



BUNDESPATEENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

2 Ni 5/12 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
11. Oktober 2016

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 1 496 516
(DE 503 05 185)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Guth, den Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich sowie die Richterin Dr. Hoppe und die Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch und Dipl.-Ing. Matter

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent EP 1 496 516 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10) der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, **dadurch gekennzeichnet,**
 - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind;
 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich be-

abstandeter, sich quer über die Lichttonspur erstreckender Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und

- dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers ausgebildet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen derart ausgebildet werden, dass jede einzelne der Markierungen die wiedergegebenen Toninformationen beeinflusst.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine einzelne der Markierungen die wiedergegebenen Toninformationen um weniger als 250 ms beeinflusst.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen durch mechanisches Einwirken auf den Träger ausgebildet werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen durch berührungsloses Einwirken auf den Träger ausgebildet werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen (14) zeitlich getrennt von den zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger ausgebildet werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Identifizierungs-Code ein binärer Code ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen (14) mittels eines Lasers ausgebildet werden.
9. Maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, **dadurch gekennzeichnet**,
 - dass die Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind;
 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter, sich quer über die Lichttonspur erstreckender Markierungen (14) ausgebildet ist, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und
 - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet sind.
10. Filmträger nach Anspruch 9 **dadurch gekennzeichnet**, dass der Identifizierungs-Code mehrfach und räumlich versetzt auf dem Filmträger (20) ausgebildet ist.
11. Filmträger nach Anspruch 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Markierungen (14) derart ausgebildet sind, dass die Wahrnehmung der wiedergegebenen Informationen seitens eines Publikums nicht oder nur kaum beeinflusst ist.
12. Filmträger nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich eine einzelne der Markierungen (14) zumindest senkrecht zu der Ausleseeinrichtung (A) erstreckt.

13. Gekennzeichneter Filmträger enthaltend zur Wiedergabe bestimmte Informationen erhalten durch Kopieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 12.
14. Verfahren zum Identifizieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 13, umfassend
 - maschinelles Auslesen der auf dem Filmträger (20) enthaltenen und zur Wiedergabe bestimmten Informationen in einem mit den Markierungen (14) versehenen Bereich des Filmträgers (20);
 - Auswerten der ausgelesenen Informationen zum Ermitteln der Abfolge von Markierungen (14); und
 - Identifizieren des Filmträgers (20) auf der Grundlage der ermittelten Abfolge von Markierungen (14).
15. Verfahren nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Ermitteln der Abfolge der Markierungen eine Bild- und/oder Spektral-Analyse umfasst.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, ferner enthaltend
 - Bereithalten von Referenz-Informationen, und
 - Vergleichen der vom Filmträger (20) ausgelesenen und zur Wiedergabe bestimmten Informationen mit den Referenz-Informationen zur Identifizierung der Markierungen (14).

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 1/2 und der Beklagte zu 1/2 zu tragen. Die Kosten der Nebenintervention haben die Klägerin zu 1/2 und die Nebenintervenientin zu 1/2 zu tragen.

- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigkeitsklärung des europäischen Patents 1 496 516 (im Folgenden: Streitpatent). Der Beklagte war Inhaber dieses am 11. Juli 2003 angemeldeten Patents. Das in der Verfahrenssprache Deutsch abgefasste Patent mit der Bezeichnung „Kennzeichnung eines Trägermaterials für zur Wiedergabe bestimmte Informationen“ wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 503 05 185.3 geführt.

Der Beklagte hat den deutschen Teil des Patents nach Eintritt der Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage auf die Nebenintervenientin übertragen. Die Registerumschreibung ist am 16. September 2011 erfolgt.

Das Patent, das in vollem Umfang und hilfsweise mit 6 Hilfsanträgen verteidigt wird, umfasst 18 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1 (Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen), 10 (maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger), 15 (gekennzeichneter Filmträger) und 16 (Verfahren zum Identifizieren eines Filmträgers) einander nebengeordnet sind. Die übrigen Ansprüche 2 bis 9, 11 bis 14, sowie 17 und 18 stellen Unteransprüche zu den Ansprüchen 1 bzw. 10 und 16 dar.

Anspruch 1 des Streitpatents lautet in der Verfahrenssprache Deutsch (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs):

- M1.1 Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10),
- M1.2 der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet,

- M1.3 - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind; und
- M1.4 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet wird,
- M1.5 der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern.

Anspruch 10 des Streitpatents lautet (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs):

- M10.1 Maschinell auslesbarer, individualisierter Filmträger (10),
- M10.2 der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, dadurch gekennzeichnet,
- M10.3 - dass die Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind; und
- M10.4 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet ist,
- M10.5 der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern.

Anspruch 15 des Streitpatents lautet:

- 15. Gekennzeichneter Filmträger enthaltend zur Wiedergabe bestimmte Informationen, erhalten durch Kopieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 14.

Anspruch 16 des Streitpatents lautet (Gliederung eingefügt ohne Änderung des Wortlauts des Anspruchs):

- M16.1 Verfahren zum Identifizieren eines Filmträgers (10) nach einem der Ansprüche 10 bis 15, umfassend
- M16.2 - maschinelles Auslesen der auf dem Filmträger (20) enthaltenen und zur Wiedergabe bestimmten Informationen in einem mit den Markierungen (14) versehenen Bereich des Filmträgers (20);
- M16.3 - Auswerten der ausgelesenen Informationen zum Ermitteln der Abfolge von Markierungen (14); und
- M16.4 - Identifizieren des Filmträgers (20) auf der Grundlage der ermittelten Abfolge von Markierungen (14).

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentansprüche wird auf die Patentschrift EP 1 496 516 B1 verwiesen.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, **dadurch gekennzeichnet**,
 - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind,
 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und

- dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, **dadurch gekennzeichnet**,
 - dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind;
 - dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern;
 - dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden; und
 - dass die Markierungen (14) gleichzeitig mit dem Aufbringen der zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger (10) ausgebildet werden.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

1. Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (10), der analoge Bild- und Toninformationen beinhaltet, die in einer kontinuierlichen Ab-

folge auf dem Filmträger (10) enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind, **dadurch gekennzeichnet**,

- dass die analogen Toninformationen in einer Lichttonspur (20) enthalten sind;
- dass in der Lichttonspur (20) ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter, sich quer über die Lichttonspur erstreckender Markierungen (14) ausgebildet wird, der zusammen mit der Lichttonspur (20) auslesbar ist, um die Wiedergabe der in der Lichttonspur (20) enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger (20) individualisierenden Weise zu ändern; und
- dass die Markierungen (14) durch Änderung von optischen Eigenschaften des Filmträgers (20) ausgebildet werden.

Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend. Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie u. a. folgende Druckschriften:

- D1 EP 0 802 527 A1
- D2 US 6 259 575 B1
- D3 WO 94/24 665 A1
- D4 US 5 400 319 A
- D5 DE 37 07 608 A1
- D6 WO 01/35 163 A1
- D7 WO 85/02 293 A1
- D8 US 5 080 479 A

Die Klägerin ist der Ansicht, dass es den Gegenständen nach den Ansprüchen 1 und 10 des Streitpatents an erfinderischer Tätigkeit fehle gegenüber einer Kombi-

nation des Standes der Technik aus dem Dokument D5 mit einem der Dokumente D6 und D7. Sie verweist zudem auf die Druckschrift D8.

Die Gegenstände der Ansprüche seien zudem nicht neu im Hinblick auf eine Anzahl offenkundiger Vorbenutzungen. Sie behauptet hierzu, dass die erfindungsgemäße Kodierungsmethode in der Filmverleiherbranche allgemein bekannt gewesen sei. Die relevante Lehre des Streitpatents sei bereits im Jahr 1988 durch Herrn S... und seinen Sohn S1..., den späteren Geschäftsführer der T... GmbH, entwickelt und Vertretern der Filmwirtschaft am 30. September 1988 anlässlich des „Second International Film- and Video Anti-Piracy Meeting, Munich“ vorgestellt worden. Im Jahr 1989 sei zudem ein Lizenzvertrag zwischen der Firma S... und der A... GmbH über das als „Comp Coding“ bekannte Kodierverfahren geschlossen worden. Seit Mitte der 90er Jahre hätten namhafte Filmverleiher Herrn S..., später die T... GmbH, beauftragt, alle für die Kinovorführung vorgesehenen 35 mm Filmkopien mit einer Tonkodierung zu versehen (*vgl. näher Aufstellungen in den Anlagen NK7, NK39*). Vereinzelt seien bis 2002 auch Filme der Klägerin kodiert worden. Da die Filme nach der Kodierung durch die T... GmbH in den Filmverleih gebracht und in Kinos vorgeführt worden seien, sei die erfindungsgemäße Lehre auch offenkundig geworden. Aufgrund der hohen Anzahl von Kopien habe nämlich eine Vielzahl von Personen, insbesondere Filmvorführer, Spediteure und Lageristen, Kontakt mit den kodierten Filmen bekommen. Die Klägerin meint, dass diese Personen keiner Geheimhaltungspflicht unterlägen und macht insbesondere geltend, dass verschiedene Chats im Internet zeigten, dass die Filmvorführer die Kodierung erkannt und offenbart hätten.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 1 496 516 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte und die Nebenintervenientin erklären, dass sie die Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze verstehen und beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, das Streitpatent dadurch für nichtig zu erklären, dass seine Ansprüche die Fassung des Hilfsantrags 1 gemäß Anlage A1 zum Schriftsatz vom 21. Mai 2013,

weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 2 bis 6 gemäß Anlagen A2' bis A6' zum Schriftsatz vom 28. Januar 2016, in dieser Reihenfolge, erhalten;

im Hinblick auf den Hilfsantrag 3 mit der Maßgabe, dass in den Ansprüchen 1 und 9 jeweils die Worte „im wesentlichen“ gestrichen werden und

im Hinblick auf den Hilfsantrag 4 mit der Maßgabe, dass in den Ansprüchen 1 und 7 jeweils die Worte „im wesentlichen“ gestrichen werden.

Der Beklagte hält die Gegenstände des mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen verteidigten Patents für patentfähig. Der druckschriftlich belegte Stand der Technik weise wesentliche Merkmale des Streitpatents nicht auf und lege den Gegenstand des Streitpatents auch nicht nahe. Des Weiteren bestreitet der Beklagte die Vorbenutzung der Lehre des Streitpatents und deren Offenkundigkeit. Er hat hierzu vorgetragen, dass das patentgemäße Kodierungsverfahren in der Filmbranche vor September/Oktober 2003 nicht bekannt gewesen oder verwendet worden sei. Erst ab Oktober 2003 hätten nahezu alle Filmkopien der Verleiher W...in C... UIP, Sony u. a. erfindungsgemäße Tonkodierungen, mechanisch hergestellt durch die Fa. T... GmbH, enthalten. An der Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzungen fehle es aber ohnehin schon deshalb, weil sämtliche in den Filmverleih eingebundene Personen zumindest einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungspflicht unterlegen hätten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet.

Die gegen den bis zur Rechtshängigkeit im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Patentinhaber eingetragenen Beklagten gerichtete Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 und Artikel 56 EPÜ, Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG) geltend gemacht wird, ist gemäß § 81 PatG zulässig. Die nach der Rechtshängigkeit erfolgte Übertragung und Umschreibung des Streitpatents auf die Nebenintervenientin hat gemäß § 265 Abs. 2 Nr. 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG keinen Einfluss auf den Prozess.

II.

Die Klage ist teilweise begründet. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, und in den mit den Hilfsanträgen 1 und 2 verteidigten Fassungen, ist nicht patentfähig, wohingegen die mit dem Hilfsantrag 3 verteidigte Fassung der Patentansprüche zulässig und ihr Gegenstand patentfähig ist.

1.

Das Streitpatent betrifft die Individualisierung maschinell auslesbarer Filmträgermaterialien (*vgl. Abs. [0001] des Streitpatents*).

Mechanismen zur Wiedergabe von Informationen stehen im Mittelpunkt vieler technischer Gebiete. Bei Filmen sind die zur Wiedergabe bestimmten Informatio-

nen auf einem Filmträger enthalten, der mittels geeigneter Vorrichtungen, üblicherweise einem Filmprojektor, ausgelesen wird. Der Filmprojektor gibt die ausgelesenen Informationen dann kombiniert optisch und akustisch wieder.

