



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 206/98

Verkündet am:  
16. Dezember 2003  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Fahrzeugleitsystem

EPÜ Art. 83, Art. 138 Abs. 2; IntPatÜG Art. II § 6 Abs. 2; PatG § 84; GVG § 184

- a) Anders als für die Bejahung der Ausführbarkeit einer Erfindung genügt es für die Zulässigkeit einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform nicht, daß der Fachmann erst dann zu dieser die Ausführung der Erfindung gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn er sich nähere und weiterführende Gedanken über die Ausführbarkeit macht und dabei durch die Beschreibung nicht vermittelte Informationen mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwissen ergänzt, auch wenn dies erfinderische Überlegungen nicht erfordert.
- b) Die Bestimmung des § 184 GVG über die Gerichtssprache steht der beschränkten Verteidigung eines europäischen Patents in der maßgeblichen Verfahrenssprache (hier: Englisch) im deutschen Patentnichtigkeitsverfahren nicht entgegen.

BGH, Urt. v. 16. Dezember 2003 - X ZR 206/98 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 2. Juli 1998 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war eingetragener Inhaber des am 5. Januar 1979 unter Inanspruchnahme der ("inneren") Priorität einer europäischen Patentanmeldung vom 4. Dezember 1978 angemeldeten europäischen Patents 0 011 880 (Streitpatents), das während des Nichtigkeitsverfahrens abgelaufen ist. Das Streitpatent betrifft "a vehicle guidance system" (ein Fahrzeugsystem) und umfaßt in der Fassung der nach Abschluß des europäischen Einspruchsverfahrens (Beschwerdeentscheidung T 251/84 vom 30.10.1987, nicht im Druck veröffentlicht) herausgegebenen neuen europäischen Patentschrift zwei Patentansprüche, die in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt lauten:

"1. Vehicle guidance system comprising -

(a) memory means for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal,

(b) means (SUR) for addressing the memory means,

(c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by said addressing means,

(d) means for generating a signal representing a distance travelled,

(e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal in the register (CMR) and to the signal representing distance travelled for generating a signal representing the difference between the coded distance and the distance travelled,

(f) means responsive to the signal from the comparator means for switching through the instruction and direction signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (IAD),

(g) means (SPT) for generating a signal representing a change of course of the vehicle, and

(h) control means (SCU) responsive to signals from the instruction and direction unit (IAD), the register (CMR) and the signal representing the change of course of the vehicle for checking whether the driver correctly followed the instruction and direction, and for triggering the addressing means (SUR) to select the next group of data if the driver has followed the instruction and direction correctly,

**characterised** in that the control means (SCU) is so arranged that if the driver does not follow the instruction and direction signal correctly, the system instructs the driver to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction.

2. A vehicle guidance system according to Claim 1 in which means are provided for producing one pulse for each meter of the distance travelled."

Als deutsche Fassung dieser Patentansprüche enthält die neue europäische Patentschrift folgenden Text:

"1. Fahrzeugleitsystem bestehend aus:

a) Speichermöglichkeiten für binäre Datengruppen. Jede Gruppe enthält eine kodierte Strecke, ein Anweisungs- und ein Richtungszeichen.

b) Möglichkeiten (SUR) zur Eingabe des Speichers.

c) ein Register (CMR) zur Speicherung eine der obengenannten binären Datengruppen gewählt über die erwähnten Eingabemöglichkeiten,

d) Möglichkeiten zur Erzeugung eines Signals zur Wiedergabe des zurückgelegten Weges.

e) Ein Vergleicher (UDC) reagierend auf die kodierte abzufahrende Strecke im Register (CMR) und auf das Signal des zurückgelegten Weges. Der Vergleicher erzeugt ein Signal, das die Abweichung zwischen der eingegebenen Strecke und dem zurückgelegten Weg anzeigt.

f) Die Angabesignale des Vergleichers geben Anweisungen mittels Anweisungs- und Richtungssignale aus dem Register (CMR) an eine Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD).

g) Möglichkeiten (SPT) um ein Signal zu erzeugen, das eine Kursänderung des Fahrzeugs anzeigt und

h) Steuerbefehle reagierend auf Signale der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD), des Registers (CMR) das Signal, das die Kursänderung des Wagens darstellt zur Prüfung ob der Fahrer den Anweisungen und der Strecke richtig folgt, und für das Löschen der Adressen um die folgenden binären Datengruppen zu wählen, wenn der Fahrer die Anweisung und Richtung richtig ausgeführt hat.

