Streitpatentschrift hervor, vgl. in WO 96/19077 A1 S. 13 Z. 5 bis 12 und im Streitpatent Abs. [0031] vorle. Satz bis Abs. [0032] Satz 1.

Hierbei war es nicht notwendig, auch an diesen Stellen genannte weitere Merkmale wie den MPEG2-Standard mit in die Patentansprüche aufzunehmen. Dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale, die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, dann hat es der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Hand, sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale zu beschränken; die Kombination muss lediglich in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH X ZR 12/10 vom 30. 08. 2011 - "Antriebseinheit für Trommelwaschmaschine" Rn 30 (m.w.N.)).

Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen und ebenso der Patentschrift ohne weiteres eine Multiplexing betreffende allgemeine Lehre entnehmen, ohne weitere im Ausführungsbeispiel genannte Beschränkungen.

2. Die selbständigen Patentansprüche 1, 7, 13, 14 und 15 des Hauptantrags nehmen die im Streitpatent angegebene Priorität wirksam in Anspruch.

Entsprechendes gilt für die selbständigen Patentansprüche des Hilfsantrags I.

Hierzu wird auf die Erörterungen des Bundesgerichtshofs unter III.1. sowie IV.1. der BGH-Entscheidung Xa ZR 128/05 (NK11) hingewiesen, denen sich der Senat anschließt.

Insbesondere wird zur Frage der Offenbarung eines Zeitstempels für jedes graphische Bild darauf hingewiesen, dass gemäß den Prioritätsunterlagen NI7 auf S. 19 Abs. 6 jedes Videobild mit mehreren Bitmaps bzw. Bereichen überlagert

werden kann, *an beliebigen Positionen und zu beliebigen Zeiten* („at any position and time“). Im Header der zur Übertragung verwendeten PES-Pakete sind Präsentationszeitstempel vorhanden, welche den Beginn der Präsentationszeit für die bereichsbezogenen Daten im PES-Paket anzeigen; die Zeitstempel für in einer Multi-Seite enthaltene Bereiche unterscheiden sich um mehr als 40 msec („Presentation_Time_Stamp“, S. 4).

Die oben unter III.1 beschriebenen Überlegungen zur Einteilung eines nur Stillbilder enthaltenden Datenstroms in jeweils nur höchstens ein Stillbild enthaltende PES-Pakete (mit Zeitstempel im Header) im (in NI7 im Titel der „Page 2 of 4“ erwähnten) MPEG2-Standard gelten im Übrigen auch hier.

Zudem sieht der Senat auch eine Speicherung bzw. einen Speicher für die decodierten Daten beim Empfangsverfahren bzw. im Empfänger (Patentansprüche 7 und 14) als in NI7 offenbart an.

Zwar ist eine Speicherung für die decodierten Daten der NI7 nicht explizit zu entnehmen. Jedoch soll das System bzw. Verfahren der NI7 in „Integrated Receiver Decoders“ (IRDs) zum Einsatz kommen, wobei die existierende „On Screen Display“ (OSD) – Funktionalität ausgenutzt wird und die Bitmap-Dekompression keine zusätzliche speziell zugeschnittene Hardware erfordert, sondern lediglich ein Firmware-Update (NI7 „Page 2 if 4“ Abs. 1 und le. Abs., „Page 3 of 4“ Abs. 1). Der Fachmann las hier einen Speicher für decodierte Daten, in welchem die decodierten Daten für die nachfolgende Darstellung zu speichern sind, als in solchen Systemen allgemein üblich mit.

Diesem allgemeinen Verständnis, wonach in IRDs mit OSD-Funktionalität ein Speicher für decodierte Daten mitzulesen war, stehen auch die aus dem Prioritätsintervall stammende NI8 sowie die vorveröffentlichte D3 nicht entgegen.

NI8 zeigt als Standardfall einen dem Codierer nachgeordneten Pixelpuffer (6 in Fig. 3.1). Bei der in Kap. 3 le. Abs. zusätzlich erwähnten Möglichkeit, einen speziellen Echtzeit-Untertiteldecoder einzusetzen, der ohne Pixelpuffer auskommt, handelt es sich dagegen um eine spezielle, ungewöhnliche Ausbildung, die sich

dem Fachmann aus den Prioritätsunterlagen NI7 nicht ohne Weiteres erschlossen hätte.

D3 weist explizit nur für decodierte Videodaten einen Speicher („frame memory 6“) aus, nicht für decodierte Untertiteldaten; dies liefert jedoch keine Aussage darüber, ob ein Speicher für decodierte Untertiteldaten vorhanden ist oder nicht.

3. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist nicht neu gegenüber dem aus der Druckschrift D11 (EP 0 677 954 A2) Bekannten. Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 7, 13, 14 und 15 des Hauptantrags.

