



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
10. März 2011

5 Ni 49/09 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 0 581 929**

**(DE 593 08 601)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 581 929 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. Februar 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der deutschen Patentanmeldungen 42 05 338.2 vom 21. Februar 1992 und 42 30 912.3 vom 16. September 1992 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 581 929 (Streitpatent), das ein „Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen“ betrifft. Das in deutscher Sprache abgefasste Streitpatent

wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 593 08 601 geführt. Es umfasst 9 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 ein Verfahren zur alphanumerischen Eingabe von Informationen in ein elektronisches Gerät betreffen, das mit einer einfachen Zifferntastatur ausgestattet ist und trotzdem eine alphanumerische Eingabe ermöglicht.

Patentanspruch 1 hat in der Patentschrift (EP 0 581 929 B1) folgenden Wortlaut:

- „1 Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone, Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, daß die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und daß nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, daß bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlaßt wird, daß bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlaßt wird.“

Wegen der Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift EP 0 581 929 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin stützt ihre Nichtigkeitsklage darauf, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a und Art. 52 bis 57 EPÜ), insbesondere nicht neu sei (Art. 54 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 EPÜ) bzw. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 56 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 EPÜ).

Sie beantragt,

das europäische Patent 0 581 929 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Nichtigkeitsklage ist gestützt auf die im Verfahren als Anlagen D2 bis D9 eingereichten Druckschriften:

- D2** US 4,633,041
- D3** US 4,649,563
- D4** EP 0 457 077 A2
- D5** EP 0 462 718 A2
- D6** „Radio Data System“, Auszug aus Wikipedia
- D7** DAVIES, James Raymond: A voice interface to a direction giving program. January 1987, Massachusetts Institute of Technology, The Media Laboratory, Speech Research Group Technical Memo 2
- D8** US 5 072 395 (nur Deckblatt)
- D9** DAVIES, James Raymond: Back Seat Driver: voice assisted automobile navigation. September 1989, Massachusetts Institute of Technology [Deckblatt und S. 101-103].

Die Beklagte beantragt,

Klageabweisung.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Umfang der – als Anlagen zum Schriftsatz vom 24. Februar 2011 übersandten – Hilfsanträge 1 bis 6 und der weiteren – im Termin vom 10. März 2011 übergebenen – Hilfsanträge 7 und 8.

Die geltenden Hilfsanträge lauten wie folgt:

### **Hilfsantrag 1**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone, Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist, wobei

nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird,

wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

## **Hilfsantrag 2**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls

mittels entsprechender Auswahltasten die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

### **Hilfsantrag 3**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, und zwar in Mobiltelefone oder Navigationsgeräte, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist, wobei

nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls mittels entsprechender Auswahltasten die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

#### **Hilfsantrag 4**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und der Bediener aufgefordert wird, eine gültige Kombination einzugeben,

wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.



(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

### **Hilfsantrag 5**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, und zwar in Navigationsgeräte, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird,

wobei im Speicher eine Tabelle mit zugeordneten Postleitzahlen und/oder geographischen Längen und Breiten und/oder Zulassungskennzeichen der Kraftfahrzeuge abgelegt sind und wobei

zur Standort- oder Zielbestimmung die Postleitzahl oder die Zulassungsbuchstaben der Kraftfahrzeuge eingegeben wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 6 wie erteilt; Ansprüche 7 und 8 gestrichen; Anspruch 9 mit Rückbezug auf Anspruch 1).

### **Hilfsantrag 6**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, und zwar in Navigationsgeräte, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird,

wobei im Speicher eine Tabelle mit zugeordneten Postleitzahlen und/oder geographischen Längen und Breiten und/oder Zulassungskennzeichen der Kraftfahrzeuge abgelegt sind und wobei zur Standort- oder Zielbestimmung die Postleitzahl oder die Zulassungsbuchstaben der Kraftfahrzeuge eingegeben wird;

wobei die zulässigen alphanumerischen Kombinationen und die zugehörige Tastenbedienung in den Speicher des Rechners von einer Smart-Card oder von einem externen Speicher eingelesen werden.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 5 wie erteilt; Ansprüche 6 bis 8 gestrichen; Anspruch 9 mit Rückbezug auf Anspruch 1).

### **Hilfsantrag 7**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und der Bediener aufgefordert wird, eine gültige Kombination einzugeben,

wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion automatisch veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls mittels entsprechender Auswahl Tasten die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

### **Hilfsantrag 8**

1. Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät, insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen, wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,  
wobei

nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und eine neue Eingabe erwartet wird,

wobei die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und wobei nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden, wobei bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion automatisch veranlasst wird, wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls mittels entsprechender Auswahl Tasten die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

(Es folgen Ansprüche 2 bis 9 wie erteilt).

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 durch die Anlage D4 neuheitsschädlich getroffen seien. Die Gegenstände der Hilfsanträge 5 und 6 seien durch die Anlage D7 vorweggenommen, die – entgegen der Behauptung der Beklagten – sehr wohl vorveröffentlicht sei. Diese Tatsache ergebe sich aus den vorgelegten Anlagen D8 und D9. Die Hilfsanträge 7 und 8 gründeten wiederum auf Hilfsantrag 4, weshalb der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen fehlender Neuheit auch insoweit bestehe. Ein irgendwie gearteter Unterschied sei in den Hilfsanträgen 7 und 8 ohnehin nicht zu erkennen, da lediglich eine Formulierung durch eine andere substituiert sei.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestands auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien samt allen Anlagen Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 52 bis Art. 57 EPÜ), und zwar insbesondere fehlende Neuheit (Art. 54 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 EPÜ) und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet. Weder in der erteilten Fassung noch in einer Fassung der acht Hilfsanträge ist das Streitpatent patentfähig. Die Hilfsanträge 4, 7 und 8 sind im Übrigen bereits unzulässig.