Kennzeichnend ist das die Steuerglieder (SCU) so geordnet sind, dass bei nicht genau folgen des Anweisungs- und Richtungssignals das System den Fahrer auffordert umzudrehen und das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt wo der Fehler gemacht wurde und dann wieder die richtigen Anweisungen erteilt.

2. Ein Fahrzeugleitsystem gemäss Forderung I mit Vorrichtungen um einen Puls für jeden zurückgelegten Meter Weg zu erzeugen."

Die Klägerin, der gegenüber der Beklagte nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents u.a. hat erklären lassen, er halte sie wegen Verletzung des Streitpatents für schadensersatzpflichtig, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmel-

dung hinaus, die Erfindung sei im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Hierzu hat sich die Klägerin im wesentlichen auf die britische Patentschrift 1 414 490, die US-Patentschriften 3 505 749 und 3 845 289 sowie eine Veröffentlichung von *French* und *Lang* in IEEE Transactions On Vehicular Technology aus Mai 1973 gestützt. Der Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig erklärt. Seine Entscheidung ist bei *Bausch*, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. II, S. 406 veröffentlicht.

Mit der Berufung verteidigt der Beklagte das Streitpatent in erster Linie in der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Er beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der Weise, daß am Ende des Patentanspruchs 1 angefügt werden soll: "before the vehicle again reaches the point where the error occurred" (Hilfsantrag 1), weiter Hilfsweise (Hilfsantrag 2) in der Weise, daß die Merkmale (a) – (c) des Patentanspruchs 1 wie folgt lauten sollen:

- "(a) a *punch card* for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal,
- (b) a *step up relay* (SUR) for addressing the *punch card*,
- (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by the *step up relay*,"

Höchst Hilfsweise verteidigt er das Patent mit einer Fassung des Patentanspruchs 1, die beide vorgenannten Änderungen aufweist (Hilfsantrag 3).

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Sie hält die hilfsweise verteidigten Fassungen schon deshalb für unzulässig, weil die Regelungen über die Gerichtssprache nicht eingehalten seien.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. W. M. , Leiter des Instituts A. Bauwesen der Universität ... , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

#### Entscheidungsgründe:

A. Die Berufung ist zulässig. Dem steht nicht entgegen, daß das Streitpatent während des Berufungsverfahrens abgelaufen ist. Der Beklagte berührt sich, aus dem Streitpatent gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche herleiten zu können. Damit kann die Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigerklärung weiterhin in Anspruch nehmen.

B. Das Rechtsmittel bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein System (Fahrzeugsleitsystem), das Richtungsanweisungen erteilt, wodurch es einem Fahrzeugführer ermöglicht werden soll, sein Fahrzeug zu einem gewünschten Bestimmungsort zu steuern, auch wenn er die Fahrstrecke noch nicht kennt.

Die Beschreibung des Streitpatents schildert als aus der britischen Patentschrift 1 297 644 bekannt eine mechanische Streckenfortschrittsanzeigevorrichtung, bei der ständig eine Position entlang einer vorherbestimmten Strecke angezeigt wird und Anweisungen erteilt werden, welches Verhalten bei Errei-

chen einer bestimmten Position erforderlich sei. Dazu werde bei der Streckenfortschrittsanzeigevorrichtung mit einem am Armaturenbrett zu befestigenden Gehäuse über ein Vorschubrad auf einer Führungsbahn ein Bahnmaterial bewegt. Zugleich würden Angaben über die Position entlang der Fahrstrecke angezeigt, während bestimmte Kalibrierungen Anweisungen erteilten, wie weiter zu fahren sei. Der Vorschub erfolge mittels eines Untersetzungsgetriebes mit einem Hauptantriebsgetriebe, das wiederum als Geschwindigkeitsmeßantriebseinheit ausgebildet sei. Hieran bemängelt das Streitpatent, daß ein Fehler des Fahrers diesen in die gleiche Lage versetze, wie wenn ein Leitsystem nicht vorhanden wäre (Beschreibung Sp. 1 Z. 30 - 58).