Die Druckschrift D11, deren Prioritätstag vor dem Prioritätstag des Streitpatents liegt, ist gemäß Artikel 54 Abs. 3 EPÜ bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen.

D11 beschreibt ein System zum Erzeugen von Untertiteldaten und zum Überlagern der Untertiteldaten (etwa übersetzte Texte für Filme) mit einem Hauptbild, z. B. einem Fernsehbild, vgl. Sp. 1 Abs. 1 und 2. Ein Untertitel-Datenpaket („sub image display packet“) besteht aus einem Header, den Untertitel-Bilddaten sowie Steuerdaten, wobei der Header zumindest die Anzeigelage, die Anzeigegröße und die Anzeigefarbe der anzuzeigenden Untertiteldaten enthält (Sp. 2 Z. 19 bis 31). Bei den Untertitel-Bilddaten handelt es sich um (codierte) Pixeldaten (Sp. 2 Z. 7 bis 39; Sp. 8 Z. 34 bis 44 mit Fig. 7), deren Farben entsprechend den im Header enthaltenen Angaben (insbesondere Adressen für eine Farbpalette, Sp. 8 Z. 34 bis 57, Fig. 8) eingestellt werden. Die Untertitel-Steuerdaten geben an, wie die Anzeigelage, die Anzeigegröße und die Farben der Pixel der Untertiteldaten über mehrere Frames hinweg geändert werden sollen (Sp. 2 Z. 28 bis 31).

Die Untertitel werden als graphisches Bild in einem durch die Anzeigelage und die Anzeigegröße definierten rechteckigen Bereich im Gebiet eines aktiven Videosignals wiedergegeben, vgl. die in Sp. 1 Abs. 2 angegebene Anwendung auf

übersetzte Texte für Filme. Die Übertragung der codierten Untertiteldaten für die Wiedergabe liest der Fachmann mit. Damit sind die *Merkmale a) und b)* erfüllt.

Die Pixel des Untertitelbereichs werden durch die codierten Daten einzeln definiert (Sp. 16 Z. 38 u. 39 „bit map data system“; Fig. 7) – *Merkmal c)*.

Die codierten Untertitel-Daten enthalten im Header unter anderem die Größe und Lage des Untertitels, der dem Haupt-Videobild überlagert wird, sowie Startzeitzuordnungsdaten, die angeben, von welcher anzuzeigenden Einheit (Frame) des Haupt-Videobildes an die Anzeige des Untertitelbildes gestartet wird (Sp. 3 Z. 9 bis 21).

Damit ist jedem graphischen Bild (Untertitel) eine Anzeige-Framenummer und damit eine Startzeit für die Anzeige zugeordnet, so dass *Merkmal g)* sowie der auf einen Zeitstempel bezogene Teil des *Merkmals f)* erfüllt sind.

Allgemein kann mit dem Untertitel-Datenpaket für jede anzuzeigende Einheit (d. h. jeden Frame) des Hauptbildes Größe, Lage und Farbe des Untertitelanteils geändert werden (Sp. 2 Z. 35 bis 38, Sp. 16 Z. 32 bis 35), d.h. für den jeweils zum Frame gehörigen Untertitel sind insbesondere die Größe und die Lage änderbar. Nachdem jeder Untertitel einem (oder mehreren aufeinander folgenden) Frame(s) des Hauptbildes zugeordnet ist, sind somit für jeden Untertitel die Parameter Größe und Lage im Untertitel-Datenpaket enthalten.

Damit ist auch der auf die Größe und die Lage bezogene Teil des *Merkmals f)* erfüllt.

Die Beklagte wendet ein, D11 beziehe sich auf ein NTSC-System, also ein analoges Fernsehsystem, bei dem Halbbilder mit vorgegebener Frequenz übertragen würden und in der Abtastlücke zusätzliche Informationen aufgenommen würden. Im NTSC-System der D11 gebe die Framenummer jeweils nur die Anzahl der Frames ausgehend vom letzten I-Frame des Hauptbildes an (D11 Sp. 10 Z. 19 bis 23 iVm Fig. 11), d.h. die Framenummer gelte jeweils nur für einen relativ kurzen Zeitraum zwischen zwei I-Frames (30 Frames, das entspricht bei einer Datenrate von 30 Frames pro Sekunde einem Zeitraum von einer Sekunde).

Beim NTSC-System würden die empfangenen Frames sofort angezeigt, der Rahmenzähler werde einmal pro Sekunde zurückgesetzt und zähle nur von einem I-Frame zum nächsten. Eine Systemzeit wie im Streitpatent zur Synchronisation von Bitmapdaten mit aktiven Videodaten sei nicht vorhanden. Zudem sei mit dem streitpatentgemäßen System eine Formatumsetzung von einem 50 Hz - auf ein 60 Hz - System problemlos möglich, da die Zeitstempel unverändert blieben. Das System der D11 erfordere dagegen in diesem Fall eine neue Programmierung.

