



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 27/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2018

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 10 2011 000 188

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Brandt, Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2015 wird aufgehoben.
2. Das Patent Nr. 10 2011 000 188 wird in vollem Umfang widerrufen.
3. Die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Streitpatent 10 2011 000 188 wurde am 17. Januar 2011 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08G hat im Lauf des Prüfungsverfahrens auf den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

D1 EP 0 694 885 A2
D2 EP 1 466 795 A1
D3 DE10 2004 018 204 A1
D4 DE 10 2006 054 916 A1
D5 EP 1 916 626 A1 und
D6 DE 10 2008 049 068 A1

verwiesen und zunächst mangelnde Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 bemängelt. Nachdem die Anmelderin einen Anspruchssatz mit einem veränderten Anspruch 1 eingereicht hat, hat die Prüfungsstelle das Patent mit Beschluss vom 30. November 2012 erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 4. April 2013.

Gegen das Patent hat die D... AG, S..., mit Schriftsatz vom 1. Juli 2013, per Fax beim DPMA am 2. Juli 2013 eingegangen, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang wegen mangelnder Patentfähigkeit, nämlich mangelnder Neuheit und mangelnder Erfindungshöhe des Gegenstands des Patents zu widerrufen. Die Einsprechende hat zusätzlich zu den bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften D1 bis D6 (im Folgenden als E1 bis E6 bezeichnet) noch auf die weiteren Entgegenhaltungen

E8 WO 2010/144 490 A1
E9 WO 01/61 604 A1
E10 DE 100 16 901 A1
E11 EP 0 698 864 A2
E12 WO 02/089 077 A1 und
E13 EP 1 067 481 A2

hingewiesen.

Nachdem die Patentinhaberin dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und beantragt hat, das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten (Hauptantrag), hilfsweise das Patent im Umfang eines der Hilfsanträge 1 bis 3 beschränkt aufrecht zu erhalten (Hilfsanträge 1 bis 3), hat die Patentabteilung 31 das Patent in einer Anhörung am 16. November 2015 gemäß dem Hilfsantrag 1 beschränkt aufrechterhalten.

Gegen den ihr am 22. Januar 2016 zugestellten Beschluss hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 17. Februar 2016 Beschwerde erhoben, die am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, und diese mit Eingabe vom 24. März 2016 begründet, wobei sie als weiteren Stand der Technik die Druckschrift

E14 WO 2008/145 833 A2

genannt hat. Sie hat geltend gemacht, der Gegenstand des gemäß Hilfsantrag 1 aufrechterhaltenen Patents sei weder neu (§ 3 PatG) noch beruhe er auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns (§ 4 PatG). Zudem gehe er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 PatG). In der mündlichen Verhandlung hat sie auch den Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit geltend gemacht.

Die Patentinhaberin hat auf die Beschwerde der Einsprechenden hin mit Schriftsatz vom 23. Januar 2017 Anschlussbeschwerde eingelegt und den Darlegungen der Einsprechenden in allen Punkten widersprochen.

In der mündlichen Verhandlung am 9. Mai 2018 beantragt die Einsprechende:

1. Den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2015 aufzuheben;

2. das Patent Nr. 10 2011 000 188 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs“ dem Anmeldetag 17. Januar 2011 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

1. Hauptantrag

- a. den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2015 aufzuheben;
- b. das Patent Nr. 10 2011 000 188 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs“ dem Anmeldetag 17. Januar 2011 in unverändertem Umfang aufrecht zu erhalten.

2. Hilfsantrag 1

Hilfsweise

- a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
- b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
 - Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. Mai 2018;
 - Beschreibung Absätze [0001] bis [0048],
 - Bezugszeichenliste (Seite 5/8),
 - 2 Blatt Zeichnungen (Seiten 7/8 und 8/8) mit Figuren 1 und 2, jeweils gemäß Patentschrift.

3. Hilfsantrag 2

Weiter hilfsweise

- a. den unter 1a. genannten Beschluss aufzuheben;
- b. das unter 1b. genannte Patent in beschränktem Umfang aufrecht zu erhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
 - Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. Mai 2018;
 - die unter 2b. genannten Beschreibungen, Bezugszeichenliste und Zeichnungen.

Der geltende Anspruch 1 nach **Hauptantrag** lautet:

„1. Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) eines Pools, das eine Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) und eine Standortbestimmungseinheit (10a, 10b, 10c, 10d) hat, mit den Schritten:

- Speicherung von mehreren geografischen Bereichen (2a, 2b, 2c, 2d) einer übergeordneten Stadt (1), die ein Parkraummanagement hat, in einer Datenverarbeitungseinheit (4), wobei die Bereiche (2a, 2b, 2c, 2d) an das Parkraummanagement angepasst sind und zueinander beabstandet, aneinander angrenzend oder einander überlappend sind;
- Zuordnung des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) zu zumindest einem der Bereiche (2a, 2b, 2c, 2d) als Heimatbereich;
- Speicherung einer Kennung des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) und des zumindest einen Heimatbereichs in der Datenverarbeitungseinheit;

und mit folgenden Schritten, die wiederholt erfolgen:

- Ermittlung eines Standortes des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) durch die Standortbestimmungseinheit (10a, 10b, 10c, 10d);
- Übertragung des Standortes von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4); und
- Ermittlung einer Anzahl von 0 bis n Bereichen (2a, 2b, 2c, 2d), in denen der Standort angeordnet ist, durch die Datenverarbeitungseinheit (4).“

Der Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** enthält zusätzlich zum erteilten Anspruch 1 die im Folgenden unterstrichen gekennzeichneten Merkmale:

- „1. Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) eines Pools und zum stationsunabhängigen Betreiben des Pools, wobei das Landfahrzeug (6a, 6b, 6c, 6d) eine Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) und eine Standortbestimmungseinheit (10a, 10b, 10c, 10d) hat, mit den Schritten:
- Speicherung von mehreren geografischen Bereichen (2a, 2b, 2c, 2d) einer übergeordneten Stadt (1), die ein Parkraummanagement hat, über das geregelt ist, wo und wann welche Fahrzeuge parken dürfen, in einer Datenverarbeitungseinheit (4), wobei die Bereiche (2a, 2b, 2c, 2d) an das Parkraummanagement geografisch angepasst sind und zueinander beabstandet, aneinander angrenzend oder einander überlappend sind, und wobei die Bereiche (2a, 2b, 2c, 2d) von der Stadt festgelegte Parkzonen oder Straßen oder Straßenränder oder Abschnitte von Straßen oder Abschnitte von Straßenrändern sind;
 - Zuordnung des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) zu zumindest einem der Bereiche (2a, 2b, 2c, 2d) als Heimatbereich;
 - Speicherung einer Kennung des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) und des zumindest einen Heimatbereichs in der Datenverarbeitungseinheit (4);
- und mit folgenden Schritten, die wiederholt erfolgen:

- Ermittlung eines Standortes des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) durch die Standortbestimmungseinheit (10a, 10b, 10c, 10d);
- Übertragung des Standortes von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4); und
- Ermittlung einer Anzahl von 0 bis n Bereichen (2a, 2b, 2c, 2d), in denen der Standort angeordnet ist, durch die Datenverarbeitungseinheit (4); und
- Überprüfung der Einhaltung der Parkregeln gemäß dem Parkraummanagement bei der Rückgabe des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) und die Rückgabe des Fahrzeugs nach einer Fahrt außerhalb des oder der Heimatbereiche innerhalb des Heimatbereichs oder der Heimatbereiche erfolgt.

Beim Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 2** wurde an den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 am Schluss folgende Merkmalsgruppe angefügt:

„sowie mit den Schritten:

- a) Ermittlung des Herausfahrens des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) aus dem Heimatbereich oder aus einem der Heimatbereiche;
- b) Übertragung eines Standortes, der sich außerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4);
- c) Ermittlung des Hineinfahrens des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) in den Heimatbereich oder in einen der Heimatbereiche;
- d) Übertragung eines Standortes, der sich innerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4);
- e) Ermittlung des Abstellens des Landfahrzeugs oder Beendigung der Nutzung im Heimatbereich oder in einem der Heimatbereiche; und
- f) Ermittlung einer Zeitdauer zwischen den Schritten d) und e) durch die Datenverarbeitungseinheit (4) zur Bestimmung der Parkplatzsuchzeit.“

Hinsichtlich der jeweiligen Unteransprüche und der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch Erfolg, denn das Patent wird nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung in vollem Umfang widerrufen, da die Gegenstände der Ansprüche 1 nicht patentfähig sind, denn der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu (§ 3 PatG) und die Gegenstände der Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns (§ 4 PatG).

Bei dieser Sachlage kann die Zulässigkeit der geltenden Ansprüche ebenso wie die Ausführbarkeit der in ihnen gegebenen Lehre dahingestellt bleiben, vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, II.1 - „Elastische Bandage“.

Als Fachmann ist ein mit der Weiterentwicklung von Verfahren zum Betreiben eines Pools von Fahrzeugen eines car-sharing-Systems befasster berufserfahrener Diplom-Informatiker mit Hochschulabschluss zu definieren.

1. Das Patent betrifft gemäß Abs. [0001] der Patentschrift ein Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs.

Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs sind aus dem Stand der Technik insbesondere im Zusammenhang mit Navigationsgeräten bekannt. Diese bestimmen über Satellitenortung den Standort des Landfahrzeugs, z. B. eines Kraftfahrzeugs, und bilden diesen Standort in Kartenmaterial ab, das im Navigationssystem hinterlegt ist. Damit kann der Fahrer des Fahrzeugs quasi jederzeit seinen Standort erkennen. Weiterhin ist es bekannt, die so ermittelten Standorte von Lastkraftwagen an eine Zentrale einer Spedition zu übertragen, so

dass dort Entscheidungen über weitere Routen der Lastkraftwagen getroffen werden können.

