



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
4. Oktober 2011

4 Ni 64/09 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 1 147 375
(DE 599 11 994)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Rauch und die Richter Voit, Dipl.-Phys. Dr. Müller, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 147 375 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass

- a) Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält:

Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt,

wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung eine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann,

wobei eine auswählbare Eigenschaft eine Straßenbenutzungsgebühr ist,

wobei dem Fahrzeugführer die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen,

dass dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden,

und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden.

- b) Patentansprüche 2 bis 7 sich unmittelbar oder mittelbar auf die geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 zurückbeziehen.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin zwei Drittel, die Beklagte ein Drittel.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 147 375 (Streitpatent), das am 6. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung DE 19859078 vom 21. Dezember 1998 angemeldet worden ist.

Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 599 11 994 geführt. Es betrifft ein Verfahren zur Routenberechnung und umfasst sieben Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt, wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 147 375 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin meint, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig. Zur Begründung bringt sie u. a. vor, bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents bekannte Navigationssysteme hätten die Möglichkeit geboten, entsprechend einer Vorgabe durch den Benutzer Streckenabschnitte durch die Vorgabe bestimmter Kriterien auszuschließen. So sei es etwa möglich gewesen, mautpflichtige Streckenabschnitte auszuschließen. Hierzu beruft sich die Klägerin insbesondere auf folgende Druckschriften und Dokumente und bietet Zeugenbeweis an:

NK3 EP 0 372 840 A2

NK4 WO 93/09511 A1

NK5	EP 0 838 797 A1
NK8	WO 99/14701 A1 (ältere Anmeldung)
NK9	US 5 220 507 A
NK10	DE 43 01 875 A1
NK11	US 5 508 930 A
NK12	Auszüge aus einer Bedienungsanleitung zu der Software „Auto Route plus“ der Fa. NextBase (mit Zusatzdokumenten NK12a bis NK12h, NK14)
NK13	EP 0762 362 A2
NK15	JP-8233593, abstract

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 147 375 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung gemäß I. des Urteilstenors richtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ist sowohl gegenüber der Druckschrift US 5 220 507 A (**NK9**) als auch gegenüber der Druckschrift

EP 0 838 797 A1 (**NK5**) nicht neu, Art. II § 6 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 54 EPÜ.

Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags ist jedoch neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, Art. II § 6 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 werden von Anspruch 1 mitgetragen.

I.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Leitung eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Derartige, in Fahrzeugen installierte Navigationssysteme leiten den Fahrzeugführer durch optische oder akustische Ausgabe von Fahrtanweisungen von einem aktuellen Standort zu einem gewünschten Zielort, ohne dass er vor Fahrtantritt eine Route planen oder während der Fahrt den Routenverlauf nachvollziehen muss. Die Navigationsdaten liegen in einem Speicher des Navigationsgeräts, vorzugsweise auf CD-ROM, vor. Das Navigationsgerät nutzt etwa Fahrtstreckensensoren und einen Kompass und gegebenenfalls zusätzlich die über Satelliten übertragenen Signale des GPS (Global Positioning System) zur Feststellung des momentanen Standorts und zur Berechnung entsprechender Navigationsanweisungen, die zu einem vorbestimmten Ziel führen (vgl. Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Es ist im Stand der Technik möglich, entsprechend einer Vorgabe durch den Benutzer bestimmte Streckenabschnitte schon bei der Routenberechnung auszuschließen, etwa gebührenpflichtige Streckenabschnitte. Bei diesen vorbekannten Geräten ist es jedoch nur möglich, Streckenabschnitte generell bei der Routenberechnung zuzulassen oder von dieser auszunehmen (vgl. Absatz [0003] der Streitpatentschrift).

Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin, dass der Benutzer eine für ihn optimale Fahrtroute bestimmen kann.

2. Anspruch 1 der erteilten Fassung beschreibt ein Verfahren mit den folgenden Merkmalen:

M1 Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt,

M2 wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

M3 dass nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden,

M4 und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden.