Dies basiert jedoch auf einem gegenüber der allgemeinen Offenbarung der Begriffe „Zeitstempel“ im Streitpatent und „Rahmenzähler“ in D11 eingeschränkten Verständnis. Einerseits ist der Zeitstempel im erteilten Anspruch 1 nicht auf eine Systemzeit beschränkt, und andererseits ist D11 nicht auf eine Zählung von wenigen Frames relativ zu jeweils einem aus einer Vielzahl von Stützframes beschränkt, wie sich aus den folgenden Überlegungen ergibt:

Im Streitpatent enthält Abs. [0011] allgemeine Angaben zum Zeitstempel: „Transmitting a time stamp representing the time at which said region is to be displayed allows multilingual subtitles to be transmitted in advance and to be displayed in exact synchronism with the video signal.“ Damit muss auch beim Streitpatent der Beginn der Anzeige eines Untertitels mit Hilfe des Zeitstempels letztendlich einem Frame des Haupt-Videobilds zugeordnet werden („to be displayed in exact synchronism with the video signal“). Demnach fällt auch ein Rahmenzähler unter den Begriff „Zeitstempel“. Allerdings muss der Zeitstempel oder Rahmenzähler es gemäß den Angaben in Abs. [0011] prinzipiell erlauben, mehrsprachige Untertitel im voraus zu übertragen und zur angegebenen Zeit (bzw. ab dem angegebenen Frame) darzustellen, d.h. der Zeitstempel bzw. Rahmenzähler muss über einen hierfür erforderlichen Zeitraum bzw. eine erforderliche Rahmenanzahl zählen können.

Eine lediglich den Ausführungsbeispielen zugeordnete spezielle Form eines Zeitstempels, z.B. als ein auf eine Systemzeit bezogener Zeitstempel (vgl. Patentschrift Abs. [0031] Z. 23 bis 26 sowie Abs. [0038]), kann dagegen den allgemeineren Begriff „Zeitstempel“ nicht einschränken.

Aus der Angabe in D11 Sp. 3 Z. 9 und 19 bis 23 „The header portion includes ... sub image display start timing assigning data for assigning from what display unit of the main image the display of the sub image is started“ (d.h. der Header enthält Zeitpunkts-Zuordnungsdaten, um festzulegen, ab welchem Frame des Haupt-Videobilds das Untertitelbild angezeigt werden soll) ist in Bezug auf den Rahmenzähler eine allgemeine Lehre zu entnehmen, ohne Beschränkung auf ein kurzes Zeit- bzw. Rahmenintervall. Das in D11 Fig. 11 mit Beschreibung nur beispielhaft angegebene NTSC-Verfahren (D11 Sp. 10 Z. 19 und 20 „For example, ..., in the case of the NTSC system ...“) mit der Rahmenzählung jeweils nur zwischen benachbarten I-Frames schränkt die allgemeinere Lehre der D11 nicht ein.

Der in D11 verwendete allgemeine Rahmenzähler entspricht somit dem Zeitstempel des Streitpatents.

Der von der Beklagten angeführte Vorteil einer einfachen Umstellung zwischen Systemen mit unterschiedlicher Bildfrequenz ist im Streitpatent nicht erwähnt und kann deshalb die Interpretation des Zeitstempels nicht einschränken.

Damit ist der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) durch D11 neuheitsschädlich getroffen.

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Ansprüche 13 und 15.

Des Weiteren sind auch die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 7 und 14 nicht neu gegenüber D11.

Ein Decodierverfahren sowie einen Empfänger mit Decodierer las der Fachmann nämlich in D11 ebenfalls mit. Auch ein Speicher für die decodierten Pixeldaten ist als in derartigen Systemen üblich mitzulesen (ebenso wie in den Prioritätsunterlagen zum Streitpatent). Im Übrigen sieht die in D11 Sp. 10 Z. 19 und 20 in Verbindung mit Fig. 11 beispielhaft genannte Fernsehnorm NTSC ein Zeilensprungverfahren vor, was einen Pixelspeicher voraussetzt.

Zu den übrigen Merkmalen der Ansprüche 7 und 14 gelten die obigen Ausführungen zum Anspruch 1 entsprechend.

Mit den Hauptansprüchen fallen auch die auf diese rückbezogenen Unteransprüche, für die ein eigenständiger erfinderischer Gehalt weder explizit behauptet noch für den Senat ersichtlich ist und da die Beklagte die Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils als geschlossene Anspruchssätze beansprucht.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I ist neu gegenüber dem Stand der Technik und beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 7, 13, 14 und 15 des Hilfsantrags I sowie die auf sie rückbezogenen Unteransprüche, deren Patentfähigkeit von den übergeordneten Ansprüchen getragen wird.