Darüber hinaus ist ein Verfahren zur Bestimmung des jeweiligen Aufenthaltes von Fahrzeugen eines Pools der Firma car2go (www.car2go.com) bekannt, für die im Gebiet der deutschen Stadt Ulm ein Heimatbereich definiert ist, dem die Fahrzeuge zugeordnet sind. Das Verfahren ergibt zu verschiedenen Zeitpunkten eine Aussage, ob der Standort eines betrachteten Fahrzeugs in diesem Heimatbereich liegt oder nicht.

Nachteilig an den letztgenannten Verfahren ist, dass damit keine Einhaltung von innerhalb der Stadt bestehenden Parkregeln überwacht werden kann.

Die EP 0 694 885 A2 (E1) zeigt ein System zur Verwaltung von Fahrzeugen, die mehreren Benutzern zur Verfügung stehen. Die Benutzer werden in mehrere Gruppen unterteilt, deren Arbeitszeiten zueinander versetzt sind. Die Fahrzeuge werden zwischen einem zentralen Parkplatz, der an einer Bahnstation liegt, und Privatparkplätzen bewegt.

Die EP 1 916 626 A1 (E5) offenbart ein Verfahren zum Buchen von Parkzeiten, bei dem der Benutzer nach dem Parken seines jeweiligen Fahrzeugs einen Buchungsvorgang initiiert. Danach wird der Standort des Fahrzeugs von einer zentralen Verwaltungseinrichtung erfasst und das Fahrzeug dem Parkbereich zugeordnet.

Die DE 10 2008 049 068 A1 (E6) zeigt ein System zur Überwachung von Fahrzeugen, bei dem ständig überprüft wird, ob sich die Fahrzeuge in einem vorbestimmten Bereich befinden oder nicht. Dazu werden in regelmäßigen Zeitabständen die aktuellen Koordinaten an eine Überwachungseinrichtung übermittelt, die diese Koordinaten mit den in der Überwachungseinrichtung hinterlegten Koordi-

naten des Bereichs abgleicht. Als Bereiche werden beispielhaft Großbaustellen oder Städte vorgeschlagen, vgl. im Streitpatent die Abs. [0002] bis [0008].

Demgegenüber liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zu schaffen, das eine flexible Nutzung (Aufnehmen und Parken) von Landfahrzeugen eines Pools oder einer Flotte ermöglicht und dabei eine Beachtung von Parkregeln gemäß einem Parkraummanagement einer Stadt ermöglicht. Weiterhin soll eine gleichmäßige Verteilung bzw. Streuung der Landfahrzeuge in der Stadt ermöglicht werden, vgl. im Streitpatent den Abs. [0009].

Gemäß dem mit dem **Hauptantrag** verteidigten erteilten Anspruch 1 wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs eines Pools gelöst, das eine Datenübertragungseinheit und eine Standortbestimmungseinheit hat, bei dem mehrere geografische Bereiche einer übergeordneten Stadt, die ein Parkraummanagement hat, in einer Datenverarbeitungseinheit gespeichert werden, wobei die Bereiche an das Parkraummanagement angepasst sind und zueinander beabstandet, aneinander angrenzend oder einander überlappend sind. Zumindest einem der Bereiche wird das Landfahrzeug als Heimatbereich zugeordnet. Eine Kennung des Landfahrzeugs und der zumindest eine Heimatbereich werden in der Datenverarbeitungseinheit gespeichert. Außerdem erfolgen bei dem Verfahren wiederholt die Schritte der Ermittlung eines Standortes des Landfahrzeugs durch die Standortbestimmungseinheit, der Übertragung des Standortes von der Datenübertragungseinheit zur Datenverarbeitungseinheit und der Ermittlung einer Anzahl von 0 bis n Bereichen, in denen der Standort angeordnet ist, durch die Datenverarbeitungseinheit.

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** enthält zusätzlich die Angaben, dass das Verfahren außerdem zum stationsunabhängigen Betreiben des Pools dient, dass über das Parkraummanagement geregelt ist, wo und wann welche Fahrzeuge parken dürfen und dass die geografischen Bereiche der Stadt geografisch an das Parkraummanagement angepasst und von der Stadt festge-

legte Parkzonen oder Straßen oder Straßenränder oder Abschnitte von Straßen oder Abschnitte von Straßenrändern sind. Zudem erfolgt bei dem Verfahren zusätzlich zu den im Anspruch 1 nach Hauptantrag angegebenen Maßnahmen eine Überprüfung der Einhaltung der Parkregeln gemäß dem Parkraummanagement bei der Rückgabe des Landfahrzeugs, wobei die Rückgabe nach einer Fahrt außerhalb des oder der Heimatbereiche innerhalb des Heimatbereichs oder der Heimatbereiche erfolgt.

Dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zufolge wird außerdem das Herausfahren des Landfahrzeugs aus dem Heimatbereich oder aus einem der Heimatbereiche ermittelt und ein Standort, der sich außerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit zur Datenverarbeitungseinheit übertragen. Weiterhin wird das Hineinfahren des Landfahrzeugs in den Heimatbereich oder in einen der Heimatbereiche ermittelt und ein Standort, der sich innerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit zur Datenverarbeitungseinheit übertragen. Schließlich wird auch das Abstellen des Landfahrzeugs oder die Beendigung der Nutzung im Heimatbereich oder in einem der Heimatbereiche ermittelt und durch die Datenverarbeitungseinheit die Zeitdauer zwischen den beiden letztgenannten Schritten zur Bestimmung der Parkplatzsuchzeit ermittelt.

2. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch ist diese vom Patentamt und vom Patentgericht in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen zu prüfen, da sie Voraussetzung für die Prüfung des Einspruchs ist, vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 59, Rdn. 51 und 150.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die Einsprechende hat die Tatsachen, die den von ihr im Einspruchsschriftsatz geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit belegen sollen, entsprechend § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG im Einzelnen so angegeben, dass Patentamt und Patentinhaberin ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für

das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (Schulte, PatG, 10. Aufl., § 59, Rdn. 85), vgl. den Einspruchsschriftsatz vom 1. Juli 2013, S. 2, 1. Abs. bis S. 12, 1e. Abs.

3. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags ist nicht neu.

Die Druckschrift E12 offenbart ein Verfahren zum Betreiben eines Pools von Landfahrzeugen, bei dem die Fahrzeuge des Pools an über ein geographisches Gebiet wie bspw. eine Stadt verteilten Anmiet-Standorten (*rental locations*) bereitgestellt sind. Diese Anmiet-Standorte sind für jedermann zugängliche öffentliche Flächen, auf denen die Fahrzeuge in unvermietetem Zustand mit verriegelten Türen geparkt sind. Zum Mieten des Fahrzeugs übermittelt der Nutzer seinen Mietwunsch über eine Datenverbindung elektronisch an eine im Fahrzeug angeordnete Datenübertragungseinheit (*vehicle communications unit for enabling communication to and from the vehicle sowie on-board unit (OBU)*), die diesen Wunsch an eine Miet- und Reservierungszentrale (*central reservations, management and location system (CRMLS) in communication through a communications network with each OBU*) weiterleitet, die ggfs. ein Entriegeln der Fahrzeigtüren sowie eine Freigabe des Fahrzeugs für den Nutzer veranlasst (*The present invention concerns an automated vehicle rental system for a fleet of rental vehicles, where the vehicles are geographically distributed and normally locked when not rented. The system has a vehicle communications unit for enabling communication to and from the vehicle, user-carried electronic devices, or other readers, and for interfacing with the user. An on-board unit (OBU) is located on each of the vehicles for interfacing with the vehicle communications unit, and with a door unlocking mechanism. The system further has a central reservations, management and location system (CRMLS) in communication through a communications network with each OBU, the CRMLS performing all reservations and management functions, and being linked to a database containing a location and availability of each of the vehicles and a rate for rental, the CRMLS also being provided with an allocation manager system for geographically allocating vehicles. / Abstract // It is also an*

advantage of the present invention in that it eliminates much of the occupancy costs and infrastructure investments currently required to hold a vehicle rental activity such as on-site customer service facilities, expensive retail space, fenced lots, key delivery areas and so on. Therefore, it is an advantage of the present invention in that it lowers the threshold at which a rental location is economically viable and enables service providers to bring rental vehicles much closer to users in more numerous, smaller and widely dispersed locations. / S. 11, 2. Abs. // It is also an advantage of the present invention in that it provides users with a quasi-instantaneous method to reserve, enter and exit a rental vehicle without the need for physical document manipulation, yet, still creating a legally binding rental agreement. It is also an advantage of the invention in that it provides users with clear and universal means to quickly identify available vehicles, understand the status of their vehicle access requests and identify those vehicles that belong to their preferred vehicle class. Additionally, the invention eliminates the need for vehicle allocation systems such as key delivery systems and parking coordination methods to be put in place at rental locations. / S. 11, 1e. Abs. // In accordance with the invention, these and other objects are achieved with an automated vehicle rental system for a fleet of rental vehicles, said vehicles being geographically distributed, each of said vehicles being normally locked when not rented, at least one of said vehicles, when not in use, being parked in an unguarded location; said system comprising: vehicle communications means for enabling communication to and from the vehicle, user-carried electronic devices, or other readers, and for interfacing with said user; an on-board unit (OBU) located on each of said vehicles for interfacing with said vehicle communications, and with a door unlocking mechanism; a central reservations, management and location system (CRMLS) in communication through a communications network with each of said OBU, said CRMLS performing all reservations and management functions, said CRMLS being linked to a database containing a location and availability of each of said vehicles and a rate for rental, said CRMLS also being provided with an allocation manager system for geographically allocating vehicles; [...] / S. 14, Zeile 26 bis S. 15, Zeile 13 // Vehicles must be locked to deter unauthorized access. In the

preferred embodiments of the invention, any one of the following user-carried means can be used to gain access to vehicles for hire: - An electronic microchip equipped card, often called smart card (4)(9), or any similiar small personal electronic means that the user carries with him [...]. - A mobile phone(10), an Internet-enabled mobile phone [...]. - An internet-enabled personal digital assistant (PDA) [...] / S. 18, Zeile 17 bis S. 18, Zeile 7).