Verschiedene Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Handhabung des Filmträgers lassen dessen Kennzeichnung wünschenswert erscheinen. So besteht bei der Produktion der Filmträger häufig das Erfordernis, die Filmträger mit einer individualisierenden Kennzeichnung wie beispielsweise einer fortlaufenden Seriennummer oder einer Chargenbezeichnung zu versehen. Eine derartige Kennzeichnung erleichtert das nachträgliche Ermitteln von Produktionsstätten, Produktionsparametern, Vertriebswegen, usw. Auch die Herstellung von nicht autorisierten Kopien lässt sich so teilweise nachverfolgen.

In der Regel erfolgt das Kennzeichnen des Trägers dadurch, dass beispielsweise eine Seriennummer mittels geeigneter Druck- oder Graviertechniken auf eine Oberfläche des Filmträgers aufgebracht wird. Um die Wiedergabe der Informationen nicht zu beeinträchtigen, wird darauf geachtet, dass die Kennzeichnung beabstandet von denjenigen Bereichen des Filmträgers angebracht wird, welche die zur Wiedergabe bestimmten Informationen beinhalten.

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass herkömmliche Kennzeichnungen häufig unbeabsichtigt oder auch absichtlich manipuliert werden (*vgl. Abs. [0002] bis [0005] des Streitpatents*).

Im Stand der Technik sind bereits einige Kennzeichnungsverfahren bekannt, die bei Filmträgern angewandt werden können.

So ist aus der DE 37 07 608 A1 (= D5) ein kombiniertes Ton-/Bildkodierverfahren bekannt. Zur Kodierung im Ton wird wenigstens ein schmalbandiger Frequenzbereich ausgefiltert, um eine Fehlstelle im Frequenzband zu erzeugen. Die Position der Fehlstelle sowie deren Positionsänderung stellen einen Identitätscode für einen Film oder eine Filmkopie dar. Zur Bildkodierung werden in einer Kopierma-

schine Kodierzeichen auf eine Filmkopie (Original) aufbelichtet. Dadurch wird es möglich, jeder Filmkopie einen anderen Code (beispielsweise eine fortlaufende Nummerierung) zu geben.

In der WO 01/35 163 A1 (= D6) wird ein Verfahren beschrieben, bei dem ein maschinenlesbarer Barcode zwischen den Perforationen und dem Rand eines Filmstreifens angeordnet wird.

In der WO 85/02 293 A1 (= D7) wird ein Verfahren erläutert, bei dem ein Markierungssignal auf ein Tonsignal aufmoduliert und das so erhaltene Tonsignal auf einer Tonspur aufgezeichnet wird (*vgl. Abs. [0010] bis [0012] des Streitpatents*).

2.

Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten Ansatz zum Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers anzugeben, der zur Wiedergabe bestimmte Informationen beinhaltet (*vgl. Abs. [0013] des Streitpatents*).

3.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, ist nicht patentfähig, da sich das Verfahren des Anspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D5 ergibt.

Als Fachmann ist ein in der Filmbranche arbeitender Diplomingenieur der Fachrichtung Medientechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss zu definieren, der nicht nur über die für sein Fachgebiet üblichen Kenntnisse im Bereich der Wiedergabe von Bild- und Tonaufzeichnungen verfügt, sondern auch mit der Kennzeichnung von Filmmaterial auch im Hinblick auf die Erkennung und Vermeidung von unzulässigen Filmkopien vertraut ist.

So offenbart Druckschrift D5 ein Verfahren zum individualisierenden Kennzeichnen eines maschinell auslesbaren Filmträgers (= *Merkmal M1.1*). In Anspruch 1 der Druckschrift D5 wird ein „Verfahren zur Bekämpfung von Video-Piraterie durch unanfechtbar beweiskräftige Kenntlichmachung und Identifizierung von Video-Raubkopien ... mit Hilfe von in die Originale eingefügten, zum Teil versteckten Kennzeichen (...) innerhalb eines komplexen Kodiersystems...“ beansprucht. Es wird weiter ein individualisierendes Verfahren beansprucht (vgl. *Anspruch 14*: „Die Position dieser Fehlstellen im Frequenzband und die Position der Veränderungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film stellen einen diesem Film oder dieser Kopie zugeordneten Identitätscode dar...“). In Anspruch 2 wird deutlich, dass es sich auch um einen üblichen Kinofilm und damit um die Kennzeichnung eines Filmträgers handeln kann (vgl. *Anspruch 2*: „Bei Filmen nicht außerhalb der Bildfläche in der Perforationskante und bei Video-Bändern...“).

Da es sich, wie bereits dargelegt, um einen Film handeln kann, beinhaltet dieser auch Bild- und Toninformationen, die in einer kontinuierlichen Abfolge auf dem Filmträger enthalten und zur Wiedergabe bestimmt sind (zu *Merkmal M1.2*).

Ein üblicher Film, wie er in Druckschrift D5 erwähnt wird, weist auch eine Tonspur auf, in der die Toninformationen enthalten sind (vgl. auch *Anspruch 3*: „... während eine oder mehrere andere Komponenten, die im folgenden Tonkomponenten genannt werden, wahlweise den Tonsignalinhalt des Originals verändern oder beeinflussen...“; zu *Merkmal M1.3*).