3. Der kennzeichnende Teil des Patentanspruchs 1 ist wie folgt auszulegen:

a) Nach dem ersten Teilmerkmal von Merkmal 3 ist eine bestimmte Eigenschaft vorgegeben, wobei sich diese Eigenschaft - wie sich aus dem Kontext ergibt - auf Streckenabschnitte der zu ermittelnden Fahrtroute bezieht. Der Anspruchswortlaut lässt offen, ob die Vorgabe der Eigenschaft allein durch den Fahrzeugführer oder (auch) durch das System erfolgt. Nach dem zweiten Teilmerkmal werden dem

Fahrzeugführer solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten.

b) Obwohl in Merkmal 3 (ebenso wie in Merkmal 4) das Wort „Streckenabschnitt“ nur im Plural gebraucht wird, ist dadurch die Anwendung des Verfahrens auf eine Fahrstrecke, die aus nur einem einzigem Streckenabschnitt besteht, nicht ausgeschlossen.

c) Die Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft erfolgt gemäß dem ersten Teilmerkmal „im Rahmen der Routenplanung“. Dies kann nicht einschränkend so verstanden werden, dass die Vorgabe in jedem Fall zu erfolgen hat, bevor die Fahrtroute vom Rechner erstmals errechnet wird. Nach der Ausgestaltung gemäß Patentanspruch 2 wird erst nach Ausgabe eines Streckenabschnitts mit der vorgegebenen Eigenschaft und Verwerfen des ausgegebenen Streckenabschnitts durch den Fahrzeugführer ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt, woraus ersichtlich ist, dass unter den Hauptanspruch 1 eine Fallgestaltung fällt, bei der zunächst eine erste Route ohne Berücksichtigung der später abgelehnten Streckenabschnitte bestimmt wird.

Umgekehrt erscheint es aber nicht zwingend erforderlich, dass die Vorgabe der Eigenschaft stets nach vorheriger, ohne Berücksichtigung dieser Vorgabe durchgeführten Routenberechnung erfolgt, d. h. es muss - nach Ausgabe einzelner, mit vorgegebenen Eigenschaften behafteter Streckenabschnitten und deren Ablehnung durch den Fahrzeugführer - nicht zwingend zu einer zweiten Berechnung der Route kommen. Eine derartige Auslegung hätte eine vom Sinngehalt des Anspruchs nicht gebotene Einschränkung des Schutzgegenstands zur Folge und wäre daher unzulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport). Somit kann ein anspruchsgemäßes Verfahren auch so ausgestaltet sein, dass dem Fahrer bereits im Zuge der ersten Streckenberechnung bestimmte Streckenabschnitte mit vorgegebenen Eigenschaften zur Auswahl oder Ablehnung angeboten werden.

d) Das zweite Teilmerkmal verlangt nicht, dass dem Fahrzeugführer ausschließlich die Streckenabschnitte mit den vorgegebenen Eigenschaften angeboten werden (diese Interpretation hatte die Klägerin zunächst schriftsätzlich vorgebracht, in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht mehr vertreten). Es ist vielmehr auch dann erfüllt, wenn dem Fahrer die genannten Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden (etwa durch entsprechende Markierung), unabhängig davon, ob daneben auch andere Streckenabschnitte angezeigt werden.

e) Umstritten ist zwischen den Parteien in diesem Zusammenhang insbesondere die Bedeutung des Begriffs „individuelle Auswahl“. Die Klägerin hält es für entscheidend, dass die Auswahl durch den Fahrer und nicht automatisch durch das System erfolgt, unabhängig davon, ob von der Auswahl (bei Vorhandensein mehrerer Streckenabschnitte) lediglich einzelne Streckenabschnitte betroffen sind oder die Gesamtstrecke. Dem ist nicht zuzustimmen. Vielmehr legt bereits der Anspruchswortlaut nahe, dass jeder einzelne Streckenabschnitt für sich ausgewählt werden können muss. Dies wird durch die Erläuterungen in der Patentbeschreibung (Abschnitt [0033]) untermauert. Danach kann der Fahrzeugführer (wenn ihm Streckenabschnitte mit bestimmten Eigenschaften angezeigt werden), „...den ausgegebenen Streckenabschnitt...akzeptieren....oder diesen als unerwünscht verwerfen....“. Dies kann nur so verstanden werden, dass sich die Aus- oder Abwahl auf einzelne Streckenabschnitte bezieht. Gestützt wird diese Interpretation ferner durch Abschnitt [0007] der Beschreibung, wonach der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens darin bestehen soll, dass der Benutzer z. B. im Sinne einer Abwägung zwischen einer kostengünstigen völligen Umgehung von Mautstraßen und einer minimierten Fahrdauer, die die Benutzung gebührenpflichtiger Streckenabschnitte sinnvoll erscheinen lässt, eine optimale Fahrtstrecke bestimmen können soll. Dies kann nur so verstanden werden, dass es ihm möglich sein soll, unter mehreren mautpflichtigen Streckenabschnitten einzelne auszuwählen oder zu verwerfen.