Wie sich bereits aus den vorgenannten Zitatstellen ergibt, werden bei dem vorgenannten Verfahren zum Betreiben des Fahrzeugpools auch die Aufenthaltsorte der Fahrzeuge bestimmt. Hierzu verfügen die Fahrzeuge des Pools über eine Standortbestimmungseinheit (GPS) und eine Datenübertragungseinheit (*vehicle communications means for enabling to and from vehicle* sowie *on board-unit (OBU)*) (*In accordance with the invention, these and other objects are achieved with an automated vehicle rental system for a fleet of rental vehicles, said vehicles being geographically distributed, each of said vehicles being normally locked when not rented, at least one of said vehicles, when not in use, being parked in an un-guarded location; said system comprising: vehicle communications means for enabling communication to and from the vehicle, user-carried electronic devices, or other readers, and for interfacing with said user; an on-board unit (OBU) located on each of said vehicles for interfacing with said vehicle communications / S. 14, Zeile 26, bis S. 15, Zeile 5 // As will be described further in the preferred embodiments, all vehicles should be equipped with one or several of the following equipment or system to enable communications to and from the vehicle as well as to acquire the relevant signals from the available positioning systems or from user-carried electronic devices: [...]*

- Antenna (33) and receiver system to acquire and treat the signal emitted by space-borne global positioning systems (5) such as the American Government's Global Positioning System (GPS) or from other sources such as mobile radio communication networks (6). / S. 19, Zeile 25 bis S. 20, Zeile 16).

Bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 kann bei einer innerstädtischen Fahrt ermittelt werden, ob am Zielort der Fahrt ein Parkplatz verfügbar ist. Der Fahrer kann dann veranlassen, dass für ihn eine gebührenpflichtige Parkplatzreservierung am Zielort oder in seiner Nähe vorgenommen wird (*In road applications, the availability of parking space is a critical element in inner-city vehicle usage, especially for users initiating a one-way rental. As the CRMLS constantly projects the vehicle inventory through time at all stations (See Figure 16A), it is able to determine if a parking space will be available at destination at a given time. Thus and upon initiating a rental transaction in relevant areas, the OBU can be programmed to ask the user (27A) if a parking space will be needed at another rental station or at destination. As can be seen in Figure 19B, the user can also trigger such parking reservation process. It should be noted that the display can show a specific location's parking availability at a given time or a location group could be displayed on a digital map for a user to select the nearest available space. [...] As can be seen in Figure 19B and in the case where roadside equipment or parking enforcement staff are used, it is provided for the OBU to transmit the reservation request to the relevant station equipment or staff. If used, the roadside equipment can then automatically display the parking allocation pattern as can be seen in Figure 4. [...] As can be seen in same Figures 19B and 13C, the process provides for the OBU to calculate a fee for parking reservations and actual parking usage time. Thus, it is possible for users to rent a vehicle, reserve a parking space before getting to a station and pay for said space without handling any coins or apparatus. / S. 76, Zeile 23 bis S. 77, Zeile 23).*

Die Möglichkeit der Parkplatzreservierung im innerstädtischen Betrieb des Fahrzeugs im Voraus durch die Miet- und Reservierungszentrale setzt voraus, dass die Stadt, in der die innerstädtische Fahrt durchgeführt wird, ein Parkraummanagement eingerichtet hat und dass in einer Datenverarbeitungseinheit der Miet- und Reservierungszentrale geografische Bereiche der Stadt gespeichert sind, die an das Parkraummanagement angepasst sind, indem in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Parkraummanagements Parkflächen und Parkbedingungen für die

jeweiligen Stadtgebiete gespeichert sind. Dabei sind diese Bereiche üblicherweise zueinander beanstandet, aneinander angrenzend oder einander überlappend.

Weiterhin wird bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 das jeweilige Fahrzeug zumindest einem der geografischen Bereiche der Stadt als Heimatbereich, nämlich dem Bereich mit dem jeweiligen Anmiet-Standort (*rental location*) zugeordnet und der Heimatbereich wird zusammen mit einer Fahrzeugkennung in der Datenverarbeitungseinheit der Miet- und Reservierungszentrale gespeichert (*a central reservations, management and location system (CRMLS) in communication through a communications network with each of said OBU, said CRMLS performing all reservations and management functions, said CRMLS being linked to a database containing a location and availability of each of said vehicles / S. 15, Zeilen 6 bis 10*). Dabei sind die über die Stadt verteilten Anmiet-Standorte (*rental locations*) Bereiche, in denen das Fahrzeug nach der Nutzung durch den Fahrer bei der Beendigung des Mietverhältnisses abgestellt werden kann und somit Heimat-Bereiche der Fahrzeuge des Pools (*As can be seen in Fig. 15A, it is provided for the system to constantly compare its position to the rental locations' geographical coordinates in its memory. As can be seen in Figure 15A and as soon as the OBU detects that the vehicle is idle within a rental location perimeter, it prompts the user to confirm whether or not the vehicle is being returned (as opposed to being temporarily parked at the location for later use. / S. 67, Zeile 29 bis S. 68, Zeile 5*).