4.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I wird durch die nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichte Druckschrift D11 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 7, 13, 14 und 15 des Hilfsantrags I.

In D11 werden die aktiven Videodaten und die Untertiteldaten bei der Anzeige gemeinsam dargestellt. D11 ist sehr wenig über die Art der Datenübertragung zu entnehmen; Sp. 17 Z. 11 bis 13 erläutert, dass die Untertiteldisplaydaten (welche aber keine Header- und Steuerdaten beinhalten und damit auch keine Größen-, Lage- und Zeitsteuer-Daten, vgl. Fig. 1 und 2) von der Anzeigeeinrichtung in den Frame-Intervallen ausgegeben werden. Ob jedoch die *codierten* Untertiteldaten und die Hauptbilddaten (aktive Videodaten) überhaupt auf einem gemeinsamen Weg übertragen werden und auf welche Weise die Datenübertragung geschieht, ist D11 nicht zu entnehmen. Insbesondere ist in D11 kein Hinweis darauf erkennbar, aktive Videodaten und Untertiteldaten (die Größen-, Lage- und Zeitdaten beinhalten) im Multiplex-Verfahren zu verbinden (und gemeinsam zu

übertragen), wie dies in allen selbständigen Patentansprüchen des Hilfsantrags I gefordert ist.

Die von den Klägerinnen hierzu genannte Fig. 10 in D11 betrifft lediglich die Farbzuordnung zu den bereits decodierten Untertiteldaten sowie deren Überlagerung mit dem Hauptbild zum Zweck der gemeinsamen Darstellung, kann jedoch ein Multiplexing von codierten Untertiteldaten und aktiven Videodaten nicht nahelegen.

Zudem zeigt die ebenfalls von den Klägerinnen genannte Fig. 1 (mit „sub image data packet“) lediglich, dass die codierten Untertiteldaten in Form von Datenpaketen übertragen werden, sagt jedoch nichts über die Art der Übertragung der aktiven Videodaten aus.

4.2 Auch die übrigen im Verfahren genannten, vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlichten Druckschriften nehmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I nicht neuheitsschädlich vorweg und konnten diesen nicht nahelegen.

Dies ergibt sich daraus, dass diese Druckschriften bereits den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht neuheitsschädlich treffen und auch nicht nahelegen konnten, wie im Folgenden gezeigt wird.

Sie können somit auch der Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I nicht entgegenstehen, der alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 enthält sowie eine zusätzliche Einschränkung („a multiplexed stream comprising active video data and encoded data“).

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Ansprüche 7, 13, 14 und 15.

4.2.1 Die Druckschrift D5 konnte den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag I nicht vorwegnehmen. Ausgehend von D5 war dieser für den Fachmann auch nicht naheliegend.

Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 7, 13, 14 und 15 des Hilfsantrags I.

D5 betrifft den MPEG2-Systemstandard in einem Entwurf vom 13. November 1994. Im früheren Nichtigkeitsverfahren Xa ZR 128/05 ist der Bundesgerichtshof nach Befragung des gerichtlichen Sachverständigen, der selbst an der Entwicklung dieses Standards beteiligt war, zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Entwurf (dortige NK6) jedenfalls am 13. November 1994 und damit vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Fachöffentlichkeit allgemein zugänglich war (vgl. NK11 S. 12 Abs. 3). Hierauf kommt es hier jedoch nicht an, da D5 die Patentfähigkeit der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag I nicht in Frage stellt.

Gemäß D5 können einer oder mehrere Ströme von codierten Video- und Audio- sowie anderen Daten zu einzelnen oder mehrfachen, für Speicherung oder Übertragung geeigneten Strömen kombiniert werden, wobei Zeitstempel verwendet werden, die u.a. die Decodierung und Darstellung der Daten betreffen (S. x „Introduction“). Die zu kombinierenden Datenströme (Multiplex) sind in PES (packetized elementary stream) - Paketen organisiert, die zu einem einzelnen Strom, insbesondere einem Transportstrom aus Programmen mit unabhängigen Zeitbasen kombiniert werden können Kap. („Introduction“ S. xi Abs. 1, 4 und 5; Fig. 0-1). Ein PES-Paket besteht aus einem Header und einer Payload (enthaltend z.B. Videodaten), wobei der Header u.a. einen Zeitstempel für die Darstellung (presentation time stamp PTS) enthalten kann (vgl. die Definitionen in Kap. 2.1.20 bis 2.1.53 sowie Annex F Fig. F-2).

Eine Videosequenz kann auch aus einem einzigen codierten Bild (Stillbild) bestehen, dem ein Zeitstempel PTS für die Präsentationszeit zugeordnet ist (Kap. 2.1.53 „still picture“). In einem Datenstrom können mehrere Stillbilder enthalten sein, vgl. Kap. 2.6.2 „Video stream descriptor“ mit „still picture flag“ („...when set to „1“ indicates that the video stream contains only still pictures“).