Im Einzelnen ist auszuführen:

### **I. Zum Hauptantrag (Patent in der erteilten Fassung)**

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät. Das Verfahren kann insbesondere der Eingabe der Informationen in Rundfunkempfänger, Telefone, Navigations- und Ortungsgeräte sowie Maschinensteuerungen dienen.

Die Streitpatentschrift verweist eingangs unter Bezugnahme auf mehrere Druckschriften darauf, dass für die genannte Geräteklasse bereits verschiedene Eingabeverfahren aus dem Stand der Technik bekannt seien. So sei eine Eingabe mittels einer Schreibmaschinentastatur (Spalte 1, Zeilen 9 bis 16 der Streitpatentschrift) bekannt. Weiter sei die Eingabe von Codeziffern bekannt, die zuvor durch Umsetzung der Buchstabeninformation gemäß vorhandener Codelisten ermittelt würden (Spalte 1, Zeilen 17 bis 26 der Streitpatentschrift). Bekannt sei auch die Eingabe durch Positionierung eines Cursors auf eine Eingabestelle und Durchscrollen des an der Eingabestelle wiedergegebenen Alphabets mittels Richtungstasten, wobei das Durchscrollen bei Erreichen des gewünschten Buchstabens beendet werde und eine Auswahlbestätigung durch eine Eingabetaste erfolge (Spalte 1, Zeilen 26 bis 38 und Spalte 1, Zeile 52 bis Spalte 2, Zeile 10 der Streitpatentschrift unter Verweis auf die Druckschrift GB 2 083 722 A). Außerdem sei die Ein-

gabe unter Ausnutzung einer Mehrfachbelegung einer Tastatur bekannt, indem zunächst eine Alphataste zur Wahl der Buchstabenbelegung und anschließend die entsprechende Zifferntaste betätigt werde (Spalte 1, Zeilen 39 bis 51 der Streitpatentschrift unter Verweis auf die Druckschrift EP 0 401 015 A2).

Demgegenüber habe das patentgemäße Verfahren den Vorteil, dass das elektronische Gerät mit einer einfachen, handelsüblichen Zifferntastatur ausgestattet sein könne und trotzdem alphanumerische Eingaben möglich seien, ohne dass vom Bedienenden größere Aufmerksamkeit verlangt werde. Einerseits würden sich so ausgestattete Geräte relativ handlich gestalten. Andererseits sei auch eine für den Bedienenden verständliche Eingabeart möglich, ohne dass er die Anweisung, die er dem Gerät übermitteln möchte, in eine für ihn unverständliche Maschinensprache umsetzen müsse (Spalte 2, Zeilen 14 bis 25 der Streitpatentschrift).

Die Lehre des Streitpatents richtet sich ihrem Inhalt nach allgemein an Entwicklungsingenieure für elektronische Systeme bzw. Geräte, die mit der Entwicklung von Komfortfunktionen und bedienerfreundlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen befasst sind. Solche Fachleute verfügen in der Regel über ein abgeschlossenes Fachschul- oder Fachhochschulstudium der Elektrotechnik/Elektronik (Informationstechnik, Nachrichtentechnik) und Erfahrungen auf dem Gebiet der Gestaltung von elektrotechnischen Gebrauchsgegenständen. Sie berücksichtigen bei ihrer Entwicklungsarbeit regelmäßig Benutzerwünsche.

2. Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung schlägt zur Erreichung der oben genannten Vorteile Folgendes vor:

- a Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in ein elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät,
- b insbesondere in Rundfunkempfänger, Telefone, Navigations-, Ortungsgeräte und Maschinensteuerungen,
- c wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher und eine Tastatur aufweist, und

d wobei einigen oder allen Tasten mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

e dass nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind,

f dass die gefundenen Kombinationen zwischengespeichert werden und

g dass nach Beendigung der Eingabe die gefundenen, zulässigen Buchstaben-Kombinationen zur Weiterverwendung gespeichert, angezeigt, oder akustisch ausgegeben werden,

h dass bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird,

i dass bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

Einige der in dem Anspruch verwendeten Begriffe bedürfen einer näheren Erläuterung.

Der Senat legt zugrunde, dass die Angabe „elektronisches oder elektronisch gesteuertes Gerät“ (Merkmal a) sehr breit auszulegen und keinesfalls auf die beispielhaft („insbesondere“) im Merkmal b aufgezählten Geräte beschränkt ist.

