



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 348/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 101 35 739

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Im Einspruch ist fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 und 2, gemäß Schriftsatz vom 30. Januar 2008, weiter hilfsweise mit Hilfsantrag 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung, beschränkt aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (Gliederungszeichen 1 bis 1.4 eingefügt):

„1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Straßennetz,

- (1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt berechenbar ist,
- (1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,
- (1.3) wobei eine Position durch die Betätigung eines Bedienelements speicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (1.4) mit einer erneuten Betätigung des Bedienelements (8, 5, 6, 19) die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung (1) eingebbar ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Änderungen in den Merkmalen 1.1, 1.3 und 1.4 (in *kursiv*), und am Ende ist ein weiteres Merkmal (Gliederungszeichen 1.5) hinzugefügt, er lautet:

- „1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Straßennetz,
- (1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem *Fahrziel* berechenbar ist,
- (1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,
- (1.3) wobei eine Position durch die Betätigung *einer Drucktaste* speicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (1.4) mit einer erneuten Betätigung *der Drucktaste (8)* die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung (1) eingebbar ist und
- (1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenführung von der aktuellen Position (12) des

Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch startbar ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch eine Änderung in Merkmal 1.4 (in *kursiv*), er lautet:

- „1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Straßennetz,
- (1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Fahrziel berechenbar ist,
- (1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,
- (1.3) wobei eine Position durch die Betätigung einer Drucktaste speicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (1.4) mit einer erneuten Betätigung der Drucktaste (8) die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung (1) *ohne eine Auswahl aus einer Liste* eingebbar ist und
- (1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenführung von der aktuellen Position (12) des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch startbar ist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch eine Änderung in Merkmal 1.3 (in *kursiv*), er lautet:

- „1.(1) Navigationsvorrichtung zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Straßennetz,

- (1.1) wobei eine Fahrtroute von einem Startpunkt zu einem Fahrziel berechenbar ist,
- (1.2) wobei eine aktuelle Position des Fahrzeugs von der Navigationsvorrichtung ermittelbar ist,
- (1.3) wobei *die aktuelle* Position durch die Betätigung einer Drucktaste speicherbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (1.4) mit einer erneuten Betätigung der Drucktaste (8) die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung (1) ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar ist und
- (1.5) dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenführung von der aktuellen Position (12) des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch startbar ist.“

Zum Stand der Technik wird u. a. erörtert die von der Einsprechenden genannte

D2 Betriebsanleitung für das Gerät „Sound 30 APS“, als Redaktionschluss ist der 31. Januar 2000 angegeben.

Die Einsprechende führt aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsanträgen beruhe gegenüber dem genannten Stand der Technik zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Des weiteren sei es fraglich, ob alle Merkmale insbesondere der Gegenstände gemäß den Hilfsanträgen den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind und ob das Teilmerkmal „ohne eine Auswahl aus einer Liste“ in Merkmal 1.4 des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 3 zulässig ist.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hauptantrag und dementsprechend vor allem gemäß den Hilfsan-

trägen sei neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Eine gemäß Streitpatent beanspruchte Speicherung der aktuellen Position des Fahrzeugs durch die Betätigung einer Drucktaste und darauf folgend, dass mit einer erneuten Betätigung der Drucktaste die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar ist und dass mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenführung von einer aktuellen Position des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position automatisch startbar ist, sei aus der Bedienungsanleitung D2 nicht als bekannt entnehmbar und dem Fachmann auch nicht nahegelegt. Die in D2 beschriebenen Bedienvorgänge würden entgegen dem Streitpatent vielmehr auf einer Auswahl aus einer Liste (einem Bedienmenü) beruhen und mehrfache Betätigungen von mehreren Bedienelementen umfassen. Die Navigationsvorrichtung des Streitpatents weise demgegenüber den Vorteil einer einfachen und sicheren Bedienung auf. Ihre schriftsätzlich geltend gemachten Bedenken, dass D2 nicht als Stand der Technik gelte, hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht aufrechterhalten.

II.

Der Einspruch ist zulässig. Er führt zum Widerruf des Patents. Das Patent ist nicht rechtsbeständig, der Gegenstand des Patentanspruches 1 jeweils gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsanträgen ist nach den §§ 1 und 3, resp. 4 PatG nicht patentfähig.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Elektrotechnik mit besonderer Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und der Fertigung von Navigationssystemen anzusehen.

Die Betriebsanleitung D2 hat die Einsprechende im Original vorgelegt. Auf Seite 73 ist als Redaktionsschluss der 31. Januar 2000 genannt. Nach Überzeugung des Senats ist insbesondere unter Heranziehung der in Rechtsprechung

und Literatur entwickelten Grundsätze des Anscheinsbeweises (prima facie) die Betriebsanleitung D2 vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag (Anmeldetag: 21. Juli 2001) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und zählt somit zum Stand der Technik (vgl. BPatG GRUR 1991, 821-823 - Hochspannungstransformator, m. w. N.).

Zum Hauptantrag und zu den Hilfsanträgen 1 und 2

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3. Dabei benennen nach dem Verständnis des Fachmannes der in Merkmal 1.1 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag verwendete Begriff „Zielpunkt“ und der in demselben Merkmal der jeweiligen Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen gebrauchte Begriff „Fahrziel“ synonym jeweils ein und denselben Sachverhalt, nämlich das Ziel der berechenbaren Fahrtroute (BGH, GRUR 2007, 859-862 - Informationsübermittlungsverfahren I). Nachdem der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 - wie die nachfolgenden Ausführungen zum Hilfsantrag 3 zeigen - nicht patentfähig ist, sind auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht patentfähig.