In der Tonspur ist auch ein Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger individualisierenden Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen ausgebildet. Denn Anspruch 14 gibt an „dass eine der Tonkomponenten darin besteht, dass die aufgezeichnete Tonmodulation bei der Herstellung des Originals oder in einem vorhergehenden Arbeitsgang über eine Filteranordnung geführt wurde, welche aus dem Frequenzband der Tonmodulation einen oder mehrere außerordentlich schmale Bereiche, z. B. noch wesentlich kleiner, als eine Terz, herausfiltert“. Dies bedeutet, dass Markierungen ausgebildet werden, denn auch das Herausfiltern

eines bestimmten Frequenzbereichs stellt eine Markierung dar. Weiter heißt es, dass die Position dieser Fehlstellen im Frequenzband und die Position der Veränderungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film einen diesem Film oder dieser Kopie zugeordneten Identitätscode darstellen. Dies bedeutet wiederum, dass es sich um eine Abfolge örtlich beabstandeter Markierungen (*vgl. Anspruch 14: „...und die Position der Veränderungen der Lage der Fehlstellen im ablaufenden Film...“*) handelt, die einen individuellen Identifizierungscode darstellen (*vgl. Anspruch 14: „...stellen einen diesen Film oder dieser Kopie zugeordneten Identitätscode dar...“; zu Merkmal M1.4*). Die örtliche Beabstandung der Markierungen ergibt sich dabei aus dem Ablaufen des Films über die Zeit, so dass eine Veränderung der Lage der Fehlstellen über die Zeit gleichbedeutend mit einer örtlichen Beabstandung auf dem Filmträger ist.

Der Identifizierungscode ist auch zusammen mit der Tonspur auslesbar, um die Wiedergabe der in der Tonspur enthaltenen Toninformationen in einer den Filmträger individualisierenden Weise zu ändern. So wird das Fehlen eines Frequenzbereichs bei der Tonwiedergabe ebenfalls wiedergegeben, auch wenn dies nicht hörbar sein soll. Druckschrift D5 gibt jedoch an, dass dieses Fehlen messbar ist (*vgl. Anspruch 14: „...so schmal, dass diese Fehlstellen absolut unhörbar sind und nur mit einem leistungsfähigen Spektrumanalysator entdeckt und lokalisiert werden können.“; zu Merkmal M1.5*).

Druckschrift D5 beschäftigt sich in erster Linie mit Videobändern und, wie gezeigt, in zweiter Linie erst mit Filmen. Sie gibt dabei nicht an, wie ein üblicher Film aufgebaut ist, sondern geht davon aus, dass ein Fachmann darüber Bescheid weiß. Dieser weiß, dass ein üblicher Film aus einer Folge von Bildern und mindestens einer Tonspur besteht. Er weiß auch, dass sich unter den Tonspuren immer auch eine Lichttonspur, die das älteste Tonaufzeichnungsverfahren darstellt, befindet. Hinzu können eine oder mehrere digitale Tonspuren kommen. Gemäß der Lehre der Druckschrift D5 soll eine Kennzeichnung im Ton erfolgen. Der Fachmann wird deshalb die Kennzeichnung in allen Tonspuren, also auch in der Lichttonspur vor-

nehmen, womit er in naheliegender Weise zum Verfahren des Anspruchs 1 kommt.

4.

a) Die beschränkte Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsanträgen ist rechtlich zulässig, weil sie vorliegend sowohl durch den Beklagten als auch durch die Nebenintervenientin als nunmehr materiell-rechtlich befugte Patentinhaberin erfolgt (*zur Zulässigkeit beschränkter Verteidigung durch den materiell-rechtlich nicht mehr berechtigten Patentinhaber siehe: BGH, Urteil vom 23. September 2008 – X ZR 135/04 – Multiplexsystem, GRUR 2009, 42*).

b) Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung, die mit dem Hilfsantrag 1 verteidigt wird, ist ebenfalls nicht patentfähig, da sich auch das Verfahren des Anspruchs 1 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D5 ergibt.

Das gegenüber dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents neu hinzugekommene Merkmal, dass die Markierungen durch Änderungen von optischen Eigenschaften des Filmträgers ausgebildet werden, ist bei einem üblichen Filmträger, der nur optische Informationen enthält und optisch ausgelesen wird, selbstverständlich. Denn wird auf einem Film, der nur optisch ausgelesen wird, eine Markierung angebracht, die beim Auslesen bzw. Abspielen des Films erkennbar sein soll, wie z.B. die in Druckschrift D5 vorgeschlagenen Fehlstellen im Frequenzband, so müssen die optischen Eigenschaften des Filmträgers gegenüber einer unmarkierten Version verändert werden. Anderenfalls könnten die Änderungen nicht optisch ausgelesen werden. Damit ist das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht anders als das Verfahren des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents zu beurteilen, was bedeutet, dass es wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist.

c) Der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung, die mit dem Hilfsantrag 2 verteidigt wird, ist ebenfalls nicht patentfähig, weil das Verfahren des Anspruchs 1

nach Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch die Druckschrift D5 ebenfalls nahegelegt ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthält gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 das zusätzliche Merkmal, dass die Markierungen gleichzeitig mit dem Aufbringen der zur Wiedergabe bestimmten Informationen auf dem Träger ausgebildet werden. Auch hier gibt es ausgehend von Druckschrift D5 keine andere Möglichkeit, denn ein nachträgliches Erzeugen von Fehlstellen im Frequenzband ist nicht möglich, da die Fehlstellen im ursprünglichen Tonsignal durch Herausfiltern eines engen Frequenzbandes erzeugt werden und dann das resultierende Tonsignal als eine Einheit aufgebracht werden muss (*vgl. auch Anspruch 14: „..., dass die aufgezeichnete Tonmodulation bei der Herstellung des Originals oder in einem vorhergehenden Arbeitsgang über eine Filteranordnung geführt wurde, welche aus dem Frequenzband der Tonmodulation einen oder mehrere außerordentlich schmale Bereiche [...] herausfiltert, ...“*). Damit beruht auch das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns, weshalb es nicht patentfähig ist.

Die übrigen, zu Anspruch 1 nebengeordneten Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 fallen genau wie die Unteransprüche mit dem jeweiligen Anspruch 1, da die Anspruchssätze der einzelnen Anträge geschlossene Anspruchssätze darstellen.

5.

Die Klage ist unbegründet soweit die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents auch in der Fassung der Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 begehrt wird. Diese Fassung der Patentansprüche ist zulässig, und ihr Gegenstand ist patentfähig.

a) Die Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 sind zulässig.