Der Begriff „Gerät“, bezeichnet nach Überzeugung des Senats einen einzelnen räumlich abgegrenzten Gegenstand und/oder eine Gruppe von Gegenständen, mit denen etwas bearbeitet, hergestellt oder bewirkt werden kann, mithin (mindestens) eine Funktion ausgeführt wird. Ein Gerät kann auch aus einer Gruppe von in einer nicht eindeutig bestimmten Beziehung stehenden Geräten bestehen. Beispielswei-



se ist ein Computer in diesem Sinne ein Gerät, auch wenn er aus einzeln ansprechbaren Teilen, wie etwa der zentralen Recheneinheit und der Peripherie, die für sich oft auch als Geräte bezeichnet werden, zusammengesetzt ist. Solche zusammengesetzten Geräte werden zwar mitunter auch unter dem Begriff „Anlage“ (z. B. „Computeranlage“) zusammengefasst. Eine Anlage ist aber im Allgemeinen eine planvolle Zusammenstellung von Bauteilen zu einer ortsgebunden benutzten, funktionsintegrierenden Gesamtkonstruktion, die einem bestimmten Zweck dient und eine selbstständige Einheit darstellt. Eine Differenzierung zwischen den Begriffen „Gerät“ und „Anlage“ erscheint aber nicht zwingend. Insbesondere bei Computern wäre es beispielsweise unangemessen, Desktoprechnern die Geräteeigenschaft abzusprechen, während sie Notebooks ohne Peripherie zugestanden würde. Der Zusatz „elektronisches oder elektronisch gesteuertes“ bezeichnet dann nur noch die Eigenschaft des Gerätes, dass es wenigstens eine elektronische Komponente aufweist, im Falle von „elektronisch gesteuert“ durch eine elektronische Komponente gesteuert wird.

Der Senat legt weiter zugrunde, dass die Angabe, das Gerät weise einen Bedienrechner mit einem Speicher und eine Tastatur auf (Merkmal c), ebenfalls weit auszulegen und nicht darauf beschränkt ist, dass der Bedienrechner mit dem Speicher und die Tastatur in demselben Gehäuse untergebracht sind, wie die sonstigen Bestandteile. Die Geräteeigenschaft gestattet eine Zusammenschaltung von Komponenten, die Tastatur kann also beispielsweise integriert oder auch abgesetzt sein. Allerdings erfordert die Geräteeigenschaft eine räumliche Abgrenzung der Komponenten, was nicht im Sinne eines gemeinsamen Gehäuses, sondern einer räumlichen Nähe zu verstehen ist. Der Begriff des Aufweisens wird allerdings dann verlassen, wenn sich die Komponenten als unabhängig voneinander wirkende Bestandteile eines Netzes oder Systems, die z. B. räumlich weit verteilt lokalisiert sind (Telefonnetz, Internet), oder einer größeren Anlage oder Vorrichtung darstellen.

Die Angabe „Buchstaben-Kombinationen“ in den Merkmalen e und g legt der Senat dahingehend aus, dass die Kombinationen nicht nur aus Buchstaben beste-

hen, sondern auch Ziffern umfassen können, so dass es sich in Übereinstimmung mit den Angaben in den Merkmalen h und i im Wortsinn um „Ziffern-Buchstaben-Kombinationen“ handelt. Dieses breite Verständnis ist beispielsweise auch durch das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 gedeckt, wo die zulässigen „Buchstaben-Kombinationen“ ebenfalls Ziffern enthalten, z. B. „BR 1“, „BR 2“ etc.

Dass gemäß Merkmal e „nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht“ wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, versteht der Fachmann zur Überzeugung des Senats so, dass alle zutreffenden Kombinationen gesucht werden und dann im nachfolgenden Schritt f zwischengespeichert werden.

Die „Kombinationen“ des Merkmals f sind wiederum Buchstaben-Kombinationen bzw. Ziffern-Buchstaben-Kombinationen.

Soweit im Merkmal f eine Zwischenspeicherung und im Merkmal g eine Speicherung erfolgt, geht der Senat davon aus, dass bei dieser Alternative zwei getrennte Speichervorgänge stattfinden. In den Alternativen des Merkmals g tritt an die Stelle des zweiten, separaten Speichervorgangs eine Anzeige oder akustische Ausgabe. Die Zweiteilung des Speichervorgangs versteht der Fachmann unmittelbar so, dass die Suche gemäß Merkmal e nach jedem einzelnen der eingegebenen Zeichen erfolgt und die dann noch passenden Kombinationen zwischengespeichert werden. Die endgültige Speicherung erfolgt erst nach Beendigung der Eingabe. Dabei ist die Form der Speicherung im Anspruch nicht spezifiziert, so dass jegliche Form in Betracht kommt. Alternativ wird auf den zweiten Speicherschritt verzichtet und die Anzeige bzw. akustische Ausgabe direkt unter Verwendung der während der Suche gespeicherten Kombinationen erfolgen.

Der Begriff „Auswahlmenü“ (Merkmal i) wird nicht eingeschränkt dahingehend ausgelegt, dass die Anzeige zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr als eine Ziffern-Buchstaben-Kombination oder sogar alle gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen gleichzeitig umfassen muss. Es genügt durchaus die Anzeige einer einzi-

gen Kombination und möglicherweise eine Kennzeichnung, dass eine Auswahlmöglichkeit besteht. Außerdem muss eine Eingabemöglichkeit für den „weiteren Eingabebefehl“ vorhanden sein. Können auf der Anzeigevorrichtung nicht gleichzeitig alle gefundenen Kombinationen angezeigt werden, sollte auch eine Möglichkeit zur Anzeige der zunächst nicht angezeigten Kombinationen vorhanden sein. Die akustische Ausgabe ist sinnvoll überhaupt nur sequentiell möglich.