Schließlich werden bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 auch die Schritte

- Ermittlung eines Standortes des Fahrzeugs durch die Standortbestimmungseinheit und
- Übertragung des Standortes von der Datenübertragungseinheit zur Datenverarbeitungseinheit

wiederholt durchgeführt, wie es bei GPS-gestützten Standortbestimmungssystemen von Fahrzeugen ohnehin üblich ist, da nur so während der Fahrt der jeweils aktuelle Standort ermittelt und gespeichert werden kann (*For safety and conve-*

nience reasons, it is also provided that all communications exchanges between OBU and CRMLS/CSRC are accompanied with the geographic position such as the last GPS reading in order to improve the relevance and accuracy of the exchanged information (Figure 14C) / S. 47, Zeilen 22 bis 25).

Dass darüber hinaus die Datenverarbeitungseinheit auch wiederholt eine Anzahl von 0 bis n Bereichen ermittelt, in denen der Standort angeordnet ist, ergibt sich für den Fachmann bei der Lektüre der E12 schon daraus, dass die Miet- und Reservierungszentrale die Daten über den Standort und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge speichert und eine Warnung veranlasst, wenn an einem der Anmiet-Standorte ein Fahrzeugmangel droht *(a central reservations, management and location system (CRMLS) in communication through a communications network with each OBU, the CRMLS performing all reservations and management functions, and being linked to a database containing a location and availability of each of the vehicles / S. 15, Zeilen 6 bis 10 // As indicated, vehicle rental systems are subject to sudden peaks in demand. As can be seen in Figure 16A, shortages may easily occur at one rental station (Station B at period 4 in this example) even if there are several unused vehicles elsewhere in the network. Since users come to depend very much on said rental systems, they may suffer significant consequences when a reservation is not honored or when a vehicle cannot be rented spontaneously at their preferred location. Thus, there is a benefit in optimizing the management of this process. As will be seen further, many vehicle inventory imbalances can be avoided by taking early corrective actions but for those that cannot be avoided, there is also a benefit in informing users about the problem as early as possible. Therefore, it is provided that the CRMLS constantly monitors the rental fleet and automatically communicates with the relevant group of users in order to provide advance warning [...] / S. 38, Zeilen 10 bis 26).*

Somit entnimmt der Fachmann der Druckschrift E12 ein Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthaltes eines Landfahrzeugs eines Pools, das eine Datenübertragungseinheit und eine Standortbestimmungseinheit hat, mit allen im Anspruch 1

nach Hauptantrag genannten Verfahrensschritten. Dieses Verfahren ist somit nicht neu, so dass das Patent mit diesem Anspruch 1 keinen Bestand hat.

4. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Wie bereits im Hinblick auf den Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgeführt, offenbart die Druckschrift E12 ein Verfahren zur Bestimmung eines Aufenthalts eines Landfahrzeugs sowie zum Betreiben eines Pools von Landfahrzeugen, bei dem ein Nutzer an jedem Standort der Fahrzeuge ad hoc durch eine Anfrage an die Miet- und Reservierungszentrale die Verfügbarkeit eines geparkten Fahrzeugs ermitteln und einen Mietvorgang auslösen kann und das gemietete Fahrzeug an diesem oder jedem anderen Standort zurückgeben kann. Das Verfahren zum Betreiben des Fahrzeugpools gewährleistet somit ein stationsunabhängiges Betreiben des Pools, wie es im Gattungsbegriff des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 angegeben wird.

Wie weiterhin bereits oben dargelegt, entnimmt der Fachmann der Druckschrift auch, dass bei diesem Verfahren in einer Datenverarbeitungseinheit mehrere geografische Bereiche einer Stadt, die ein Parkraummanagement hat, gespeichert sind, wobei die genannten Bereiche an das Parkraummanagement angepasst sind. Dabei ist es für den Fachmann selbstverständlich, dass die Bereiche *geografisch* an das Parkraummanagement angepasst sind, also bspw. Lage und Ausdehnung von Parkzonen entsprechend dem Parkraummanagement angeben. Ebenso selbstverständlich ist es für den Fachmann auch, dass ein Parkraummanagement regelt, wo und wann welche Fahrzeuge parken dürfen, und dass die genannten Bereiche Parkzonen, Straßen, Straßenränder, Abschnitte von Straßen oder Straßenrändern sind, denn diese Vorgaben sind Hauptgegenstand eines Parkraummanagements. Zudem ist für den Fachmann auch selbstverständlich, dass das Parkraummanagement in Deutschland üblicherweise von der jeweiligen Kommune, also bspw. der Stadt festgelegt wird.

