



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 40/08

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
4. Februar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

**betreffend das Patent 199 34 862**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2010 unter Mitwirkung des Richters

Lokys als Vorsitzendem sowie der Richterin Dr. Hock und der Richter Brandt und Maile

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 32 vom 31. Mai 2006 wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Patent 199 34 862 (Streitpatent) wurde am 24. Juli 1999 mit der Bezeichnung „Navigationsverfahren und Navigationssystem für Kraftfahrzeuge“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08G vom 18. September 2000 erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 1. März 2001.

Im Prüfungsverfahren ist zum Stand der Technik die Druckschrift

- (1) Prospekt der Firma Philips: „Carin 520: The Interactive Car Navigation System“, 5/1997

berücksichtigt worden.

Gegen das Patent haben die

I...

& Co KG (Einsprechende 1)

mit Schriftsatz vom 31. Mai 2001, beim DPMA per Telefax eingegangen am selben Tag, und die

B... AG (Einsprechende 2)

mit Schriftsatz vom 29. Mai 2001, beim DPMA per Telefax eingegangen am 1. Juni 2001, Einspruch erhoben. Beide Einsprechende haben beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen und hierzu den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit, nämlich der mangelnden Neuheit und der fehlenden erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende 1 (E1) im Lauf des Einspruchsverfahrens u. a. auf die Druckschrift

D9 (E1) US 5 568 390

verwiesen.

Die Einsprechende 2 (E2) hat zur Begründung ihres Einspruchs innerhalb der Einspruchsfrist auf die Druckschriften

D1 (E2) „Betriebsanleitung zum Bordmonitor mit Navigation und TV“,  
BMW AG, mit Angabe „deutsch 05/99“ im Impressum, und

D2 (E2) Pressemitteilung „Dreidimensionales Navigationssystem von  
Nissan“, Nissan Deutschland, mit Datum 16. April 1999,

hingewiesen. In ihrem Einspruchsschriftsatz führt sie aus, die Bedienungsanleitung gemäß der Druckschrift D1 (E2) weise das Druckdatum „V/99“ auf und sei seit Mai 1999 an Käufer des Bordmonitors abgegeben worden. Hierfür bietet sie hilfsweise Zeugenbeweis an.

Das Dokument gemäß der D2(E2) sei am 16. April 1999 veröffentlicht worden und seit 26. Juli 1999 im Internet abrufbar. Hierzu hat sie als Anlage zu diesem Doku-

ment einen Ausdruck aus einer Veröffentlichungsliste eingereicht, die ebenfalls aus dem Internet stammt.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die Einsprechende 2 auf weiteren Stand der Technik verwiesen. Dieser wurde jedoch im vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht aufgegriffen, so dass diesbezüglich auf den Akteninhalt verwiesen wird.

Die Patentinhaberin hat den Darlegungen der beiden Einsprechenden widersprochen und im Einspruchsverfahren beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent mit einem eingeschränkten Anspruchssatz beschränkt aufrechtzuerhalten.

Mit Beschluss vom 31. Mai 2006 hat die Patentabteilung 32 über die beiden Einsprüche entschieden und das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. In ihrer Begründung führt die Patentabteilung aus, der Einspruch der Einsprechenden 1 sei zulässig, führe jedoch nicht zum Erfolg, da sowohl das Navigationsverfahren nach dem erteilten Anspruch 1 als auch das Navigationssystem nach dem nebengeordneten Anspruch 6 patentfähig seien.

Der Einspruch der Einsprechenden 2 sei hingegen unzulässig. Nach Auffassung der Patentabteilung hat die Einsprechende 2 in ihrem Einspruchsschriftsatz eine offenkundige Vorbenutzung des Bordmonitors gemäß der Druckschrift D1 (E2) geltend gemacht. Die Einsprechende habe jedoch nicht dargelegt, dass und an wen der Bordmonitor vor dem Anmeldetag des Streitpatents tatsächlich verkauft worden sei. Somit habe die Einsprechende 2 nicht angegeben, wie die Bedienungsanleitung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei. Damit sei die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht entsprechend den gesetzlichen Anforderungen substantiiert.