Als aus der britischen Patentschrift 1 414 490 bekannt bezeichnet die Beschreibung des Streitpatents Navigationshilfen für Landfahrzeuge, bei denen codierte Entfernungssignale und verbale Anweisungen zum Befolgen einer ausgewählten Strecke auf Band aufgenommen sind und die Anweisungen unter Überwachung der zurückgelegten Entfernung durch Vergleich der bekannten Entfernungsdaten mit Signalen der zurückgelegten Entfernung durch eine entsprechende Einrichtung hörbar ausgegeben werden. Dieses System weise Mittel zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Datensignalen auf, die einer zurückzulegenden Entfernung und Ausmaß und Richtung einer Richtungsänderung entsprächen, weiter einen Kompaß und Mittel zur Erzeugung von Richtungsänderungssignalen sowie Mittel zum Vergleichen dieser Signale mit den aufgezeichneten Richtungsänderungssignalen, auf die aufgezeichneten bekannten Entfernungssignale ansprechende Mittel zur Auslösung der Richtungsvergleichsmittel und von einem Entfernungsmeßgerät gesteuerte Mittel, die den korrekten Richtungsfortschritt an den ausgewählten Punkten bestätigten oder bei einem inkorrekten Vorgang ein Alarmsignal erzeugten (Beschreibung Sp. 2 Z. 8 - 45). Falls ein Abbiegen nicht korrekt erfolgt sei, werde die mangelnde

Übereinstimmung der Signale registriert und es werde ein Alarmsignal ausgegeben; die weitere Ausgabe hörbarer Anweisungen werde unterdrückt, bis eine manuelle Rücksetzsteuerung betätigt werde. Der Fahrer könne die inkorrekte Strecke zurückverfolgen und die Rücksetzsteuerung betätigen. Auch dieses System weise den Nachteil auf, daß ein Fehler des Fahrers diesen in die gleiche Lage versetze wie einen Fahrer ohne Leitsystem (Beschreibung Sp. 3 Z. 9 - 41).

2. Durch das Streitpatent soll demgegenüber, wie sich dem Gesamtzusammenhang der Beschreibung entnehmen läßt, ein Fahrzeugleitsystem zur Verfügung gestellt werden, das den Fahrer möglichst sicher zum gewählten Ziel führt.

3. Als Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Leitsystem mit ("comprising", d.h. umfassend, und nicht wie in der deutschen Fassung des Patentanspruchs in der Patentschrift "bestehend aus") den in den Merkmalen des Patentanspruchs unter (a) bis (h) genannten Komponenten vor, die das Bundespatentgericht ohne sachliche Abweichung in die Merkmale 1 - 8 gegliedert hat, wobei

(i) die Steuermittel (SCU; h) so ausgestaltet sind, daß der Fahrer eine Aufforderung zum Wenden und zur Rückkehr an den Ort, an dem der Fehler geschah, erhält, wenn das Anweisungs- und Richtungssignal nicht richtig befolgt wurde, und

(j) dem Fahrer dann die richtige Anweisung erteilt wird.

4. Dabei erschließen sich die einzelnen Schritte des Systems (einer durch logische Verknüpfungen einzelner Meß-, Verarbeitungs-, Schalt- und Ausgabeelemente gekennzeichneten komplexen Vorrichtung) teilweise näher durch den Rückgriff auf den in der Beschreibung näher abgehandelten Stand der Technik, insbesondere die britische Patentschrift 1 414 490.

Jedoch enthält die Beschreibung des Streitpatents keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, wie das Merkmal (j) zu verstehen ist, daß nach dem Umkehren durch das System die "richtige" Anweisung erteilt wird. Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat in der Beschwerdeentscheidung T 251/84 hierzu ausgeführt (Entscheidungsgründe unter 7.3.5), allein auf Grund des Wortlauts der Anspruchsformulierung beständen Zweifel, ob diese Anweisung gleich nach der Wendeanweisung, nach Durchführung des Wendemanövers oder erst bei Ankunft des Fahrzeugs an die Stelle der Wegabweichung erteilt werde. Nach dem Gesamtzusammenhang könne die Formulierung jedoch nur dahin verstanden werden, daß eine Anweisung, die den Fahrer wieder auf den rechten Weg bringe, notwendig nach dem Wendemanöver, aber vor Erreichen der Stelle der Abweichung erfolgen müsse. Das sachkundig besetzte Bundespatentgericht ist dem mit der zusätzlichen Überlegung beigetreten, die Ausgabe der regulären Anweisung (erst) nach oder bei Wiedererreichen der Stelle der Abweichung sei derjenige Stand der Technik, dessen Nachteile durch das Streitpatent gerade überwunden werden sollten. Auch der Beklagte hat die Lehre des Streitpatents in der Berufungsbegründung in dieser Weise interpretiert. Schon zu dem Wortlaut des Patentanspruchs steht dies in einem gewissen Widerspruch; danach kommt als "richtige" Anweisung jegliche Anweisung in Betracht, die den Fahrer nach dem Wenden wieder auf den richtigen Weg bringt, mithin also auch die Anweisung, das Fahrzeug wieder in eine Position zu bringen, die es eingenommen hat, bevor der Fehler geschehen ist, und die nicht