Die Angabe „zugehörige Gerätefunktion bzw. Geräteaktion“ in Merkmal i bezeichnet einerseits das, was ganz allgemein von dem Gerät bewirkt werden soll (Gerätefunktion). Andererseits sind von der Angabe aber auch interne Vorgänge im Gerät umfasst (Geräteaktion).

Der Angabe „veranlasst“ (Merkmale h und i) legt der Senat gleichfalls ein breites Verständnis zugrunde, so dass von diesem Begriff nicht nur die unmittelbare Ausführung der Funktion ohne weitere Interaktion des Benutzers oder des Gerätes umfasst ist.

**3.** Der so verstandene Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents wird durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Druckschrift EP 0 457 077 A2 (D4) betrifft das Zugreifen auf in einer Datenbank hinterlegte alphanumerische Informationen mit Hilfe einer Tastatur (Spalte 1, Zeilen 3 bis 7). Offenbart sind diesbezüglich eine Vorrichtung und ein Verfahren. In dem in D4 beschriebenen Ausführungsbeispiel ist dies anhand eines Telefons erläutert (Spalte 1, Zeilen 3 bis 13; Merkmale a, b). Die Figur 1 zeigt die Gesamtanordnung in einem Blockdiagramm mit

- einem Telefon 100 mit einer numerischen Tastatur 110, Funktionstasten 115 und einer Anzeige 120,
- einem Bedienrechner 130 und
- einem Speicher 140.

Insbesondere kann das Telefon auch selbst einen Rechner mit einem Speicher (processor-and-storage system) enthalten, in dem Teile der Datenbank gespeichert sind (Spalte 4, Zeilen 27 bis 30; Merkmal c). Einigen oder allen Tasten der Tastatur 110 ist in einem Ausführungsbeispiel der Druckschrift mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet (Spalte 11, Zeilen 9 bis 11; Merkmal d). Insbesondere sind jeder Taste 3 Buchstaben des Alphabets zugeordnet (ebenda).

In dem Speicher 140 ist ein Telefonverzeichnis hinterlegt, auf das zugegriffen werden kann, indem über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens oder auch der vollständige Name eingegeben wird, woraufhin der oder die zu der Eingabe passenden Namen aus dem Speicher 140 ausgelesen und zur Anzeige 120 gebracht werden. Nach der Betätigung einer oder mehrerer der mit Buchstaben belegten Tasten wird im Speicher nach der oder den dort abgelegten Buchstabenkombinationen gesucht, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind (Spalte 11, Zeilen 11 bis 13, 27 bis 30). Die gefundenen Kombinationen werden in einer Liste geführt bzw. verwaltet (Spalte 11, Zeilen 27 bis 30; Merkmal e). Nach Eingabe des ersten Zeichens (erste Tastenbetätigung) enthält die Liste alle Einträge aus der Datenbank, die mit einem der Taste zugeordneten Buchstaben beginnen (im Beispiel nach Betätigung der Taste „7“, welcher die Buchstaben „P“, „R“ und „S“ zugeordnet sind, alle Namen, die mit R, P oder S beginnen). Nachfolgende Tastenbetätigungen führen zu einer Reduzierung der Liste, was aber immer noch bedeutet, dass die gefundenen Kombinationen gespeichert, oder auch zwischengespeichert werden (Spalte 11, Zeile 27 bis 49; Merkmal f). Die gültigen Kombinationen werden im Display zur Anzeige gebracht (Spalte 6, Zeilen 21 bis 28). Dazu ist für den Fachmann zwingend, dass die ermittelten, als gültig angesehenen Kombinationen auch in irgendeiner Form gespeichert werden (Merkmal g). Wurde mehr als eine gültige Kombination gefunden, wird dies in der Anzeige besonders kenntlich gemacht, indem beispielsweise die Anzahl der gefundenen Einträge mit ausgegeben wird oder die Anzeige entsprechend mehrfach blinkt (Spalte 6, Zeilen 50 bis 55). Der Benutzer wird so zugleich zur Auswahl aufgefordert. Die Auswahl erfolgt durch einen Eingabebefehl, so dass danach die Verbindung zu dem ausgewählten Teilnehmer hergestellt wird (Spalte 6, Zeile 48 bis Spalte 7,

Zeile 14; Merkmal i). Wurde nur eine gültige Kombination gefunden, entfällt die Auswahlentscheidung durch den Benutzer, so dass er eine Verbindung zu dem gefundenen Teilnehmer direkt durch Betätigung der am Telefon vorhandenen Taste DIAL herstellen kann (Spalte 6, Zeilen 36 bis 40; Merkmal h).

Damit offenbart die Druckschrift D4 sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung.