Das aus dem Internet stammende Dokument gemäß der Druckschrift D2 (E2) gehöre nicht zum Stand der Technik, denn es sei erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden, wie sich aus dem von der Einsprechenden 2 beigefügten Internetausdruck ergebe. Zudem sei bei im Internet aufgefundenen Dokumenten stets unklar, wann sie in das Internet eingestellt worden seien und ob ihre ursprüngliche technische Lehre mit der aktuellen identisch sei.

Gegen diesen am 14. Juni 2006 bei ihr eingegangenen Beschluss hat die Einsprechende 2 mit Schriftsatz vom 23. Juni 2006 Beschwerde erhoben, die am 28. Juni 2006 beim DPMA eingegangen ist.

In der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2010 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 32 vom 31. Mai 2006 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellte den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der erteilte und unverändert verteidigte Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

„Navigationsverfahren im Kraftfahrzeug zur Navigation von einem momentanen Standort zu einem Zielort, wobei auf eine Notfall-Benutzeranforderung hin ein dem momentanen Standort nächstgelegenes Notfallziel aus einer Datenbasis im Fahrzeug bestimmt, als Zielort festgelegt und eine Route vom momentanen Standort zum Notfallziel berechnet wird.“

Der erteilte und unverändert verteidigte nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 6 des Streitpatents lautet:

„Navigationssystem (100) im Kraftfahrzeug zur Navigation von einem momentanen Standort zu einem Zielort, wobei ein Speicher (22) mit einer Datenbasis im Fahrzeug für Notfallziele und eine Einrichtung (26) zum Bestimmen eines dem momentanen Standort nächstgelegenen Notfallzieles aus der Datenbasis vorgesehen ist.“

Hinsichtlich der Unteransprüche sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden 2 hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2010 Erfolg, denn sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zum Widerruf des Patents.

1. Der Einspruch der Beschwerdeführerin ist zulässig. Er ist frist- und formgerecht erhoben und genügt auch inhaltlich den hinsichtlich der Zulässigkeit zu stellenden Forderungen.

Die Beschwerdeführerin hat zu dem von ihr geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit innerhalb der Einspruchsfrist auf die Bedienungsanleitung nach der D1 (E2) als druckschriftlichem Stand der Technik hingewiesen und angegeben, diese Druckschrift sei im Mai 1999 und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht worden, wie der Hinweis „deutsch V/99“ auf S. 3 dieser Bedienungsanleitung zeige, vgl. den Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin vom 29. Mai 2001, S. 2, Abschnitt „II. Begründung“, 2. Abs. .

Zur öffentlichen Zugänglichkeit dieser Schrift hat sie außerdem ausgeführt, diese Bedienungsanleitung werde seit Mai 1999 an Käufer des Bordmonitors abgegeben, wozu sie hilfsweise Zeugenbeweis angeboten hat, vgl. hierzu im genannten Einspruchsschriftsatz S. 2 unten.

Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Einspruch somit keine offenkundige Vorbenutzung des Bordmonitors geltend gemacht, sondern dessen Bedienungsanleitung als druckschriftlichen Stand der Technik in das Verfahren eingeführt hat, hat sie in ihrer Einspruchsbegründung unter Hinweis auf das Impressum dieser Druckschrift auch dargelegt, dass diese Druckschrift vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Mit diesen Darlegungen hat sie den Erfordernissen an eine Einspruchsbegründung genügt; wird der entsprechende Zeitpunkt in Zweifel gezogen, betrifft dies nicht die Zulässigkeit, sondern die Begründetheit des Einspruchs, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 59, Rdn.: 105 sowie analog hierzu BGH BIPMZ 2010, 28, Leitsatz 1, 2a) bis 2c) - „Leistungshalbleiterbauelement“.

Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin in ihrem Einspruchsschriftsatz auch die Tatsachen im Einzelnen angegeben, die den von ihr geltend gemachten Widerrufgrund der mangelnden Patentfähigkeit rechtfertigen sollen, und dabei den erforderlichen Zusammenhang zwischen sämtlichen Merkmalen des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents und dem Stand der Technik hergestellt, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 93 und 94.

Der Einspruch der Beschwerdeführerin ist daher hinreichend substantiiert.

2. Das Patent betrifft ein Navigationsverfahren und ein Navigationssystem für Kraftfahrzeuge.

Um den Fahrer eines Fahrzeuges von einem aktuellen Standort zu einem gewünschten Zielort zu leiten, berechnen Navigationssysteme aus den in einem

Datenspeicher abgelegten Karteninformationen eine Fahrtroute vom momentanen Standort des Fahrzeugs zum Zielort. Hierzu gibt der Fahrer vor Antritt der Fahrt den Zielort im Rahmen einer manuellen Eingabeprozedur ein, bei der der entsprechende Name des Zielorts in der Regel Buchstabe für Buchstabe eingegeben wird.

Diese umständliche und zeitraubende Vorgehensweise ist insbesondere in Notfallsituationen nachteilig, wenn es bspw. darum geht, möglichst rasch die Route zum nächstgelegenen Krankenhaus zu bestimmen. Da zunächst erst das nächstgelegene Krankenhaus ermittelt und dann dessen Name oder Anschrift in das System eingegeben werden muss, verstreicht wertvolle Zeit. Außerdem führt der mit Notfallsituationen verbundene Stress häufig dazu, dass dem Benutzer bei der Eingabe Fehler unterlaufen und er dadurch weitere Zeit verliert.

Dementsprechend liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung der oben genannten Art zur Verfügung zu stellen, welche die oben genannten Nachteile beseitigen und einen Benutzer in mit erhöhtem Stress einhergehenden Notfallsituationen besonders einfach unterstützen, vgl. das Streitpatent Sp. 2, 2. Abs..

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch die Merkmale nach dem erteilten Anspruch 1 gelöst, demzufolge bei einem Navigationsverfahren auf eine Notfall-Benutzeranforderung hin aus einer Datenbasis ein dem momentanen Standort nächstgelegenes Notfallziel bestimmt und als Zielort festgelegt sowie eine Route vom momentanen Standort dorthin berechnet wird.

Hinsichtlich der Vorrichtung wird die Aufgabe gemäß dem nebengeordneten erteilten Anspruch 6 durch ein Navigationssystem zur Navigation von einem momentanen Standort zu einem Zielort gelöst, bei dem ein Speicher mit einer Datenbasis für Notfallziele und eine Einrichtung zum Bestimmen eines dem momentanen Standort nächstgelegenen Notfallziels aus der Datenbasis vorgesehen ist.

3. Die Zulässigkeit der erteilten Ansprüche ist im vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht zu überprüfen, denn sie war nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens, vgl. BGH GRUR 1995, 333, 3. Leitsatz - „Aluminium- Trihydroxid“.

4. Der Einspruch führt zum Widerruf des Patents, denn sowohl das Navigationsverfahren nach dem erteilten Anspruch 1 als auch das Navigationssystem nach dem nebengeordneten Anspruch 6 erweisen sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht patentfähig, da beide nicht neu sind.

Als Fachmann ist hier ein berufserfahrener Diplom-Informatiker oder Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik jeweils mit Spezialkenntnissen auf dem Gebiet der Telematik anzusehen, der mit der Weiterentwicklung von Navigationssystemen für Kraftfahrzeuge betraut ist.