Zum Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, er ist dem Fachmann durch die Druckschrift D2 in Verbindung mit seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegt.

Aus der Betriebsanleitung D2, vgl. die Seite 2, linke Spalte, zweiter Absatz und rechte Spalte letzter Absatz, ist eine Navigationsvorrichtung (Auto Pilot System) zur Navigation eines Fahrzeugs insbesondere in einem Straßennetz als bekannt entnehmbar (Merkmal 1). Mit der bekannten Navigationsvorrichtung ist eine Fahrt-

route von einem Startpunkt zu einem Fahrziel berechenbar (Seite 54, rechte Spalte, erster Absatz i. V. m. Seite 46, rechte Spalte, erster Absatz, z. B. die Berechnung einer Route von Hamburg (entspricht Startpunkt) nach München (entspricht Fahrziel/Zielpunkt) - Merkmal 1.1). Die aktuelle Position (der momentane Standort) des Fahrzeugs ist von der Navigationsvorrichtung ermittelbar (Seite 53, rechte Spalte - Merkmal 1.2). Durch die Betätigung einer Drucktaste (indem der rechte Drehregler 10 der bekannten Einrichtung final gedrückt wird, dieser wirkt somit als Drucktaste) ist die aktuelle Position in einem Zielspeicher speicherbar (Seite 53, rechte Spalte, bis S. 54, linke Spalte - Merkmal 1.3). Mit einer erneuten Betätigung des rechten Drehreglers 10 aus D2 ist die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste einbringbar (wobei die erneute Betätigung des rechten Drehreglers 10, wie vorstehend aufgezeigt, ein - finales - Drücken des Drehreglers 10 umfasst, D2, Seite 41 linke Spalte - Merkmal 1.4). Zwar erfordert die solcherart aus D2 als bekannt entnehmbare Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Auswahl des Menüpunktes „LETZTES ZIEL“ aus einem Navigations-Grund-Menü, eine solche Menü-Auswahl versteht der Fachmann jedoch nicht als Auswahl aus einer Liste von z. B. Fahrzielen, auch diesbezügliche Ausführungen im Streitpatent stehen einem solchen Verständnis zumindest nicht entgegen (vgl. Streitpatentschrift, Listen gemäß Spalte 1 Zeilen 26 bis 62 im Gegensatz zur Auswahl von Funktionen gemäß Spalte 2 Zeile 65 bis Spalte 3 Zeile 2 - BGH GRUR 1999, 909-914 - Spannschraube). Schließlich ist bei der aus D2 bekannten Einrichtung mit der Eingabe der gespeicherten Position als Fahrziel eine Routenführung von der aktuellen Position des Fahrzeugs zu der gespeicherten Position startbar (Seite 40, rechte Spalte, letzter Absatz - Teil Merkmal 1.5). Zwar ist ein automatisches Starten in D2 nicht explizit genannt, eine Automatisierung von Bedienungsabläufen liegt aber bei den hier in Rede stehenden Navigationsvorrichtungen im Griffbereich des Fachmannes, veranlasst bspw. durch Benutzerwünsche (vgl. dazu GRUR 2002, 418 - SELBSTBEDIENUNGS-CHIPKARTENAUSGABE) oder durch Sicherheitsüberlegungen, die eine möglichst einfache Bedienung der Navigationsvorrichtung erfordern ohne Ablenkung vom Verkehrsgeschehen, solche Automatismen sind auch in

D2 bereits angesprochen (vgl. z. B. Seite 2, rechte Spalte, oder Seite 47, rechte Spalte). Jedenfalls übersteigt ein automatisches Starten der Routenführung gemäß Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 nicht das Maß dessen, was von einem Fachmann bei durchschnittlichem Handeln erwartet werden kann.

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 gelangt.

Die Argumentation der Patentinhaberin, dass die aus D2 als bekannt entnehmbaren Bedienvorgänge mehrfache Betätigungen von mehreren Bedienelementen umfassen und auf einer Auswahl aus einer Liste beruhen würden, wogegen bei der Navigationsvorrichtung gemäß Patentanspruch 1 die aktuelle Position des Fahrzeugs durch die Betätigung einer Drucktaste und darauf folgend, mit einer erneuten Betätigung ein und derselben Drucktaste die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar sei, findet zunächst so keinen Rückhalt in der Formulierung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3. Jedoch auch unter Berücksichtigung dieser Betrachtungsweise wäre es für den Fachmann nahe liegend, ein und dasselbe Bedienelement mehrfach zu nutzen, wie dies auch bzgl. des Drehreglers 10 aus D2 als bekannt entnehmbar und oben zu den Merkmalen 1.3 und 1.4 ausgeführt ist. Auch ist bei der bekannten Navigationsvorrichtung gemäß D2 die gespeicherte Position als Fahrziel in die Navigationsvorrichtung ohne eine Auswahl aus einer Liste eingebbar, wie ebenfalls oben zu Merkmal 1.4 dargelegt. Schließlich ist auch das Zusammenfassen von mehrfachen Bedienvorgängen zu einer einzigen Betätigung eines Bedienelements dem Fachmann geläufig, wie dies oben zu Merkmal 1.5 bzgl. der Automatisierung von Bedienungsabläufen ausgeführt wurde. Auch hier handelt es sich um eine routinemäßige Anwendung des dem Fachmann zur Verfügung stehenden Wissens und Könnens, der Rahmen des üblichen fachmännischen Handelns wird dabei nicht verlassen.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die jeweiligen Patentansprüche 1 zulässig formuliert sind, resp. ob die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsanträgen den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Kleinschmidt

Pr