Soweit die Beklagte dagegen einwendet, dass das Veranlassen der Gerätefunktion bzw. Geräteaktion für den Fall, dass nur eine zulässige Ziffern-Buchstaben-Kombination gefunden wird, beim Patentgegenstand ohne Zutun des Benutzers unmittelbar erfolgt, beim Gegenstand der Druckschrift D4 hingegen eine Interaktion (Betätigen der Taste DIAL) des Benutzers erfordere, kann sie damit nicht durchdringen. Bezüglich der Unmittelbarkeit der Veranlassung der Gerätefunktion verhält sich der Patentanspruch überhaupt nicht. Der Senat legt, wie oben bereits erläutert, zugrunde, dass der Anspruchswortlaut das Veranlassen der Gerätefunktion bzw. Geräteaktion sowohl mit als auch ohne Interaktion des Benutzers umfasst. Dieses Verständnis ist auch durch die von der Beklagten herangezogene Angabe in der Patentschrift, dem Bedienenden keine größere Aufmerksamkeit abzuverlangen (Spalte 2, Zeilen 18-20) nicht beeinträchtigt, da auch die Betätigung der DIAL-Taste keine „größere Aufmerksamkeit“ erfordert. Der Wortlaut des Anspruchs schließt jedenfalls nicht aus, dass zur Veranlassung der Gerätefunktion noch eine zusätzliche Bestätigung des Benutzers nötig ist.

Unter diesen Umständen kann dahinstehen, ob nicht bereits die Bereitstellung der als gültig erkannten Einträge die „zugehörige Gerätefunktion bzw. Geräteaktion“ ist, wie die Klägerin geltend macht.

**4.** Mit dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Dass in den rückbezogenen Unteransprüchen eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht noch ist dies für den Senat ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer

Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen. Eine Prüfung der Unteransprüche auf Patentfähigkeit ist daher entbehrlich, das Patent ist insgesamt für nichtig zu erklären (vorbehaltlich der Prüfung der Hilfsanträge).

## II. Zum Hilfsantrag 1

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch, dass das Merkmal c durch das Merkmal:

c' wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und ...

ersetzt ist. Hierin ist konkretisierend angegeben, dass sich der Speicher im Bedienrechner des Gerätes befindet. Demgegenüber war die Anordnung des Speichers als Bestandteil des Gerätes im erteilten Patent nicht näher bestimmt. Die ansonsten noch vorgenommene Umstellung von der zweiteiligen Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 auf eine einteilige Fassung gemäß Hilfsantrag 1 ist ohne Einfluss auf den Gegenstand.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist zulässig, nachdem das konkretisierende Merkmal c' jedenfalls in Bezug auf das im Ausführungsbeispiel erläuterte Rundfunkgerät („Speicher 71 im Rechner 7“, Spalte 5, Zeilen 21 bis 26 der Patentschrift, Seite 7, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen [WO 93/17496 A1]) sowie im erteilten Patentanspruch 6 bzw. ursprünglichen Patentanspruch 9 offenbart ist.

2. Allerdings erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 als nicht neu gegenüber dem aus der Druckschrift D4 bekannten Stand der Technik.

Der Druckschrift D4 ist nämlich – neben den vorstehend unter I.3 erläuterten Merkmalen a, b und d bis i – als bekannt entnehmbar, dass das Telefon einen Rechner mit einem Speicher umfasst („processor-and-storage system which is contained within telephone 100 itself“, Spalte 4, Zeilen 27 bis 30). Den Begriff „processor-and-storage“ in der Druckschrift D4 versteht der Fachmann unmittelbar so, dass der Speicher Teil des Bedienrechners ist, mithin die Telefonanlage über einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner verfügt (Merkmal c'). Die Datenbank, in der mit dem offenbarten Verfahren nach Einträgen gesucht wird, kann jedenfalls zu Teilen in diesem Speicher abgelegt werden („portions of the database could be downloaded...“, ebenda). Damit nimmt die Druckschrift D4 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 neuheitsschädlich vorweg.

3. Bezüglich der Unteransprüche verweist der Senat auf die Ausführungen unter Ziffer I.4 (Seite 22/23).

### **III. Zum Hilfsantrag 2**

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 bildet den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch weiter, dass im Merkmal i konkret angegeben ist, dass die Auswahl der gewünschten Kombination aufgrund eines weiteren Eingabebefehls mittels entsprechender Auswahl Tasten erfolgt:

- i' wobei bei mehreren als zulässig gefundenen Ziffern-Buchstaben-Kombinationen diese als Auswahlmenü angezeigt oder akustisch angegeben werden und aufgrund eines weiteren Eingabebefehls mittels entsprechender Auswahl Tasten die gewünschte Kombination ausgesucht und die zugehörige Gerätefunktion/-aktion veranlasst wird.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist zulässig, nachdem neben dem Merkmal c' auch das weiter konkretisierende Merkmal i' jedenfalls in Bezug auf das im Ausführungsbeispiel erläuterte Rundfunkgerät („Betätigung der entsprechenden Auswahltaste (↑, ↓)“, Spalte 7, Zeilen 28 bis 30 der Patentschrift, Seite 10, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen [WO 93/17496 A1]) offenbart ist.

2. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 erweist sich als nicht neu gegenüber dem aus der Druckschrift D4 bekannten Stand der Technik.

Bei der bekannten Lösung gemäß der Druckschrift D4 ist nämlich bereits vorgesehen, dass die Anzeige und Auswahl der gewünschten Kombination mit Hilfe einer SCROLL-Taste („SCROLL function keypad“, Spalte 5, Zeilen 38 bis 39; Spalte 6, Zeile 58 bis Spalte 7, Zeile 2) und der DIAL-Taste („DIAL function keypad“, Spalte 7, Zeilen 11 bis 14) erfolgt. Insoweit verwendet die bekannte Lösung gleichfalls entsprechende Auswahltasten (Merkmal i'). Dabei kann insbesondere auch vorgesehen sein, dass die SCROLL-Taste geteilt sein kann, um getrennte Funktionen für das Vorwärts- und Rückwärtsblättern zur Verfügung zu stellen (Spalte 5, Zeilen 39 bis 41). Wie vorstehend unter II.2 erläutert, sind aus der Druckschrift D4 auch die sonstigen Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 (Merkmale a, b, c', d bis h) bekannt, so dass die Druckschrift D4 dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich entgegensteht.