Der „Target background descriptor“ mit dem „video window descriptor“, welche insbesondere die Lage eines für die Bilddarstellung vorgesehenen Fensters bzw. Bereichs enthalten, sind jedoch dem gesamten Datenstrom zugeordnet, also allen in dem Datenstrom codierten Stillbildern gemeinsam (Kap. 2.6.12 „Target background descriptor“ mit „The video window descriptor is then used to describe, for the associated stream, the location on the grid ...“ und Kap. 2.6.14 „Video window

descriptor“), so dass jedes Stillbild des Datenstroms nach der Decodierung im Empfänger am selben Ort darzustellen ist.

Gemäß der zur Ergänzung von D5 genannten NI2 (weiterer Teil eines Entwurfs eines Codierungsstandards für Video- und Audiodaten, mit Datum 25. März 1994) enthält eine Videosequenz einen Sequenzheader (Tabelle 6.2.2 auf S. 28), welcher nach Tabelle 6.2.2.1 auf S. 29 u.a. eine Breite und Höhe („horizontal size value“, „vertical size value“) für die Sequenz umfasst. Eine individuelle Position für die Sequenz ist dort jedoch nicht vorgesehen.

Selbst wenn man der früheren Nebenintervenientin darin folgen wollte, dass die individuelle Festlegung bzw. Decodierung der *Größe* für jede aus einem Stillbild bestehende Sequenz durch D5 in Kombination mit NI2 nahegelegt wäre, so geht doch die Festlegung einer individuellen *Position* für jedes Stillbild (jedes graphische Bild) bzw. deren Decodierung aus D5 und NI2 nicht hervor und wird durch diese Druckschriften auch nicht nahegelegt.

Im System der D5 wäre es im Prinzip auch möglich, für jedes Stillbild einen eigenen Datenstrom vorzusehen, wobei jedem Datenstrom und damit jedem Stillbild eine eigene Lage zugeordnet werden könnte; dies würde allerdings einigen Aufwand für die Codierung und Decodierung erfordern (einschließlich der Synchronisation einer Vielzahl einzelner Datenströme für die einzelnen Stillbilder). Für eine solche aufwändige Vorgehensweise hätte es eines Anlasses bedurft. Der Senat kann jedoch ausgehend von D5 keinen Anlass für den Fachmann erkennen, jedem Stillbild eine eigene Lage zuzuordnen.

Für die Wahl einer anderen Codierungsart für örtlich wechselnde Graphikbilder (Untertitel), nämlich in einem privaten (freien) Datenstrom ist ebenfalls keine Anregung erkennbar, auch wenn gemäß D5 grundsätzlich ein (beliebiger) privater Datenstrom vorgesehen ist (Annex H.0 „Private Data“, S. 118).

Zudem mag es im System der D5 zwar theoretisch möglich sein, in programm-spezifischen Informationen (PSI), die wiederholt in Multiplexdaten eingestreut werden (Kap. C.9 „...interspersing of PSI information with fine granularity in the

„multiplexed data“) und in ihrer Mappingtabelle (PMT) Deskriptoren enthalten können, den „video window descriptor“ kontinuierlich zu ändern, wie die Nebenintervenientin vorbringt (vgl. Eingabe vom 20. März 2017, Kap. 3.2.1). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass gemäß Kap. 2.6.12 die im „video window descriptor“ enthaltene Position der Videodaten jeweils für den gesamten Strom gleich ist, worauf oben bereits hingewiesen wurde. Eine Anregung, die PSI bzw. PMT in der zur Erzeugung wandernder Untertitel erforderlichen Geschwindigkeit zu ändern und hierbei für jedes in einem Datenstrom enthaltene Stillbild neue Positionsdaten zu verwenden ist D5 nicht zu entnehmen.

Nach alledem lag es für den Fachmann nicht nahe, ausgehend von D5 in den codierten Daten für jedes graphische Bild eine Information insbesondere über die Lage des Bereichs vorzusehen, in dem das graphische Bild dargestellt werden soll, wie dies die Merkmale f), f1), f2), f3) und f4) verlangen.

4.2.2 Auch die Druckschrift D3 konnte den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag I nicht vorwegnehmen oder nahelegen.