Anspruch 1 geht aus der Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 3, 5 und 8 hervor und ist mittels der Fig. 3a und der Absätze [0038] und [0039] der Of-

fenlegungsschrift (EP 1 496 516 A1) auf einen Filmträger konkretisiert worden. Es ist dabei zulässig, dass das Merkmal, dass es sich um parallele strichförmige Markierungen handelt, nicht in vollem Umfang in den Anspruch 1 übernommen wurde, denn der Anmelder hat es bei der Änderung seines Anspruchs in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher Merkmale eines Ausführungsbeispiels beschränkt, solange die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine Lehre darstellt, die der Fachmann der Ursprungsanmeldung – wie hier – als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte (vgl. *BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 – X ZB 9/89 – Spleißkammer, GRUR 1990, 432 –*; *BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 – X ZR 6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463*; *BGH, Urteil vom 24. April 2015 – X ZR 74/13 – Rückstrahlende Folie*). Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Ausführung der Markierungen als parallele strichförmige Markierungen um ein selbständiges Merkmal, das der Anmelder nicht in den Anspruch übernehmen muss, auch wenn es gemeinsam mit der Ausbildung der Markierung in der Tonspur in einem Satz steht (vgl. *Abs. [0039]: „In Fig. 3a ist deutlich zu erkennen, dass im Bereich der Lichttonspur 20 eine Abfolge von parallelen, strichförmigen Markierungen 14 ausgebildet ist.“*). Aus Fig. 3a ist zudem ersichtlich, dass sich die Markierungen quer über die Lichttonspur erstrecken. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Er ist auch im erteilten Patent enthalten, wie Fig. 3a der Streitpatentschrift in Zusammenhang mit den Abs. [0040] und [0041], welche gegenüber den Abs. [0038] und [0039] der Offenlegungsschrift unverändert geblieben sind, zeigt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 schränkt den erteilten Anspruch 1 des Streitpatents auch weiter ein, denn es wurden weitere Merkmale, so das Merkmal des erteilten Anspruchs 8 und die Ausführung der Markierungen als sich quer über die Lichttonspur erstreckend, in den erteilten Anspruch 1 aufgenommen. Damit ist Anspruch 1 zulässig.

Das Merkmal des Anspruchs 2 ist in Abs. [0044], das des Anspruchs 3 in Abs. [0020], die Merkmale der Ansprüche 4 und 5 sind in Abs. [0013], das Merk-

mal des Anspruchs 6 ist in Anspruch 6, das des Anspruchs 7 wiederum in Abs. [0039] und das des Anspruchs 8 in Anspruch 9 der Offenlegungsschrift ursprünglich offenbart.

Anspruch 9 beansprucht den mit dem Verfahren des Anspruchs 1 erzeugten Gegenstand, der – genau wie das Verfahren des Anspruchs 1 – ursprünglich offenbart ist.

Das Merkmal des Anspruchs 10 ist Abs. [0021] und die Merkmale der Ansprüche 11 und 12 sind den Ansprüchen 13 und 14 der Offenlegungsschrift zu entnehmen.

Anspruch 13 ist zwar gleichlautend zum ursprünglichen Anspruch 15, doch haben sich die Gegenstände, auf die sich Anspruch 15 zurückbezieht, geändert, so dass dort ein anderer Gegenstand als im ursprünglichen Anspruch 15 beansprucht wird. Jedoch offenbart Abs. [0022] der Offenlegungsschrift durch die dortige allgemeine Angabe, dass die Erfindung weiterhin einen gekennzeichneten Träger beinhalte, der durch Kopieren des vorstehend erläuterten Trägers erhalten wurde, den Gegenstand des Anspruchs 13.

Der selbständige Anspruch 14 geht aus dem ursprünglichen Anspruch 16 hervor, indem lediglich der Träger auf einen Filmträger nach einem der Ansprüche 9 bis 13 eingeschränkt wurde, was ursprünglich offenbart ist, da, wie bereits ausgeführt, auch die Gegenstände der Ansprüche 9 bis 13 ursprünglich offenbart sind.

Die Ansprüche 15 und 16 gehen aus den ursprünglichen Ansprüchen 17 und 18 hervor.

Da die beanspruchten Verfahren und Gegenstände gegenüber den Verfahren und Gegenständen der erteilten selbständigen Ansprüche durch weitere Merkmale eingeschränkt sind, sind sie zulässig, so dass der gesamte Anspruchssatz nach Hilfsantrag 3 zulässig ist.

b) Die Verfahren und Gegenstände der mit dem Hilfsantrag 3 begehrten Patentansprüche 1 bis 16 sind gegenüber dem vorbekannten, öffentlich zugänglichen Stand der Technik neu und erfinderisch.

Zu dem für die Prüfung auf Neuheit oder erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik zählen alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang des Streitpatents maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind (*BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834; Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 21*).

aa) Die beanspruchten Verfahren und Gegenstände sind gegenüber dem druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik neu und beruhen diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

So offenbart der nächstliegende Stand der Technik, die Druckschrift D5, keine sich quer über die Lichttonspur erstreckende Markierungen. Wie bereits ausgeführt offenbart diese Druckschrift als Markierungen Fehlstellen im Frequenzband. Diese Fehlstellen verändern die Lichttonspur gegenüber einer Lichttonspur ohne diese Fehlstellen. Die Markierung besteht demnach in der Änderung der Lichttonspur, ohne dass die Markierung sofort mit dem Auge erkennbar wäre. Der Fachmann wird bei dieser Art der Markierung nicht von einem Erstrecken der Markierungen quer zur Tonspur sprechen. Er wird höchstens von einem Erstrecken der Markierung entlang der Lichttonspur sprechen, denn es bedarf einer Mindestzeit, über die die Fehlstelle im Frequenzband bestehen muss, um sie überhaupt erkennen zu können. Die Zeit ist aber bei der Lichttonspur gleichbedeutend mit einem Verlauf über die Länge.