befolgte Anweisung dann nochmals zu erteilen. Der Beschreibung des Streitpatents ist, soweit sich diese mit dem Geschehen nach dem Fehler befaßt, nichts Näheres zu entnehmen; dort heißt es nur (in der deutschen Übersetzung): "Falls dagegen die Anweisung nicht richtig befolgt worden ist, so erfaßt das System diesen Fehler und erteilt die Anweisung zum Wenden, um das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt, an dem der Fehler ursprünglich geschah. Es erteilt dann die richtige Anweisung". Diese Formulierung könnte allenfalls darauf hindeuten, daß die "richtige" Anweisung erst nach dem Wiedererreichen der Fehlerstelle erteilt wird; sie bietet dagegen keinen Hinweis darauf, daß vom Patentanspruch ausschließlich der Fall erfaßt sein soll, die "richtige" Anweisung werde bereits vor oder spätestens bei Erreichen der Fehlerstelle erteilt. Die gegenteilige, nur ganz pauschal begründete Auffassung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts findet in der Beschreibung des Streitpatents keine hinreichende Stütze. Daß, worauf der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nochmals hingewiesen hat, nach der Beschreibung des Streitpatents die Anweisungen von der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD) analysiert und anschließend von der Systemsteuereinheit darauf überprüft werden, ob die Anweisung befolgt worden ist, besagt entgegen der Auffassung des Beklagten nicht, daß schon bei dem Analyseschritt eine Erfassung des Fahrfehlers oder gar dessen Zuordnung zu einem bestimmten Fehlertyp erfolgen müßte; die Fehlerfeststellung erfolgt nach der Beschreibung des Streitpatents nämlich erst in der Systemsteuereinheit (SCU) (Beschreibung Sp. 4 Z. 12 - 20). Danach enthält der Hinweis auf die Analyse in der Anweisungs- und Richtungseinheit jedenfalls keinen eindeutigen Aussagegehalt dahin, daß durch die Analyse Informationen ermittelt werden, die es ermöglichen, bereits die vor Erreichen der Fehlerstelle "richtige" Anweisung darzustellen. Die zusätzliche Überlegung des Bundespatentgerichts, daß die Ausgabe der richtigen Anweisung nach oder bei Wiedererreichen der Fehlerstelle derjenige Stand der Technik wä-

re, dessen Nachteile durch das Streitpatent überwunden werden sollen, ist demgegenüber nicht überzeugend. Das Bundespatentgericht scheint nämlich einen Erfahrungssatz unterstellen zu wollen, daß ein Patent jedenfalls im Zweifel einen Überschuß gegenüber einem in der Beschreibung abgehandelten Stand der Technik tatsächlich aufweise, für den der Senat aber keine Grundlage sieht. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung auf wiederholtes und eingehendes Befragen angegeben, daß der Fachmann das Merkmal jedenfalls nicht nur in der einschränkenden Weise verstehen werde, daß die "richtige" Anweisung im Sinn des Patentanspruchs nur die Anweisung sei, die vor dem nochmaligen Erreichen der Fehlerstelle die richtige ist, sondern daß auch die Wiederholung der nicht befolgten Anweisung unter das Merkmal des Patentanspruchs fällt. Dieser Beurteilung tritt der Senat schon deshalb bei, weil es für die Annahme eines engeren Verständnisses des Fachmanns an jeglicher tragfähigen sachlichen Rechtfertigung fehlt. Ob dabei auch der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen beizutreten ist, daß es sich bei dem maßgeblichen Fachmann um einen Universitätsabsolventen und nicht - wie vom Bundespatentgericht angenommen - um einen erfahrenen Fachhochschulabsolventen der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Informatik oder benachbarter Disziplinen handelt, kann dabei dahingestellt bleiben, weil sich diese Frage auf das Verständnis des Fachmanns nicht auswirkt.