D3 bzw. D3a zeigt in Fig. 1 mit Beschreibung die Decodierung von Videodaten, Audiodaten und Untertiteldaten sowie insbesondere die Filterung der decodierten Daten. Die in den Untertiteldaten enthaltenen Untertitelsystemdaten enthalten Informationen wie Untertitelnummer, Erzeugungs- oder Decodierzeit für Untertitel-Bitmapdaten (etwa einen Zeitstempel), Anzeigeposition für Untertitel, Farbinformation usw.; diese Bestandteile sind in Abs. [0026] pauschal aufgeführt. Ob sich einzelne Bestandteile jeweils auf ein einzelnes Untertitelbild (ein graphisches Bild im Sinne des Streitpatents) oder auf eine Untertitelsequenz (mehrere nacheinander anzuzeigende graphische Bilder) beziehen, ist D3 nicht eindeutig zu entnehmen. Insbesondere ist nicht entnehmbar, ob die Anzeigeposition für jedes einzelne (graphische) Bild oder nur gemeinsam für eine Sequenz von graphischen Bildern decodiert wird. Der in Abs. [0023] erwähnte MPEG Video Decodierer spricht gegen die Möglichkeit „einzelnes Bild“, vgl. die obigen Ausführungen zu D5. In Zusammenhang damit ist auch das Argument der

Beklagten in ihrer Widerspruchs begründung in 2 Ni 48/16 nicht von der Hand zu weisen, dass D3, die sich im Wesentlichen mit der Filterung von decodierten Daten befasst, die Elemente der Codierung bzw. Decodierung als bekannt voraussetzt und nur kurz erwähnt, so dass davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um übliche Verfahren und Komponenten handelt.

Die Merkmale f) und f1) sind damit in D3 nicht vollständig erfüllt. Ein Naheliegen ist angesichts des dem Fachmann damals bekannten (MPEG, MPEG2)-Standards bzw. Standardentwurfs für Videodaten ebenfalls nicht zu erkennen. Auch in der von der Beklagten genannten Video CD Spezifikation 2.0 (NB2) ist kein Hinweis auf eine individuelle Anzeigeposition für Graphikbilder (Stillbilder oder Untertitelbilder) erkennbar.

4.2.3 Auch die Druckschrift D6 in Verbindung mit D7 konnte den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag I nicht vorwegnehmen oder nahelegen.

D6 zeigt die Wiedergabe von auf einem Speichermedium gespeicherten Videodaten und Audiodaten, welche letztere zusätzlich graphische Codes (entsprechend graphischen Bildern) als Subcode enthalten. Bei der Wiedergabe werden die Subcodedaten Stillbildern überlagert, die aus den Videodaten extrahiert und gespeichert wurden (Fig. 11 und 13 bis 15 mit Beschreibung), wobei der zeitliche Ablauf der Wiedergabe der in die Audiodaten eingebetteten Subcodes auf der gespeicherten Reihenfolge beruht und mit der Wiedergabe der Audiodaten korreliert (Sp. 18 Z. 57 bis Sp. 19 Z. 15); d.h. durch die Einbettung der Graphikbilder in die Audiodaten ist der zeitliche Ablauf des Abspielens bzw. der Darstellung bereits festgelegt. Ein Zeitstempel für die Darstellung der Graphikbilder in Bezug zu den Videobildern erscheint hier unnötig.

Ein solcher konnte daher auch durch D7 nicht nahegelegt werden, welche die Lehre gibt, Videodaten einerseits und Zeichendaten für Untertitel andererseits an getrennten Speicherorten (Speichermedien) abzulegen und sowohl für die Videodaten als auch für die Zeichen- bzw. Untertiteldaten Framenummern oder

Zeitstempel mitzuspeichern, um für die Darstellung eine korrekte Zuordnung der Untertitel zu den Videoframes zu ermöglichen.

4.2.4 Auch die Druckschrift D8 konnte den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag I nicht vorwegnehmen oder nahelegen.

D8 behandelt mögliche Erweiterungen für einen künftigen Videotextstandard, unter anderem ein „Alphafotografieverfahren“, das auf punktweise definierten Bilddaten beruht, die codiert, übertragen und decodiert werden (Kap. 2.3. mit 2.3.1.), und das in künftige Standards europäischer Länder einbezogen werden soll (Kap. 4.1., 4.2. mit 4.2.4.).

Es ist davon auszugehen, dass die in der Farbtafel 12 auf S. 131 gezeigte alphafotografische Videotextseite mit Bildeinschub des erweiterten UK-Teletextsystems im Ganzen alphafotografisch codiert und übertragen wird, wie dies auch beim japanischen und beim kanadischen Alphafotografieverfahren der Fall ist, vgl. Kap. 2.3 auf S. 121 re. Sp. le. Abs. bis S. 122 li. Sp. Abs. 1 sowie S. 132 li. Sp. Abs. 1 le. Satz. Hierbei ist es nicht nötig und erscheint auch nicht sinnvoll, in den codierten Daten Koordinaten (Position und Größe) für den Bildeinschub mitzucodieren.

Auch wenn aufgrund begrenzter Übertragungsleistung nur Teilbereiche einer Videotextseite fotografisch übertragen werden (S. 123 li. Sp. Abs. 2), so ist damit noch keine Anregung gegeben, für jeden übertragenen Bereich eine eigene Position und Größe mitzucodieren; vielmehr sieht der Fachmann in diesem Fall eher festgelegte Bereichsgrößen und -abmessungen vor, um möglichst wenig zusätzliche Daten (Overhead) übertragen zu müssen.