3. Zu den Unteransprüchen verweist der Senat auf Ziffern I.4 und II.3 (S. 22/23 und 25).

#### **IV. Zum Hilfsantrag 3**

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 schränkt den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 weiter dadurch ein, dass er das Verfahren nur noch für die Eingabe der alphanumerischen Informationen in Mobiltelefone und Navigationsgeräte vorsieht. Das diesbezügliche – in der erteil-



ten Fassung und in den Fassungen gemäß den Hilfsanträge 1 und 2 nicht beschränkend auszulegende – Merkmal b wurde ersetzt durch das Merkmal:

b' und zwar in Mobiltelefone oder Navigationsgeräte, ...

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist zulässig, nachdem in der ursprünglichen Anmeldung und im erteilten Patent angegeben ist, dass sich das beispielhaft anhand eines Rundfunkgerätes beschriebene Verfahren besonders vorteilhaft auch bei Navigationsgeräten und mobilen Telefonen einsetzen lasse (Spalte 2, Zeilen 52 bis 55 der Patentschrift, Seite 3, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen [WO 93/17496 A1]).

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 mag zwar neu sein, beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ein Verfahren zur Eingabe von alphanumerischen Informationen in elektronische oder elektronisch gesteuerte Geräte mit den Merkmalen a, c', d bis h und i' ist - wie vorstehend unter I.3, II.2 und III.2 ausgeführt – aus der Druckschrift D4 bekannt.

Die im Merkmal b' zum Ausdruck gebrachte Begrenzung des Gegenstandes auf die Eingabe von alphanumerischen Informationen in Mobiltelefone und Navigationsgeräte stellt sich als reine Zweckangabe dar, die das beanspruchte Verfahren nicht weiter ausbildet. Für den Senat sind nämlich keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Eingabe von alphanumerischen Informationen speziell in Mobiltelefone und Navigationsgeräte Einfluss auf die sonstigen Verfahrensschritte hätte. Der Verfahrensablauf ist als solcher unabhängig von seiner Anwendung in einem bestimmten Gerät oder einer bestimmten Geräteklasse. Das Merkmal b' bestimmt die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln ersichtlich nicht. Es bleibt demzufolge bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht (BGH, Beschluss vom 31. August 2010 – X ZB 9/09, GRUR 2010, 1081 Tz. 11-12 – Bildunterstützung bei Katheternavigation (m. w. N.); BGH,

Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125, Tz. 31 – Wiedergabe topografischer Informationen).

Aber selbst wenn man zugunsten der Beklagten unterstellen würde, dass die konkrete Festlegung auf Mobiltelefone und Navigationsgeräte technische Mittel zur Lösung des technischen Problems definieren würde, so kann das das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen. Denn das in der Druckschrift D4 beschriebene Verfahren ist dort im Zusammenhang mit einer Telefonanlage offenbart. Eine Übertragung der bekannten Lösung auf weitere Anwendungsfälle, insbesondere die in der Entwicklungslinie der Telefone stehenden Mobiltelefone, liegt für den Fachmann zur Überzeugung des Senats nahe. Denn es bedurfte keiner besonderen Überlegungen für die Erkenntnis, dass angesichts der gleichgelagerten technischen Problemstellung und gleichartiger Randbedingungen für die Bedienung von Mobiltelefonen auch eine Nutzung im Bereich der Mobiltelefone zweckmäßig ist. Dem Fachmann erschließen sich auf Grund seiner allgemeinen Fachkenntnis auch zahlreiche andere Anwendungsgebiete, insbesondere auch der Einsatz des bekannten Verfahrens bei Navigationsgeräten.

3. Zu den Unteransprüchen verweist der Senat auf Ziffer I.4 (S. 22/23).

#### **V. Zum Hilfsantrag 4**

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch, dass – wie beim Hilfsantrag 1 – das Merkmal c durch das Merkmal:

c' wobei das Gerät einen Bedienrechner mit einem Speicher im Bedienrechner und eine Tastatur aufweist, und ...

ersetzt wird und außerdem vorgesehen, dass

- e' nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und der Bediener aufgefordert wird, eine gültige Kombination einzugeben.

Ohne sonstigen Einfluss auf den Gegenstand ist der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 abweichend vom erteilten Patentanspruch 1 einteilig gefasst.

Der Senat legt zugrunde, dass der Fachmann unter dem Begriff „Kombination“ in der zweiten Hälfte des Merkmals e eine durch die Tastenbestätigung gebildete Folge von Zeichen versteht, wobei die einzelnen Elemente der Folge nicht durch konkrete Buchstaben, sondern durch die gedrückte Taste gekennzeichnet sind. Für den Fall, dass die Tasten nummeriert sind, wäre die Kombination beispielsweise vereinfacht durch eine Zahlen- bzw. Ziffernfolge bestimmt, nicht durch die den Tasten zugeordneten Buchstaben. Nachdem einigen oder allen Tasten gemäß Merkmal d mehr als ein Buchstabe des Alphabets zugeordnet ist, würden sich ansonsten Mehrdeutigkeiten ergeben.