Druckschrift D8 beschreibt ebenfalls eine Markierung, welche im Frequenzbereich stattfindet. Dort wird keine Fehlstelle im Frequenzband erzeugt, sondern es wird ein Tonsignal mit einer Frequenz von 26 Hz dem eigentlichen Filmtonsignal hinzugefügt (*vgl. Sp. 2, Z. 46 bis Sp. 3, Z. 1: „The principle used to accomplish the*

actions of this invention is as follows: The unique identification number is numerically the same number (or proportionate to) as the length of film (or elapsed time) passed, measured in various intervals comprising seconds, minutes, feet, frames, perforations, bar code groups, etc. This is the distance between two points (at least one of which is invisible and inaudible). [...] The location markers (only in the audio track) are sources of 26 Hz burst. ...). Auch diese Markierung ist mit dem bloßen Auge in der Lichttonspur nicht zu erkennen und auch hier wird der Fachmann nicht von einem „Erstrecken quer über die Lichttonspur“ sprechen. Er wird wiederum höchstens von einem Erstrecken der Markierung entlang der Lichttonspur sprechen, da auch hier eine gewisse zeitliche Länge der Markierungen notwendig ist, um sie erkennen zu können.

Die übrigen Druckschriften geben ebenfalls keinen Hinweis auf sich quer über die Lichttonspur erstreckende Markierungen.

So beschäftigt sich Druckschrift D1 mit der Kodierung optischer Platten wie DVDs (*vgl. die Bezeichnung: „Optical Disk, Optical Recorder, Optical Reproducing Device, Encrypted Communication System, and Authorizing System for Use of Program“*). Eine analoge Lichttonspur gibt es bei diesen Platten nicht.

Dies gilt auch für die Druckschriften D2, D3 und D4, die sich alle drei mit digitalen Speichermedien und deren Markierung beschäftigen.

Druckschrift D6 beschreibt dagegen die Kennzeichnung eines Filmträgers. Bei der Kennzeichnung handelt es sich jedoch um eine Kennzeichnung vor dem Entwicklungsprozess, die das Verarbeiten und Schneiden des Films erleichtern soll. Dabei ist die Kennzeichnung bereits vor der Entwicklung des Films lesbar. Einen Hinweis darauf, dass sich die Kennzeichnung im fertiggestellten Film quer über die Lichttonspur erstreckt, gibt es nicht, zumal dies eher vermieden werden sollte, da es in diesem Fall zu einer unerwünschten Störung des später aufgebrauchten Filmtonsignals käme.

Druckschrift D7 beschäftigt sich wiederum mit einer Kennzeichnung, die der Videopiraterie entgegenwirken soll. Hierbei wird vor allem, jedoch nicht ausschließlich, an Magnetbänder, also Bänder für Videorekorder gedacht. Es werden auch hier Markierungen im Ton vorgenommen, indem Tonsignale dem eigentlichen Filmtone überlagert werden. Damit ergibt sich für den Fall eines Films bestenfalls wiederum eine Markierung, die der Fachmann als „sich entlang der Lichttonspur erstreckend“, aber nicht mit „quer über sie erstreckend“ bezeichnen würde.

Zusammengefasst gibt es im druckschriftlich nachgewiesenen Stand der Technik somit keinen Hinweis auf eine Markierung, die sich quer über die Lichttonspur eines Filmträgers erstreckt. Damit ist das Verfahren des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3, genau wie der Gegenstand des Anspruchs 9 nach Hilfsantrag 3, der dasselbe Merkmal enthält, patentfähig.

Die erfinderische Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 9 trägt auch die des Gegenstands des Anspruchs 13 und des Verfahrens des Anspruchs 14, denn auf Grund des direkten oder indirekten Rückbezugs auf Anspruch 9 enthalten auch diese Ansprüche das die Erfindung tragende Merkmal, dass die Markierungen sich quer über die Lichttonspur erstrecken.

bb) Die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre nach den Patentansprüchen des Hilfsantrags 3 ist auch nicht wegen einer offenkundigen Vorbenutzung zu verneinen.

Soweit die Klägerin ohne konkrete Einzelheiten zu nennen, behauptet hat, dass das patentgemäße Kodierungsverfahren bereits anlässlich des „Second International Film- and Video Anti-Piracy Meeting, Munich“ vorgestellt worden sei, kann dahinstehen, ob dieser pauschale Vortrag geeignet ist, eine offenkundige Vorbenutzung hinreichend substantiiert darzulegen, da die Klägerin insoweit – trotz des expliziten Bestreitens durch den Beklagten – keinen Beweis angeboten hat.

Die Darlegungs- und Beweislast für den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund - vorliegend für die fehlende Patentfähigkeit - trägt die Nichtigkeitsklägerin (*BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834*). Dies umfasst auch die Notwendigkeit zur Darlegung und ggf. zum Beweis des Umstands, dass eine bestimmte Information durch offenkundige Vorbenutzung öffentlich zugänglich war (*Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 31; Busse, PatG, 7. Aufl., § 3 Rd. 193*).

Im Hinblick auf die weiteren von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungshandlungen durch Kodierung von Filmkopien kann dahinstehen, ob überhaupt eine Vorbenutzung stattgefunden hat, denn selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, würde die durch diese offenbarte Lehre nicht zum Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ zählen, weil nicht beliebige Personen von der Lehre Kenntnis nehmen konnten und es deshalb jedenfalls an der Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung gefehlt hätte.

Die Klägerin hat behauptet, dass das erfindungsgemäße Verfahren bereits 1988 von Herrn S... entwickelt worden sei und dieser seit Mitte der 90er Jahre, später die Firma T..., den Ton verschiedener Filme nach der Lehre des Streitpatents kodiert habe, und diese Filme danach in den Filmverleih gelangt seien. Dadurch seien sowohl die Filme selbst als auch die darauf befindliche Tonkodierung einer Vielzahl von Personen, insbesondere Filmvorführern, Spediteuren und Lageristen, zugänglich gemacht worden. Selbst wenn man unterstellt, dass eine Benutzung der patentgemäßen Lehre durch die Kodierung von Kinofilmen stattgefunden hat, hat die Klägerin jedenfalls nicht hinreichend substantiiert zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung vorgetragen.