Selbst wenn man der Klägerin zu 2 darin folgen will, dass per Videotext auch Untertitel für Fernsehprogramme übertragen werden (siehe Klageschriftsatz S. 43 bis 45 sowie Streitpatent Abs. [0002]), so ergibt sich aus D8 keine Anregung, für jeden Videotext-Untertitel eine speziell diesem zugehörige Position und Größe vorzusehen, d.h. die Positionen und Größen der einzelnen Untertitel variabel zu gestalten.

Im Übrigen ist in D8 auch kein Zeitstempel für die Darstellung ausgewiesen. Hierauf kommt es jedoch nicht mehr an.

4.2.5 Auch die Druckschrift D9 konnte den jeweiligen Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag I nicht vorwegnehmen oder nahelegen.

D9 zeigt die Speicherung von zusätzlichen Untertiteldaten auf Audiodisks, welche im Wesentlichen Audiodaten (keine Videodaten) enthalten, vgl. S. 1 Z. 4 bis 15, S. 4 Z. 3 bis 15 sowie die auf S. 2 Z. 13 bis 14 und S. 7 Z. 24 und 25 genannten Standards, bei denen es sich sämtlich um Audiostandards handelt. Die Untertitel-Texte werden im standardmäßig vorgesehenen Untertitelkanal der Audiodisk gespeichert und beim Abspielen der Audiodisk auf einem Display wiedergegeben (S. 4 Z. 19 bis S. 5 Z. 14 iVm Fig. 2).

Das Speichern der Untertitel-Textdaten erfolgt in Form von „packs“ (S. 6 Z. 26ff i.V.m. Fig. 4 a,b,c), die jeweils einen Header mit Positions- und Größendaten sowie einem Zeitstempel aufweisen („beginning row“, „beginning column“, „column width“, „column height“, „start time“; S. 8 Z. 25 bis S. 9 Z. 12, S. 12 Z. 5 bis 20), wobei für jeden Untertitel ein separater Header vorhanden ist (S. 9 Z. 17 bis 18); danach folgen die zeichencodierten Textdaten bis zu einer Endmarkierung (Fig. 4b,c; S. 9 Z. 22 bis S. 10 Z. 9).

Mehrere packs (z.B. je 10 packs) bilden einen Video-Frame. Den Videoframes ist eine vorgegebene Framegeschwindigkeit zugeordnet, vgl. Appendix 1 auf S. 20 unten

```
(,#define FRAME_PACKS 10 /* number of packs in a video frame*/";  
  ,#define SEC_FRAMES 30 /* number of frames in a second */").
```

Somit beschreibt D9 das Speichern von Text-Untertiteldaten auf Audiodisks, wobei die Untertitel beim Abspielen der Audiodisk zu Videoframes zusammengesetzt und diese als eine Art Untertitel-Film auf einem Display dargestellt werden (dies ist offensichtlich mit dem Ausdruck „subtitles for movies“ im Abstract gemeint).

In D9 ist kein Hinweis darauf zu erkennen, Untertiteldaten zusammen mit Videodaten (statt mit Audiodaten) zu speichern, die Untertiteldaten bei der Darstellung auf einem Bildschirm in das Gebiet des aktiven Videosignals einzublenden und die Untertiteldaten nicht als Zeichensymbole, sondern über individuelle Pixel zu codieren.

4.2.6. Die übrigen Druckschriften D10, D1 und D2 liegen weiter ab und wurden nur zu Unteransprüchen (D10, mit Farbnachschlagtabelle) genannt oder nicht weiter für die Argumentation verwendet.

4.3 Auch die Argumentation der Klägerinnen zum Empfänger des nebengeordneten Patentanspruchs 14 konnte zu keiner anderen Beurteilung führen.

Entsprechendes gilt für das Empfangsverfahren des nebengeordneten Patentanspruchs 7.

Nach Ansicht der Klägerinnen war ein aus D5 bekannter Empfänger bereits in der Lage, einen Datenstrom zu verarbeiten, der für jedes Stillbild die in Rede stehenden Daten (Größe, Position und Zeitstempel), insbesondere eine zugehörige Position enthielt. Wenn ein Empfänger diese Daten für mehrere Bilder decodieren könne, so könne er dies auch für jedes einzelne Bild tun, wenn er derartige Daten bekomme. Hierfür seien keine Modifikationen am Empfänger notwendig.

Dieser Argumentation konnte der Senat sich nicht anschließen.