2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 erweist sich als unzulässig, weil das Merkmal e' in der beanspruchten Form in den ursprünglichen Unterlagen und im erteilten Patent nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument; BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 – X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 – Olanzapin).

Zwar ist in Spalte 6, Zeilen 21 bis 23 der Patentschrift (ebenso Seite 8 der ursprünglichen Anmeldung) angegeben, dass für den Fall einer nicht vorgesehenen

Eingabe diese (eingegebene) Kombination als ungültig verworfen und der Bediener aufgefordert wird, eine gültige Kombination einzugeben. Diese Angabe steht jedoch offensichtlich im Widerspruch zu der eigentlich durch die Textstelle beschriebenen Figur 3 sowie zu der weiteren Beschreibung des gleichen Ausführungsbeispiels in Spalte 7, Zeilen 3 bis 9 der Patentschrift (ebenso Seite 9, 2. Absatz der ursprünglichen Unterlagen [WO 93/17496 A1]). Danach wird nämlich für den Fall der als ungültig verworfenen Eingabewerte das Programm verlassen und der Mikrorechner kann weitere Aufgaben wahrnehmen (die Angabe „der Mikrorechner nimmt weitere Aufgaben *dar*“ (Spalte 7, Zeilen 8 bis 9) beruht zur Überzeugung des Senats auf einem offensichtlichen Schreibfehler). Es ergeht also keine Aufforderung zur Eingabe einer gültigen Kombination. Damit ist aber die Behandlung der als ungültig erkannten Kombination in der in Merkmal e' angegebenen Weise nicht eindeutig aus der Patentschrift bzw. den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar, so dass hierauf kein Anspruch gestützt werden kann.

3. Bezüglich der Unteransprüche verweist der Senat auf Ziffer I.4 (S. 22/23).

## **VI. Zum Hilfsantrag 5**

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 schränkt den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch ein, dass er das Verfahren nur für die Eingabe der alphanumerischen Informationen in Navigationsgeräte vorsieht. Das diesbezügliche – in der erteilten Fassung und in den Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht beschränkend auszulegende – Merkmal b wurde ersetzt durch das Merkmal:

b” und zwar in Navigationsgeräte, ...

Weiter wird eine zusätzliche Beschränkung durch Hinzufügung des Merkmals:

- j wobei im Speicher eine Tabelle mit zugeordneten Postleitzahlen und/oder geographischen Längen und Breiten und/oder Zulassungskennzeichen der Kraftfahrzeuge abgelegt sind und wobei zur Standort- oder Zielbestimmung die Postleitzahl oder die Zulassungsbuchstaben der Kraftfahrzeuge eingegeben wird

vorgenommen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 ist zulässig, nachdem in der ursprünglichen Anmeldung und im erteilten Patent angegeben ist, dass sich das beispielhaft anhand eines Rundfunkgerätes beschriebene Verfahren besonders vorteilhaft auch bei Navigationsgeräten einsetzen lasse (Spalte 2, Zeilen 52 bis 55 der Patentschrift, Seite 3, 1. Absatz der ursprünglichen Unterlagen [WO 93/17496 A1]). Die Hinzufügung des Merkmals j findet ihre Rechtfertigung in dem erteilten Patentanspruch 8 bzw. den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 13 und 14.

2. Die im Merkmal b'' zum Ausdruck gebrachte Begrenzung des Gegenstandes auf die Eingabe von alphanumerischen Informationen in Navigationsgeräte stellt sich ebenso wie vorstehend unter IV.2 näher erläutert als reine Zweckangabe dar, die das beanspruchte Verfahren nicht weiter ausbildet. Das Merkmal b'' bestimmt die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln ersichtlich nicht. Es bleibt demzufolge bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht (BGH, a. a. O. – Bildunterstützung bei Katheternavigation; BGH, a. a. O. – Wiedergabe topografischer Informationen).

Das Gleiche gilt für das Merkmal j. Durch die Spezifizierung, dass es sich bei den im Speicher des Gerätes (hier: Navigationsgerätes) befindlichen Angaben um Postleitzahlen und/oder geographische Längen und Breiten und/oder Zulassungskennzeichen von Kraftfahrzeugen handelt, ändert sich das vorgeschlagene Verfahren gegenüber dem nicht patentfähigen Gegenstand des erteilten Patentan-

spruchs 1 nicht. Den im Speicher hinterlegten Daten wird dadurch lediglich eine Bedeutung zugeschrieben, die zwar für den Benutzer interessant ist, auf die technische Ausgestaltung des Verfahrens jedoch keinen Einfluss hat. Besonders augenfällig wird dies durch die im Merkmal j angegebene Möglichkeit, eine Postleitzahl oder Zulassungsbuchstaben von Kraftfahrzeugen als Suchkriterium einzugeben. Bei beiden einzugebenden Informationen handelt es sich um nichts anderes als alphanumerische Informationen in dem breiten von dem Senat verstandenen Sinne, ohne dass daraus eine besondere Verfahrensausprägung ersichtlich wird.