II.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich als nicht schutzfähig, weil er nicht neu gegenüber dem aus der Druckschrift **NK9** bekannten Stand der Technik ist.

1. So ist aus der Druckschrift **NK9** (vgl. Spalte 1, Zeilen 10 bis 17) ein Verfahren zur Leitung (navigation) eines Führers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start- (start location) zu mindestens einem Zielpunkt (destination location) (= Merkmal **M1**) bekannt,

bei dem eine Fahrtroute (navigation route) von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird (navigation route apparatus in which a desired route is calculated between a start location and a desired destination location) (= Merkmal **M2**).

Dabei werden nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft (vgl. die Figur 2: preferences and detours), die z. B. eine hinsichtlich der Streckenlänge (vgl. die Figur 3, Bezugszeichen 35 bis 37, Spalte 6, Zeilen 1 bis 39) und Fahrzeit optimale Strecke (total mileage and estimated travel time), längstes Hauptstraßensegment (vgl. Figur 3, Bezugszeichen 41 bis 43, Spalte 7, Zeilen 34 bis 37) oder irgend ein anderes Kriterium (vgl. Spalte 9, Zeilen 14 bis 18: clearly another criterion for calculating an alternate route could be used) sein kann, dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene Eigenschaft verfügen (vgl. die Figur 5: Angebot von drei Strecken „route 1, 2 und 3“, die unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Fahrtzeit und der Fahrtstrecke aufweisen, wobei route 1 z. B. die Eigenschaft „kürzeste und schnellste Strecke“ aufweist), zur individuellen Auswahl oder Ablehnung (vgl. die Figur 5, Bezugszeichen 81: please select your preferred route, Spalte 6, Zeile 52 bis 55) angeboten (= Merkmal **M3**)

und abgelehnte Streckenabschnitte (vgl. die Figur 3, Bezugszeichen 44: delete any non-selected alternate route detours, Spalte 8, Zeilen 35 bis 39) von der Routenplanung ausgenommen (= Merkmal **M4**).

Dabei handelt es sich beim Streckenabschnitt jeweils um die gesamte Strecke, was durch den Wortlaut des Anspruchs 1 ebenfalls mit beansprucht ist (s. o. I. 3. b).

Damit sind alle Merkmale des Gegenstands gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 aus der Druckschrift **NK9** bekannt.

2. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist ebenfalls nicht neu gegenüber dem aus der Druckschrift **NK5** bekannten Stand der Technik.

Aus dieser Druckschrift ist (vgl. Spalte 5, Zeilen 34 bis 47) ein Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeuges von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt (= Merkmal **M1**) bekannt, bei dem (mit einer Rechenschaltung 1) eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einem Zielpunkt bestimmt wird (= Merkmal **M2**).

Während der Fahrt wertet die Rechenschaltung empfangene Verkehrsinformationen aus und bietet bei Auftreten eines Staus auf der geplanten Route dem Fahrzeugführer eine Alternativroute mit voraussichtlich kürzerer Fahrtzeit zur individuellen Auswahl oder Ablehnung an (vgl. Spalte 5, Zeile 48, bis Spalte 6, Zeile 8).