Keinerlei Hinweis enthält das Streitpatent ferner darauf, ob zur Erteilung der "richtigen" Anweisung auch der "Up and down counter" (UDC) (in der Übersetzung der Patentansprüche in der Patentschrift "Vergleicher", in der Übersetzung der Beschreibung "Rauf- und Runter-Zähler") verwendet werden soll. Dieses Mittel ist in der Beschreibung nämlich lediglich unter dem Gesichtspunkt der Ermittlung der zurückgelegten Strecke im Verhältnis zu der zurückzulegenden, d.h. der vorgegebenen, genannt (Beschreibung Sp. 3 Z. 63 bis Sp. 4 Z. 7); ein

Hinweis auf eine Bedeutung dieses Mittels beim Verlassen der vorgesehenen Strecke ist weder in der Beschreibung noch in den Patentansprüchen enthalten. Allerdings erscheinen Lösungen, bei denen dies geschieht, denkbar, und sie könnten ebenfalls unter das Patent fallen.

Schließlich ist die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht auf solche Fälle beschränkt, bei denen die "richtige" Anweisung ohne einen zusätzlichen menschlichen Eingriff, etwa ein Wiedereingangssetzen des zuvor angehaltenen Systems, erteilt wird. Zwar bezeichnet die Beschreibung des Streitpatents eine Vorrichtung als bekannt, bei der eine Wiederbetätigung vorgenommen werden muß, auch insoweit finden sich in der Beschreibung aber keine hinreichenden Anhaltspunkte, die diese unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallende Möglichkeit als nicht erfaßt anzusehen gestatten könnten. Daß zur nächsten Anweisung weitergegangen wird, ist nämlich nur für den Fall beschrieben, daß festgestellt wird, die Anweisung sei korrekt befolgt worden (Beschreibung Sp. 4 Z. 15 - 20); in der in der Beschreibung unmittelbar anschließenden Passage, die den Fall betrifft, daß die Anweisung nicht korrekt ausgeführt wurde, findet sich ein derartiger Hinweis dagegen nicht. Dies schließt es aus, eine derartige Beschränkung in den Patentanspruch hineinzulesen.

II. Allerdings vermag der Senat der Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht beizutreten, daß das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Nr. 2 EPÜ). Auch dies entspricht der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung.

1. Merkmal (j), gemäß dem das System dem Fahrer nach dem Wendevorgang die "richtige" Anweisung erteilt, enthält für den Fachmann eine jeden-

falls unter günstigen äußeren Bedingungen, insbesondere in einem einfachen Straßennetz mit rechtwinkligen Kreuzungen und ohne Abbiege- und Wendeverbote, ohne erfinderischen Aufwand nachvollziehbare Lehre. Deren Verwirklichung setzt dann, wenn das Fahrzeug zunächst an die Stelle vor dem Begehen des Fahrfehlers zurückgebracht wird, lediglich voraus, die nicht befolgte Anweisung nochmals anzuzeigen. Wie dies geschehen kann, zeigt zum Beispiel die britische Patentschrift 1 414 490. Aber auch die vom Wortlaut des Patentanspruchs weiter umfaßte Lehre, daß nach dem Umkehren, aber vor dem Wiedererreichen der Fehlerstelle die nicht mit der nicht befolgten Anweisung übereinstimmende, sondern zu dieser komplementäre "richtige" Anweisung erteilt und nicht die ursprüngliche, aber nicht befolgte Anweisung wiederholt wird, ist nach Auffassung des Senats deshalb ausführbar, weil der Fachmann die im Streitpatent nicht genannten weiteren Maßnahmen auf Grund seines Fachkönnens und Fachwissens auffinden und ausführen kann. Schon mit einfachen Überlegungen kann, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung auf Fragen des Senats überzeugend bestätigt hat, der Fachmann nämlich erkennen, daß sich die Fehler in einem einfachen Straßensystem typisieren lassen und jedem Fehler eine bestimmte richtige Anweisung bei Wiederannäherung an die Fehlerstelle zugeordnet werden kann. So ist etwa in dem Fall, daß eine Anweisung zum Rechtsabbiegen nicht beachtet und statt dessen geradeaus weitergefahren wurde, nach dem Wenden bei Erreichen der versäumten Abbiegestelle mit einem Linksabbiegevorgang fortzufahren. Hierfür genügt es zwar nicht, gespeicherte Streckendaten abzuarbeiten, sondern das System muß, wie das Bundespatentgericht im Ansatz zutreffend ausgeführt hat, als "intelligentes" System ausgestaltet sein und aus den systemgemäß erfaßten Daten die "richtige", den gespeicherten binären Datengruppen nicht zu entnehmende Anweisung selbst errechnen können. Wie dies zu geschehen hatte, konnte der Fachmann auch ohne nähere Angaben in der Patentschrift erken-