Nachdem ein Verfahren mit den ansonsten zu berücksichtigenden Merkmalen a und c bis h dem Fachmann bereits aus der Druckschrift D4 bekannt ist, beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Zu den Unteransprüchen wird auf Ziffer I.4 verwiesen (S. 22/23) verwiesen.

## **VII. Zum Hilfsantrag 6**

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von dem – nicht patentfähigen – Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 durch das zusätzliche Merkmal

- k wobei die zulässigen alphanumerischen Kombinationen und die zugehörige Tastenbedienung in den Speicher des Rechners von einer Smart-Card oder von einem externen Speicher eingelesen werden.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 ist zulässig, nachdem in der ursprünglichen Anmeldung und im erteilten Patent neben den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 (vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen unter VI.1) auch

das Merkmal k offenbart ist (erteilter Patentanspruch 6, ursprünglicher Patentanspruch 9).

2. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Bezüglich der mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 übereinstimmenden Merkmale a, b“ und c bis j wird auf die vorstehenden Ausführungen unter VI.2 Bezug genommen. Das hinzutretende Merkmal k kann die Patentfähigkeit demgegenüber nicht begründen, da es sich in einer rein fachgemäßen Maßnahme erschöpft.

Der Druckschrift D4, aus der auch die Merkmale a bis i bekannt sind, kann entnommen werden, dass die Daten im lokalen Speicher aus einer Datenbank heruntergeladen („downloaded“) werden (Spalte 4, Zeilen 27 bis 30). Bei der Datenbank handelt es sich offensichtlich um einen „externen Speicher“, aus dem in den lokalen Speicher eingelesen werden, so dass jedenfalls eine der im Merkmal k angegebenen Alternativen durch die Druckschrift D4 vorweggenommen ist. Daneben kennt der Fachmann als Datenspeicher außer einer Datenbank zahlreiche andere Speichermedien, wozu ohne Weiteres auch Smart-Cards gehören, so dass auch die andere Alternative des Merkmals k die Patentfähigkeit nicht begründen kann.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 beruht folglich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Zu den Unteransprüchen wird auf Ziffer I.4 (S. 22/23) verwiesen.

## **VIII. Zum Hilfsantrag 7**

1. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 zunächst dadurch, dass er spezifiziert, dass der Speicher im Bedienrechner angeordnet ist (Merkmal c‘) und die Auswahl der gewünschten Kombination mittels entsprechender Auswahl Tasten erfolgt (Merkmal i‘).

Darüber hinaus ist der Gegenstand dadurch gekennzeichnet, dass – wie im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 – vorgesehen ist, dass

- e' nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und der Bediener aufgefordert wird, eine gültige Kombination einzugeben.

Außerdem ist angegeben, dass die Veranlassung der Gerätefunktion/-aktion bei nur einer gefundenen und zulässigen Ziffern-Buchstaben-Kombination automatisch erfolgt (Merkmal h').

- 2. Damit umfasst der Anspruch 1 mit dem Merkmal e' ein Merkmal, das nicht ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbart war. Insoweit gelten für die Zulässigkeit dieselben Erwägungen wie vorstehend unter V.2 in Bezug auf den Hilfsantrag 4, auf die insoweit verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 ist folglich unzulässig, mit ihm die rückbezogenen Unteransprüche.

## **IX. Zum Hilfsantrag 8**

- 1. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 unterscheidet sich – wie Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 – vom erteilten Patentanspruch 1 zunächst gleichfalls durch die Merkmale c', h' und i'.



Darüber hinaus ist der Gegenstand dadurch gekennzeichnet, dass – ähnlich wie in den Patentansprüchen 1 gemäß der Hilfsanträge 4 und 7 – vorgesehen ist, dass

e“ nach jeder Betätigung einer der mit Buchstaben belegten Tasten im Speicher (71) des elektronischen Gerätes nach der oder den dort abgelegten Buchstaben-Kombinationen gesucht wird, die aufgrund der Tastatureingabe möglich und zulässig sind, wobei, wenn die Kombination nicht zulässig ist, diese Kombination als ungültig verworfen wird und eine neue Eingabe erwartet wird.

2. Durch die abweichende Formulierung des Merkmals e“ gegenüber dem Merkmal e‘ wird eine umfängliche Erweiterung des Merkmals bewirkt. Ein Zuwarten (Merkmal e“) auf eine Eingabe kann grundsätzlich mit der Aufforderung an den Benutzer zur Eingabe einer gültigen Kombination einhergehen (Merkmal e‘), aber auch ohne eine solche Aufforderung erfolgen. Damit umfasst das Merkmal e“ neben dem Merkmal e‘ noch mindestens eine weitere Alternative. Dass der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 8 infolge des weiter gefassten Merkmals e“ auch den gesamten Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 7 umfasst, macht ihn ebenso unzulässig wie den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7.

Dies führt dazu, dass das Patent auch in der Fassung des Hilfsantrags 8 nicht erfolgreich verteidigt werden kann.

X. Inwieweit die weiteren von der Klägerin geltend gemachten Angriffsmittel ebenfalls zur Nichtigkeit führen würden, kann dahinstehen, nachdem sich der Gegenstand des Patents unter den Gesichtspunkten der Neuheit bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D4 als auch der Zulässigkeit in den hilfsweise verteidigten Fassungen in allem als nicht rechtsbeständig erweist.

**XI.** Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Gutermuth    Dr. Hartung    Dr. Mittenberger-Huber    Gottstein    Kleinschmidt

Ko