Die zusätzlich zum Anspruch 1 nach Hauptantrag in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 eingefügten, das Parkraummanagement betreffenden Merkmale liest der Fachmann somit bei der Lektüre der Druckschrift E12 aufgrund seines Fachwissens mit, so dass sie keinen Patentschutz begründen können.

Das an den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 angefügte Merkmal, dass bei der Rückgabe des Landfahrzeugs eine Überprüfung der Einhaltung der Parkregeln gemäß dem Parkraummanagement erfolgt, wobei die Rückgabe des Fahrzeugs nach einer Fahrt außerhalb des oder der Heimatbereiche innerhalb des Heimatbereichs oder der Heimatbereiche erfolgt, beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Denn die Druckschrift E12 gibt dem Fachmann bereits die Lehre, dass die Rückgabe des gemieteten Fahrzeugs innerhalb eines der Heimatbereiche erfolgt (*As can be seen in Figure 15A and as soon as the OBU detects that the vehicle is idle within a rental location perimeter, it prompts the user to confirm whether or not the vehicle is being returned (as opposed to being temporarily parked at the location for later use. / S. 68, Zeilen 1 bis 5)*). Dass die Rückgabe dabei in der Regel nach einer Fahrt außerhalb des Heimatbereichs erfolgt, ist für den Fachmann selbstverständlich, denn ein Fahrzeug wird im Stadtverkehr üblicherweise dann gemietet, wenn Fahrten zwischen weit voneinander entfernten Stadtgebieten zurückzulegen sind.

Darüber hinaus gibt die Druckschrift E12 dem Fachmann aber auch die Lehre, Verstöße des Fahrers gegen Verkehrsregeln zu erfassen, die dieser während des Mietverhältnisses begeht (*It is also an advantage of the present invention in that traffic fines are matched automatically with responsible users, documented and collected in an automated and defensible manner. [...] It is an advantage of the invention in that it provides for the rapid detection, tracking and resolution of problems that have arisen with a particular user, vehicle or rental operation. [...] It is*

also an advantage of the present invention that it recognizes the existence of imperfect user behavior and provides users with incentives to act responsibly and disincentives to act fraudulently or irresponsibly. / S. 13, Zeilen 1 bis 17 //

The invention provides the means to rate and encourage users' compliance with the rental agreement upon which the contract is formed between service providers and users. [...] In a preferred embodiment, each user is rated against factual behavior/volume criteria (BV) which are determined from a formula taking into account the number and gravity of reported incidents against a user as well as the number of times said user has rented vehicles within the system (mainly Figure 10B and as part of several other processes). Examples of said incidents are [...] d) unreported traffic violations. The invention provides for said incidents to be marked against a user up to a certain threshold (e.g. BV=1) beyond which penalties or rate increases are applied, messages are sent or other actions may be taken automatically or manually (Figure 10B und 17B) / S. 34, Zeilen 6 bis 26).

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 der Fahrzeugnutzer bereits auf Parkverbote in bestimmten Bereichen aufmerksam gemacht wird (*As can be seen in Figure 15B, it is provided that the system can deliver system manager defined messages to users when entering an area of particular interest. As an example, the geographic locations corresponding to areas of high theft risk, parking restrictions, ... can be entered in the OBU's memory and trigger said messages. / S. 51, Zeilen 6 bis 11 i. V. m. Fig. 15B ¾, in der es heißt: By constantly comparing its position with a database of known positions corresponding to areas of particular attention (e.g. [...] special parking rules, [...], the system is able to warn or inform the user with an aim at providing a safer and more valuable rental experience.)* Zudem ist das Verfahren nach der Druckschrift E12 - wie oben schon dargelegt - in der Lage, den Fahrzeugnutzer zu befragen, ob am Ziel- oder Rückgabeort des Fahrzeugs ein Parkplatz benötigt wird und diesen ggfs. zu reservieren (*In road applications, the availability of parking space is a critical element in inner-city vehicle usage, especially for users initiating a one-way rental. As the CRMLS constantly projects the*

vehicle inventory through time at all stations (See Figure 16A), it is able to determine if a parking space will be available at destination at a given time. Thus and upon initiating a rental transaction in relevant areas, the OBU can be programmed to ask the user (27A) if a parking space will be needed at another rental station or at destination. As can be seen in Figure 19B, the user can also trigger such parking reservation process. / S. 76, Zeile 27 bis S. 78, Zeile 3).

Angesichts dieser Hinweise in der Druckschrift E12 liegt es für den Fachmann nahe, das Verfahren zum Betreiben des Pools von Landfahrzeugen so auszubilden, dass bei der Rückgabe des Fahrzeugs in einem der Heimatbereiche die Einhaltung der Parkregeln gemäß dem Parkraummanagement der Stadt überprüft wird, um zu gewährleisten, dass der Fahrzeugnutzer sich tatsächlich bis zum Abschluss des Mietverhältnisses regelkonform verhält.