nen. Voraussetzung war nämlich lediglich, nicht nur die Tatsache der Abweichung der eingeschlagenen Fahrtrichtung von der vorgegebenen festzustellen, sondern zusätzlich zu analysieren, welcher Art die Abweichung war (im vorstehenden Fall also anstatt rechts entweder geradeaus oder links oder gewendet), worauf die Beschreibung des Streitpatents in Sp. 2 Z. 10 - 12 unmittelbar hinweist und was mit den aus dem Stand der Technik bekannten Richtungsdetektoren ohne weiteres möglich war, und dem auf diese Weise klassifizierten Fehler die konkrete komplementäre "richtige" Anweisung zuzuordnen (im Beispielsfall entweder links oder geradeaus oder rechts). Eine derartige Auswertung und einen derartigen Vergleich in das System zu implementieren und das Ergebnis anzuzeigen, konnte dem Fachmann auch zum Prioritätszeitpunkt keine Schwierigkeiten bereiten.

2. Allerdings können - wie sich auch aus dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen ergibt - Zweifel daran bestehen, daß die Erfindung, wie sie im Streitpatent beschrieben ist, marktreif war, so z.B. deshalb, weil, wie der gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt hat und wovon auch der Senat überzeugt ist, mit ihr nur Standardsituationen in einem einfachen Straßennetz bewältigt werden können. Das steht der Ausführbarkeit jedoch nicht entgegen (vgl. zur insoweit nicht abweichenden Rechtslage im Gebrauchsmusterrecht Sen.Beschl. vom 28.4.1999 - X ZB 12/98, GRUR 1999, 920 - Flächenschleifmaschine, vgl. weiter Benkard, EPÜ, Art. 83 Rdn. 49).

III. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen gedeckt ist. Wollte man die Auslegung des Bundespatentgerichts zugrunde legen, die sich maßgeblich auf die Überlegung stützt, daß sich das Streitpatent vom Stand der Technik abheben wolle, beständen diesbezüglich allerdings

schon deshalb Bedenken, weil ein konkreter Stand der Technik in den ursprünglichen Unterlagen noch nicht angegeben war und die Beschreibung insoweit erst nach dem Anmeldezeitpunkt ergänzt worden ist.

IV. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu ist. Er beruht jedenfalls gegenüber dem nächstkommen Stand der Technik, als den der Senat in Übereinstimmung mit der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die britische Patentschrift 1 414 490 ansieht, von der auch das Streitpatent ausgeht, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Abweichungen des Streitpatents gegenüber dieser Veröffentlichung beschränken sich - abgesehen von der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht bedeutsamen Frage, welche Mittel jeweils konkret beschrieben sind - auf die Merkmale (i) und (j). Dabei besteht der Unterschied hinsichtlich des Merkmals (i) lediglich darin, daß nach der britischen Patentschrift 1 414 490 allgemein ein Warnsignal erzeugt wird (s. z.B. Patentanspruch 1: "giving an error warning"; Patentanspruch 2: "where in the error warning includes an inhibit signal which stops further functioning"), während nach dem Streitpatent eine Anweisung zum Umkehren erteilt wird. Das ist nichts anderes als ein Warnsignal, jedoch verknüpft mit einem konkreteren Bedeutungsinhalt. Ein technischer Beitrag zur Lehre des Patents wird mit der Zuweisung eines besonderen Bedeutungsinhalts zu einem Warnsignal nicht geleistet; deshalb kann dieser (zudem hier sich ohne weiteres aufdrängende und - auch ohne druckschriftlichen Nachweis - naheliegende Bedeutungsinhalt, anstatt eines bloßen Alarms die entsprechende Anweisung zum Umkehren zu erteilen) zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden (vgl. zur Problematik Sedlmair Mitt. 2002, 448, 450; Anders GRUR 2001, 555, 560; Melullis, Festschrift für Willi

Erdmann, 2002, 401, 418 f.; Keukenschrijver, Festschrift für Reimar König, 2003, 255 ff., 263 f.). Es kommt hinzu, daß auch die US-Patentschrift 3 505 749 das Alarmsignal mit einem Bedeutungsinhalt ("off-course-indicator" 46) verknüpft; auch das belegt, daß ein Alarmsignal letztlich mit einem beliebigen Aussagegehalt verbunden werden kann.