Dabei ist eine kürzere Fahrtzeit als bestimmte vorgegebene Eigenschaft anzusehen. Dies geschieht während der auch bei der Fahrt weiterhin stattfindenden Routenplanung. Dabei ist die Alternativroute der über die vorgegebene Eigenschaft verfügende Streckenabschnitt der Fahrtroute, der zur Auswahl oder Ablehnung angeboten wird. Da auch lediglich ein einzelner Streckenabschnitt vom Anspruch 1 umfasst ist, ist das Merkmal **M3** somit aus der Druckschrift **NK5** bekannt.

Der Fahrzeugführer (vgl. Spalte 6, Zeile 27, bis Spalte 7, Zeile 2) trifft eine Entscheidung bezüglich des gewählten Streckenabschnitts dadurch, dass er auf diesem zu fahren beginnt. Dies stellt die Rechenschaltung fest und liefert nachfolgend nur noch die Routeninformationen für diesen gewählten Streckenabschnitt und nimmt somit den abgelehnten Streckenabschnitt von der Routenplanung aus (= Merkmal **M4**).

Damit sind ebenfalls alle Merkmale des Gegenstands gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 aus der Druckschrift **NK5** bekannt.

III.

Als patentfähig erweist sich Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags.

1. Dieser beschreibt ein

M1 Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt,

M2a wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet,

M3a dass der Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung eine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann,

M3b wobei eine auswählbare Eigenschaft eine Straßenbenutzungsgebühr ist,

M3c wobei dem Fahrzeugführer die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen,

M3d dass dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden,

M4 und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden.

2. Diese Anspruchsfassung ist gegenüber der erteilten Fassung in zulässiger Weise beschränkt.

Keine Beschränkung enthält allerdings die Formulierung in Merkmal **M2a**, wonach die zu bestimmende Fahrtroute Streckenabschnitte aufweist; dies ist ebenso in dem erteilten Patentanspruch 1 vorgesehen.

Nach Merkmal **M3a** erfolgt die Auswahl der Eigenschaft, die einem potentiell zu meidenden Streckenabschnitt anhaften soll, ausschließlich durch den Fahrzeugführer (und nicht auch selbständig durch das System, was nach dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 möglich ist, s. o. I. 3. a), wobei die Auswahl aus einer vorgegebenen Liste getroffen wird. Eine solche Vorgehensweise ist dem Fachmann im Streitpatent bei der Beschreibung des erfindungsgemäßen Navigationssystems als mögliche Ausgestaltung offenbart (Abschnitt [0030]).

Das in **M3b** zusätzlich enthaltene Merkmal der „Straßennutzungsgebühr“, worauf sich die mögliche Auswahl nunmehr in jedem Fall richten soll, ist u. a. in Anspruch 7 des erteilten Patents sowie in Abschnitt [0030] der Patentbeschreibung offenbart.

Im Unterschied zu Merkmal **M3** des erteilten Patentanspruchs 1 sollen nach den nunmehrigen Merkmalen **M3c** und **M3d** die Streckenabschnitte, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, nicht nur (wie gemäß Merkmal **M3** des erteilten Anspruchs 1) zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, sondern darüber hinaus auch „zur Kenntnis gebracht“ werden. Dieses zusätzliche Erfordernis ist in Abschnitt [0033] der Beschreibung des Streitpatents offenbart.

Die weiteren Änderungen im Anspruchswortlaut, wonach „einzelne“ Streckenabschnitte zur „jeweiligen“ individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, beinhalten lediglich eine Klarstellung gegenüber dem erteilten Anspruch 1; bereits dessen Merkmal **M3** war so zu verstehen, dass jeder einzelne Streckenabschnitt für sich ausgewählt werden kann (s. o. I. 3. d).

Durch die bei den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen wird auch der Schutzbereich des Streitpatents nicht erweitert. Der Fachmann entnimmt dieser Anspruchsfassung keine Verfahrensgestaltungen, die nicht bereits durch die erteilte Anspruchsfassung erfasst worden wären.