Eine Information ist der Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nur ein Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen und wenn dieses Mitglied keiner Geheimhaltungspflicht unterlag (*Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 21*). Hierzu muss die technische Lehre so zugänglich gemacht worden sein, dass ein hinreichend Fachkundiger ausreichende Kenntnis von dem

vorbenutzten Gegenstand und dessen Eigenschaften erhalten konnte, und die Weiterverbreitung des auf diese Weise erlangten Wissens von der Erfindung an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat oder doch wenigstens nicht unwahrscheinlich ist (vgl. *BGH GRUR 2013, 367 Rd. 20 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser*; *BGH X ZR 132/13, Ziffer III d) bb) – Drahtlegekopf*; *BGH GRUR 1996, 747, 752 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem*; *Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 77*). Das kann jede Handlung sein, die ihrer Art nach geeignet ist, den Erfindungsgedanken erkennbar werden zu lassen (*Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 20*). Hierzu gehört die *objektive Möglichkeit*, dass zumindest Fachleute das *Wesen der Erfindung erkennen* und mit ihrem Fachwissen die technische Lehre ausführen können (*BGH GRUR 1997, 892, 895 f. – Leiterplattennutzen*; *Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 32*; *Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 157*).

(1) Das von der Klägerin behauptete Aufführen erfindungsgemäß kodierter Filme in Kinos hätte zwar den Inhalt der Kinofilme und damit auch eventuell wahrnehmbare Tonstörungen dem – nicht an Geheimhaltungspflichten gebundenen – Kinopublikum offenbart. Dies ist indes nicht gleichzusetzen mit der Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre. Die erfindungsgemäße Lehre war nämlich – auch für den Fachmann – nicht allein durch akustische Wahrnehmung erkennbar und damit erst recht nicht nacharbeitbar. Insbesondere war jedenfalls das im Hilfsantrag 3 zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass sich die Markierungen quer über die Lichttonspur erstrecken, mangels Zugänglichkeit der Filme und Vorführgeräte für die Zuschauer nicht erkennbar.

(2) Die öffentliche Zugänglichkeit der erfindungsgemäßen Lehre ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass nach der Behauptung der Klägerin eine Vielzahl von Personen, die im Rahmen des Filmverleihs ihnen zugewiesene Aufgaben wahrnehmen, Zugriff auf die Filmträger hatte.

Ungeachtet der Frage, ob neben den Filmvorführern auch andere im Rahmen des Filmverleihs agierende Auftragnehmer, wie z. B. Spediteure und Lageristen, fach-

lich überhaupt in der Lage waren, die patentgemäße Lehre zu erkennen, fehlt es für die öffentliche Zugänglichkeit jedenfalls an der Möglichkeit der Kenntnisnahme durch *beliebige* Dritte.

Dem Begriff »Öffentlichkeit« ist ein finales Element eigen, d. h. die neuheitsschädliche Tatsache muss für die Öffentlichkeit bestimmt sein (*BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834*). Daran fehlt es, wenn die Möglichkeit der Kenntnisnahme auf bestimmte Personen beschränkt war, und die berechtigte Erwartung bestand, dass diese ihre Kenntnisse nicht weitergeben (*BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834*). Eine Benutzung der beanspruchten Lehre durch bzw. gegenüber zur Geheimhaltung verpflichteten Personen steht der Neuheit jedenfalls dann nicht entgegen, wenn die Beteiligten ihre Pflicht zur Verschwiegenheit einhalten (*BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 – X ZR 139/95 – Leiterplattennutzen, GRUR 1997, 892 m. w. N.*). Folglich kommt es darauf an, ob eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wurde oder sich aus Treu und Glauben ergibt oder ob zu erwarten war, dass der Empfänger die maßgeblichen technischen Merkmale wegen eines eigenen geschäftlichen Interesses geheim halten werde (*BGH, Urteil vom 8. Dezember 2015 – X ZR 132/13 – Drahtlegekopf, Ziffer III d) bb*), *BGH, Beschluss vom 5. März 1996 – X ZB 13/92 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, GRUR 1996, 747, 752 –*; *BGH, Urteil vom 15. Januar 2013 – X ZR 81/11 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser, GRUR 2013, 367 Rn. 20 f. m. w. N. –*).

Nachdem somit entscheidend ist, ob die maßgebliche Lehre der Öffentlichkeit zugänglich war und damit Stand der Technik geworden ist, ist es auch unerheblich, ob die Geheimhaltungspflicht gerade im Interesse des Erfinders besteht, vielmehr genügt es, dass eine vertrauliche Behandlung aus objektiven Gründen von den an der Vorbenutzung beteiligten Kreisen erwartet werden kann.

Ungeachtet der Frage, ob es vorliegend ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen den Kodierunternehmen, den Filmverleihern und den am Verleih

beteiligten Personen gab bzw. ob diese Geheimhaltungsverpflichtungen auch Informationen über die Art der Kodierung umfassten, ergibt sich bereits aus den Umständen, dass Informationen über technische Merkmale von Kodierungen nicht an Dritte weitergegeben werden durften. Es bestand nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) für alle systemgemäß an der behaupteten Kodierung und am Filmverleih beteiligten Personen, wie insbesondere Filmvorführer, Lageristen und Spediteure, zumindest eine stillschweigende Geheimhaltungspflicht im Hinblick auf mögliche Erkenntnisse über Kodierungen am Filmmaterial. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Kodierung, die dazu dienen soll, Raubkopien zu identifizieren und Raubkopierer zu überführen, nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn die Art der Kodierung geheim bleibt. Den beteiligten Filmvorführern und Lageristen war daher nicht nur bewusst, dass sie die ihnen überlassenen Filmkopien weder selbst kopieren noch an Dritte herausgeben durften, sondern darüber hinausgehend auch, dass sie Einzelheiten über Erkenntnisse von Filmkodierungen nicht an Dritte offenbaren durften. Dies gilt erst recht für die beteiligten Spediteure, denen im Rahmen des Speditionsvertrags noch nicht einmal ein direkter Zugriff auf das Filmträgermaterial erlaubt wäre.

Diese nach den Umständen nicht von der Hand zu weisende stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung hat die insoweit beweisbelastete Klägerin (vgl. *BGH, Urteil vom 13. März 2001 – X ZR 155/98 – Schaltungselement, GRUR 2001, 819, 823; Singer, EPÜ, 7. Aufl., Art. 54 Rd. 164; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 31*) nicht ausgeräumt.