Wie oben unter **4.2.1** erläutert, ist gemäß D5 ein „Target background grid descriptor“ mit „video window descriptor“ (Kap. 2.6.12 und Kap. 2.6.14) vorgesehen, welche insbesondere die Position eines für die Bilddarstellung vorgesehenen Fensters bzw. Bereichs enthalten und dem gesamten Datenstrom zugeordnet sind, d.h. allen in dem Datenstrom codierten Stillbildern gemeinsam, so dass jedes Stillbild des Datenstroms nach der Decodierung im Empfänger am selben Ort darzustellen ist.

Ein in D5 mitzulesender Empfänger bzw. ein Empfangsverfahren (vgl. etwa Kap. 0.8.1 „De-multiplexing“) war demnach dazu ausgelegt Datenströme zu lesen und zu verarbeiten, die pro Datenstrom maximal *eine* derartige Positionsangabe enthielten. Es ist davon auszugehen, dass im Fall eines Datenstroms, der mehr als eine solche Positionsangabe aufweist (welche weiteren Positionsangaben dann an einer hierfür vom Standard D5 nicht vorgesehenen Stelle des Datenstroms enthalten sein müssten), der Empfänger mit diesen weiteren Positionsangaben schlichtweg nicht umgehen konnte, d.h. er konnte sie nicht decodieren und auch keine entsprechenden Daten für die Darstellung einzelner Stillbilder des Datenstroms an unterschiedlichen Positionen erstellen; bestenfalls konnte er die weiteren Positionsangaben ignorieren. Jedenfalls ist D5 kein Hinweis darauf zu entnehmen einen Empfänger so auszulegen, dass er mit mehr als einer Position pro Datenstrom im streitpatentgemäßen Sinn umgehen kann.

Entsprechendes gilt für die oben unter **4.2.1** erläuterte theoretische Möglichkeit, in programmspezifischen Informationen (PSI), die wiederholt in Multiplexdaten eingestreut werden und in ihrer Mappingtabelle (PMT) Deskriptoren enthalten können, jeweils unterschiedliche Deskriptoren vorzusehen. Das wiederholte Einstreuen der PSI ist als eine Art „Einsprunghilfe“ für Empfänger gedacht, die an beliebigen Stellen im Verlauf der Datenübertragung neu hinzukommen (D5 Kap. C.9 Abs. 1 „in applications where random access is a consideration“). Nachdem ein in D5 mitzulesender Empfänger bzw. ein Empfangsverfahren erwartete, dass sich die Deskriptoren in der wiederholt in Multiplexdaten eingestreuten PSI nicht ändern, ist davon auszugehen, dass er mit dem Fall sich ändernder Deskriptoren in der PSI nicht umgehen konnte (möglicherweise wertete er die PSI nicht bei jedem Erscheinen aus) und die Deskriptoren in der PSI jedenfalls nicht in der Weise berücksichtigte, dass die einzelnen Stillbilder an jeweils zugehörigen, unterschiedlichen Positionen dargestellt werden.

Somit geht aus D5 kein Empfänger und kein Empfangsverfahren hervor, das pro Datenstrom mehr als eine Positionsangabe decodiert und die einzelnen Stillbilder eines Datenstroms an den jeweiligen, unterschiedlichen Positionen wiedergibt.

Ein solcher Empfänger bzw. ein solches Empfangsverfahren war ausgehend von D5 für den Fachmann auch nicht naheliegend.

Wie ebenfalls oben unter **4.2.1** erläutert, wäre es im System der D5 theoretisch auch möglich, für jedes Stillbild einen eigenen Datenstrom (mit eigener Position) vorzusehen. Dies würde allerdings einen hohen Aufwand für die Codierung und Decodierung (einschließlich der Synchronisation einer Vielzahl einzelner Datenströme für die einzelnen Stillbilder) erfordern und wäre dem Fachmann weder naheliegend noch überhaupt sinnvoll erschienen. Auch der Stand der Technik gibt keinerlei Hinweise auf derartig aufgebaute kombinierte Datenströme; es handelt sich hierbei um eine rein theoretische Möglichkeit, die in der Praxis nicht zu erwarten ist.

Damit erübrigt es sich darauf einzugehen, ob ein in D5 mitzulesender oder durch D5 nahegelegter Empfänger bzw. ein entsprechendes Empfangsverfahren mit solchen rein theoretischen kombinierten Datenströmen hätte umgehen können. Der Fachmann wird den Anspruch 14 so verstehen, dass der beanspruchte Empfänger mit codierten Daten umgehen kann, welche die im Anspruch geforderten Parameter enthalten und auch in der Realität zu erwarten sind, nicht jedoch mit rein theoretisch konstruierten Daten ohne praktische Relevanz.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 101 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben.

Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung. Die Berufung ist durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Guth

Baumgardt

Dr.Thum-Rung

Dr. Forkel

Heimen

RiBPatG Heimen
ist an das BMJV
abgeordnet und
kann nicht
unterschreiben

Guth