3. Das Verfahren nach dem geänderten Patentanspruch 1 ist gegenüber dem Stand der Technik neu, da aus keiner der genannten Druckschriften die Merkmalsgruppe **M3a** bis **M3d** bekannt ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, da der zuständige Fachmann, ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Elektronik mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, in den vorliegenden Druckschriften und Dokumenten keinen Hinweis zur Schaffung eines Verfahrens mit den Merkmalen **M3a** bis **M3d** erhält. Auch durch eine Kombination dieser Druckschriften wird der Patentgegenstand dem Fachmann nicht nahe gelegt.

a) Das Verfahren ist neu gegenüber der Druckschrift **NK9**, da bei dieser (vgl. die Figur 2 mit Beschreibung Spalte 2, zweiter Absatz) eine bestimmte Eigenschaft (Streckenlänge, Fahrtzeit) vor der Routenberechnung für die gesamte Strecke vorgegeben wird und somit der Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung keine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann (entsprechend Merkmal **M3a**), und ihm somit auch keine einzelnen Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und zur Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen (entsprechend den Merkmalen **M3c** und **M3d**).

Eine derartige Ausgestaltung ist durch die Druckschrift **NK9** auch nicht nahegelegt, da dort wegen der langen Zeitdauer der Berechnung die Route vor der Fahrt berechnet wird und eine nachträgliche Berechnung vermieden werden soll.

Zudem wird in der Druckschrift **NK9** die Straßenbenutzungsgebühr als auswählbare Eigenschaft, wie im Merkmal **M3b** beansprucht ist, nicht erwähnt, da es dort lediglich um die Streckenlänge und die Fahrtzeit geht. Da jedoch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag auch ohne den letztgenannten Unterschied eine ausreichende Erfindungshöhe aufweist, kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob es sich bei der Straßennutzungsgebühr um ein technisches Merkmal handelt, das bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit überhaupt berücksichtigt werden darf (was von der Klägerin bestritten wird).

b) Das Verfahren ist ebenfalls neu gegenüber der Druckschrift **NK5**, da dort die Eigenschaft (Fahrtzeit) durch das System vorgegeben wird und nicht durch den Fahrzeugführer auswählbar ist. Weiterhin werden dem Fahrzeugführer auch keine einzelnen Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und zur Auswahl oder Ablehnung angeboten, sondern nur die gesamte Strecke. Eine Straßenbenutzungsgebühr ist im Übrigen ebenfalls nicht erwähnt.

Durch die Druckschrift **NK5** ist das mit Patentanspruch 1 i. d. Fassung des Hilfsantrags beanspruchte Verfahren auch nicht nahegelegt, da dort eine geänderte

Route nicht schon während der Routenplanung, also vor der Fahrt, festgelegt wird, sondern erst während der Fahrt, z. B. bei unerwartetem Auftreten eines Staus (vgl. Spalte 5, letzter Absatz, bis Spalte 6, dritter Absatz).

c) Das Verfahren ist auch neu gegenüber der Bedienungsanleitung gemäß dem Dokument **NK12**. Dort werden vorgegebene Eigenschaften für die gesamte Strecke und nicht nur für einzelne Streckenabschnitte ausgewählt. Auch werden alle Streckenabschnitte und nicht nur einzelne Streckenabschnitte, die über die ausgewählte Eigenschaft verfügen (wie dies in der Merkmalsgruppe **M3a** bis **M3d** beansprucht ist), angeboten.

Eine derartige Ausgestaltung ist durch die Druckschrift **NK12** auch nicht nahegelegt, da hier die Strecke in ihrer Gesamtheit (vgl. Seite 31, erster Absatz) bestimmte Eigenschaften aufweisen soll und nicht nur einzelne Streckenabschnitte.

d) Auch gegenüber der älteren Anmeldung gemäß Druckschrift **NK8** ist das beanspruchte Verfahren neu. Danach sind bestimmte Eigenschaften vorgegeben und der Fahrzeugführer kann diese nicht im Rahmen der Routenplanung für einen potentiell zu vermeidenden Streckenabschnitt auswählen (vgl. Figur 4 mit Beschreibung Seite 10, Zeile 5, bis Seite 11, Zeile 28).

e) Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und haben in der mündlichen Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

Da der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag patentfähig ist, gilt dies auch für die auf ihn direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 7 gemäß Hilfsantrag.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Rauch

Voit

Dr. Müller

Veit

Dr. Friedrich

Pr