Der infolge der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung fehlenden öffentlichen Zugänglichkeit steht insbesondere auch nicht entgegen, wenn der beteiligte Personenkreis relativ groß ist (zu *umfangreichen Vertriebsaktivitäten vgl.: BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81*). Auch in einem solchen Fall bedarf es vielmehr konkreter Anhaltspunkte dafür, dass gegen die Vertraulichkeitspflicht verstoßen wurde, eine bloße Wahrscheinlichkeit reicht dafür nicht aus (*BGH GRUR 1993, 466 – photovoltaisches Halbleiterbauelement; vgl. BGH, Urteil*

vom 9. Dezember 2014 – X ZR 6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 3 Rd. 26; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 3 Rd. 81).

Erforderlich wäre daher zumindest ein Kommunikationsakt, der die Annahme rechtfertigt, dass beliebige Dritte die Möglichkeit der Kenntnisnahme von der erfindungsgemäßen Lehre hatten (BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 – X ZR 6/13 – Presszange, GRUR 2015, 463). Denn eine Weitergabe an beliebige Dritte kann nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden, wenn ausschließlich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten Informationen zugänglich werden und keine Anhaltspunkte dafür zu erkennen sind, dass diese die Geheimhaltungsverpflichtung nicht einhalten werden (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 – X ZR 139/15 – Leiterplattennutzen, GRUR 1997, 892, 894). Vorliegend fehlen solche hinreichenden Anhaltspunkte für eine pflichtwidrige Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre durch die zur Vertraulichkeit verpflichteten Kreise.

Ein konkreter Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht, der vor dem maßgeblichen Anmeldetag zur Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre geführt hätte, ergibt sich insbesondere nicht aus den von der Klägerin als Anlagen NK34 bis NK36 vorgelegten Chat-Protokollen der Filmvorführer. Die Anlage NK36 betrifft einen Zeitraum nach dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. Die als Anlage NK34 und NK35 vorgelegten Protokolle über einen Internet-Chat aus einem Filmvorführerforum liegen demgegenüber vor dem maßgeblichen Anmeldetag. Diese zeigen zwar, dass sich einzelne Filmvorführer in Zusammenhang mit Ton- bzw. Bildstörungen schon vor dem Anmeldezeitpunkt in einem öffentlich zugänglichen Forum über Kodierungsmaßnahmen ausgetauscht haben (vgl. z. B. NK34 S. 2, 3; NK35 S. 4), eine Offenbarung der erfindungsgemäßen Lehre ist dabei indes nicht erfolgt. In dem Chat vom 19. November 2002 (NK34 S. 3 „Guest“) ist zwar davon die Rede, dass im Ton eine Kodierung durch Einkopieren eines Datentelegramms erfolge. Es ist jedoch nicht ersichtlich, was mit dem Begriff „Datentelegramm“ konkret gemeint ist, insbesondere ist nicht entnehmbar, dass dieser Begriff einen „Identifizierungs-Code in Form einer den Filmträger (20) individualisierenden Abfolge örtlich beabstan-

deter Markierungen“ im Sinne des Streitpatents betrifft. Zudem geht diese Offenbarung nicht über die aus der D5 ohnehin allgemein zugänglichen Erkenntnisse hinaus (vgl. insbesondere D5 Anspruch 14).

Auch im Übrigen ergeben sich aus den Besonderheiten der Filmbranche keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte, die darauf schließen ließen, dass Vertraulichkeitspflichten im Allgemeinen nicht eingehalten werden. Der Senat hat sich insoweit ausführlich mit der Frage beschäftigt, ob der Umstand, dass Raubkopien in der Filmbranche weit verbreitet sind und häufig auch Filmvorführer in deren Erstellung involviert sind (vgl. *D5 Beschreibung Sp. 5; Anlage NK37, Artikel aus: Spiegel 1/2006, S. 117 ff., 118*) dazu führt, dass die Weitergabe geheimer Informationen an beliebige Dritte erwartet werden kann, zumal auch das Streitpatent in Absatz [0005] der Beschreibung davon ausgeht, dass es Raubkopien gibt und bestehende Kennzeichnungen häufig manipuliert werden. Indes können Raubkopien auch ohne Mitwirkung der zur Vertraulichkeit verpflichteten Personen durch schlichte Mitschnitte in Kinovorführungen entstehen, deren Identifizierung die Lehre des Streitpatents in erster Linie dienen soll. Selbst wenn man aber davon ausgeht, dass manchmal auch Filmvorführer an der Erstellung von Raubkopien mitwirken und diese sich in Internetforen zumindest in allgemeiner Form über Kodierungen austauschen, rechtfertigt der nur gelegentliche Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten in Einzelfällen nicht die Annahme, dass es auch im konkreten Fall einen Verstoß gegen die bestehende Geheimhaltungspflicht gegeben hat. Auch erscheint es zu weitgehend, aufgrund solcher Verstöße in Einzelfällen anzunehmen, dass der generelle Erfahrungssatz, dass bestehende Vertraulichkeitspflichten eingehalten werden, in der Filmverleiherbranche oder unter Filmvorführern generell nicht anwendbar sei. Aufgrund des geltenden Erfahrungssatzes können allgemeine Vermutungen die Feststellung eines konkreten Sachverhalts, aus dem sich die naheliegende Möglichkeit eines Offenkundigwerdens ergibt, vielmehr nicht ersetzen (vgl. *BGH, Urteil vom 10. November 1998 – X ZR 137/94 – Herzklappenprothese, NJW-RR 1999, 834*).

cc) Aufgrund der Patentfähigkeit der selbständigen Ansprüche haben auch die darauf zurückbezogenen Unteransprüche Bestand.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1 Satz 1, 101 Abs. 1 ZPO. Nach § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 265 Abs. 2 Satz 3 ZPO ist ein Nebenintervenient, der dem Rechtsstreit auf der Seite des Beklagten als dessen Rechtsnachfolger beitrifft, nicht als Streitgenosse des Beklagten anzusehen (vgl. BGH GRUR 2012, 149, 150 – Sensoranordnung) und daher nach Maßgabe des § 101 Abs. 1 ZPO nur an den Kosten der Nebenintervention zu beteiligen.

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

IV.

Rechtsmittelbelehrung

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

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - 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.

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundesgerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www.bundesgerichtshof.de/erv.html).

Guth

Dr. Friedrich

Dr. Hoppe

Dr. Zebisch

Matter

Pr