Somit beruht das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

5. Gleiches gilt auch für das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2.

Denn auch die in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgenommene Angabe, wonach zusätzlich zu den vorher genannten Schritten noch die Schritte a) bis f)

- a) *Ermittlung des Herausfahrens des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) aus dem Heimatbereich oder aus einem der Heimatbereiche;*
- b) *Übertragung eines Standortes, der sich außerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4);*
- c) *Ermittlung des Hineinfahrens des Landfahrzeugs (6a, 6b, 6c, 6d) in den Heimatbereich oder in einen der Heimatbereiche;*

- d) *Übertragung eines Standortes, der sich innerhalb des zumindest einen Heimatbereichs befindet, von der Datenübertragungseinheit (8a, 8b, 8c, 8d) zur Datenverarbeitungseinheit (4);*
- e) *Ermittlung des Abstellens des Landfahrzeugs oder Beendigung der Nutzung im Heimatbereich oder in einem der Heimatbereiche; und*
- f) *Ermittlung einer Zeitdauer zwischen den Schritten d) und e) durch die Datenverarbeitungseinheit (4) durch die Datenverarbeitungseinheit (4) zur Bestimmung der Parkplatzsuchzeit*

ausgeführt werden, kann keinen Patentschutz begründen.

Denn bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 werden bereits die Maßnahmen gemäß den Merkmalen a) bis e) getroffen, da das System ständig die aktuelle Position des Fahrzeugs mit seiner Heimatposition vergleicht, was voraussetzt, dass es das Herausfahren aus dem Heimatbereich ermittelt und Standorte außerhalb des Heimatbereichs an die Datenverarbeitungseinheit überträgt. Zudem wird aber auch das Hineinfahren in den Heimatbereich ermittelt und der Standort im Heimatbereich an die Datenverarbeitungseinheit übertragen. Weiterhin wird auch das Abstellen des Fahrzeugs oder die Beendigung der Nutzung im Heimatbereich ermittelt (*As can be seen in Figure 15A, it is provided for the system to constantly compare its position to the rental locations' geographical coordinates in its memory. As can be seen in Figure 15A and as soon as the OBU detects that the vehicle is idle within a rental location perimeter, it prompts the user to confirm whether or not the vehicle is being returned (as opposed to being temporarily parked at the location for later use). Upon confirmation, the OBU transmits the rental transaction data to the CRMLS for further treatment and billing. / S. 67, Zeile 27 bis S. 68, Zeile 5).*

Weiterhin werden die Fahrzeigtüren automatisch verriegelt, wenn eine vorgegebene Zeit nach dem Erfassen des Erreichens des Heimatstandorts abgelaufen ist und der Fahrzeugnutzer während dieser Zeit nicht durch eine entsprechende Ein-

gabe zu erkennen gegeben hat, dass mit dem Abstellvorgang an diesem Ort die Fahrzeugnutzung beendet werden soll, oder die Türverriegelung betätigt hat (*As users can forget to confirm the end of a rental transaction or to lock the doors 10 of a rental vehicle, it is provided for the OBU to initiate a time countdown when it detects that the vehicle has entered a rental location (Figure 14B). On failure to respond after the countdown has elapsed, the OBU automatically orders the doors locked. / S. 68, Zeilen 7 bis 13).*

Somit wird mit dem Erreichen des Heimatbereichs eine Zeitmessung gestartet, die so lange läuft, bis der Fahrzeugnutzer durch eine entsprechende Eingabe die Fahrzeugnutzung als beendet erklärt. Damit wird bei dem Verfahren nach der Druckschrift E12 durch das Starten der Zeitmessung beim Einfahren in den Heimatbereich und die Beendigung der Messung durch die Eingabe zur Beendigung der Fahrzeugnutzung die Zeitspanne zwischen dem Erreichen des Heimatbereichs und dem Beenden der Nutzung durch die Eingabe des Fahrzeugnutzers erfasst. Für den Fachmann liegt es im fachmännischen Können, aus dem ermittelten Zeitwert zwischen der Einfahrt in den Heimatbereich und der Beendigung der Fahrzeugnutzung die Parkplatzsuchzeit zu bestimmen.

Somit ergibt sich auch das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 für den Fachmann in naheliegender Weise.

6. Angesichts der vorangehenden Darlegungen zur Patentfähigkeit der Verfahren nach den geltenden Ansprüchen 1 gegenüber dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift E12 in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns kann die von der Einsprechenden aufgeworfene Frage, inwieweit einige der in den Ansprüchen 1 enthaltenen Merkmale als nichttechnische Angaben bei der Diskussion der Patentfähigkeit unberücksichtigt bleiben müssen, dahingestellt bleiben.

7. Wegen der Antragsbindung fallen mit den Ansprüchen 1 auch die jeweiligen Unteransprüche, vgl. BGH GRUR 2007, 862, 863 Tz. 18 - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.

8. Bei dieser Sachlage war dem Antrag der Einsprechenden zu entsprechen und der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2015 aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin war zurückzuweisen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer - das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Brandt

Dr. Friedrich

Dr. Himmelmann

prä