Die im Einspruchsverfahren von der Einsprechenden 1 genannte Druckschrift D9 (E1) offenbart ein Navigationsverfahren und ein Navigationssystem im Kraftfahrzeug zur Navigation von einem momentanen Standort zu einem Zielort (*In the present invention, a navigation system to be mounted on a vehicle for carrying out a route search on the basis of map information and displaying the searched route, comprising reachable place estimating means for estimating reachable places along a route starting from a present position / Sp. 2, Zeilen 1 bis 6*), bei dem ein Benutzer Einrichtungen wie „Kaufhäuser“, „Supermärkte“, „Bahnhöfe“ oder „Hotels“, aber auch „Krankenhäuser“ als Zielort vorgeben kann, vgl. Sp. 8. Zeilen 45 und 46. Auf die Auswahl eines solchen Zielorts hin berechnet das Navigationssystem eine Route vom momentanen Standort zum nächstgelegenen derartigen Ziel. Gibt der Benutzer das Ziel „Krankenhäuser“ vor, was typischerweise in einer medizinischen Notfallsituation erfolgt und damit eine Notfall-Benutzeranforderung im Sinne des Patentanspruchs 1 des Streitpatents darstellt, so berechnet das System dementsprechend die Route zum nächstgelegenen Krankenhaus als

Notfallziel ([...] driving destinations can preferably be added to conditions. That is, in the case of going shopping in department stores or supermarkets, there is the requirement that the stores reachable within 30 minutes are listed, and the destination is selected from the list [...] For instance, in this embodiment, [...] the „destination input“ key is displayed, and by pressing this key, the destination, such as „department stores“, „supermarkets“, „hospitals“, „stations“, „hotels“ or the like is displayed to prompt for the input. When an input is executed, the destination satisfying the condition is selected from within the reachable range searched as described above [...] Thus, the department stores reachable within 30 minutes are listed, and this list is displayed, as shown in Fig. 7. In this manner, the department store names and the time it takes to reach them are displayed in order of earliest estimated arrival time / Sp. 8, Zeilen 30 bis 56; Then, as shown in Fig. 9 and described above, the proposed facilities near the present position are displayed as destinations in order of satisfying the predetermined conditions, and the driver selects the desired facility from this list in step S37. Hence, the destination is formally decided and thus the route to the destination is formally searched in step S38. Route guidance according to the search result is started / Sp. 10, Zeilen 5 bis 23). Dabei können nicht nur die von der Anfahrzeit her nächstgelegenen Krankenhäuser bestimmt werden, wie es im oben zitierten Text beschrieben wird, sondern - wie beim Gegenstand des Streitpatents - auch diejenigen mit der kürzesten räumlichen Entfernung vom momentanen Standort (*the rearrangement reference includes four kinds, such as „in order of closeness (distance)“, „in order of arrival (time)“ [...] / Sp. 9, Zeilen 17 bis 19).*

Die Daten zu den verschiedenen Zielorten müssen dabei zwangsläufig in einer Datenbasis gespeichert sein, denn nur dann kann das System auf entsprechende Daten zugreifen und Routen zu den jeweils nächstliegenden Zielorten berechnen.

Damit offenbart die Druckschrift D9 (E1) ein Navigationsverfahren gemäß der Lehre des erteilten Anspruchs 1 und ein Navigationssystem gemäß der Lehre des erteilten Anspruchs 6. Das Navigationsverfahren nach Anspruch 1 ist damit

ebenso wie das Navigationssystem nach Anspruch 6 nicht neu; beide Ansprüche sind somit nicht rechtsbeständig.

5. Mit dem Patentanspruch 1 und dem Patentanspruch 6 fallen auch die direkt oder indirekt auf diese rückbezogenen Unteransprüche, vgl. BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - „Informationsübermittlungsverfahren II“.

6. Bei der dargelegten Sachlage war der Beschluss der Patentabteilung 32 des DPMA vom 31. Mai 2006 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Lokys

Dr. Hock

Brandt

Maile

Pr