Merkmal (j) besagt, daß dem Fahrer nach Rückkehr an den Ort, an dem der Fehler geschah, die richtige Anweisung erteilt wird.

Soweit dieses Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß das Fahrzeug zunächst an eine Stelle zurückgebracht wird, die vor der Fehlerstelle, d.h. der Stelle, an der die vorgesehene Anweisung nicht ausgeführt wurde, ist dies - auch in Zusammenschau mit den übrigen Merkmalen - durch die britische Patentschrift 1 414 490 zumindest nahegelegt, denn dort ist ausgeführt, daß der Fahrer, der erkennt, daß er den Richtungswechsel an der vorherbestimmten Stelle versäumt hat, nun die inkorrekte Strecke zurückverfolgen kann, bis er den vorgesehenen Abbiegevorgang durchführen kann, und dann über eine Wiederbetätigung die Datenaufzeichnungen reaktivieren kann, worauf die Einrichtung ihren Betrieb wieder aufnimmt (Beschreibung S. 2 Z. 47 - 55: "If the driver recognises that he has missed the turn at the preselected point, he may now retrace his incorrect route until he can make the appropriate turn and operate the reset-control to re-activate the recording of the verbal instructions and associated data signal, whereupon the equipment resumes its regular function"). Dies läßt allenfalls offen, ob vorgesehen ist, auch die nicht befolgte Anweisung zu wiederholen oder erst mit der nächsten Anweisung einzusetzen. Der Fachmann sieht aber ohne weiteres, daß es eine deutliche Beeinträchtigung des Systems darstellt, wenn die nicht befolgte Anweisung nicht wiederholt wird, und wird deshalb die Möglichkeit ins Auge fassen, auch diese Anweisung,

die noch befolgt werden muß, zu wiederholen, d.h. die Aufzeichnung vor den Fehler zurückzusetzen. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Damit ist jedenfalls eine von Patentanspruch 1 des Streitpatents erfaßte Lehre für den Fachmann naheliegend gewesen; dies führt dazu, das das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäischen Patentschrift keinen Bestand haben kann.

Soweit das Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß die "richtige" Anweisung nicht die Wiederholung der versäumten, sondern die sich aus dem Versäumen ergebende (komplementäre) Anweisung ist, wobei ersichtlich nur das Verhalten nach dem Umkehren gemeint sein kann, weil das Umkehrsignal bereits in Merkmal (i) enthalten ist (also z.B. bei Rechtsabbiegen anstelle von Linksabbiegen die Anweisung, nach dem Umkehren an der Fehlerstelle geradeaus zu fahren), ist es dem Fachmann ein Leichtes zu erkennen, daß jedem definierten Fahrfehler eine ebenso definierte "richtige" Anweisung zuzuordnen ist. Ebenfalls ohne weiteres erkennbar ist, daß die Zuordnung von Fahrfehlern und "richtigen" Anweisungen tabellarisch erfaßt werden kann und daß es lediglich der Analyse des Fahrfehlers bedarf, um diesem die richtige Anweisung zuzuordnen. Eine derartige Fehleranalyse sieht z.B. die vorveröffentlichte, ein besonderes Leitsystem bei der Zeitungszustellung betreffende US-Patentschrift 3 845 289 vor (Beschreibung Übersetzung S. 29 ff., 61 f., 74). Dem hoch qualifizierten Fachmann konnte zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents zugetraut werden, dieses Problem routinemäßig zu lösen. Die Mittel zur Umsetzung einer solchen Anweisung sind nicht Gegenstand der in der Patentschrift offenbarten Lehre, sondern bleiben dem Fachmann überlassen.

Die vom Streitpatent insoweit vorausgesetzte, im Stand der Technik so nicht angesprochene Darstellung der danach ermittelten "richtigen" Anweisung

bereitete ihm keinen besonderen Aufwand. Insoweit bot ihm die US-Patentschrift 3 845 289 Anregungen, weil dort die Einzelheiten des Fehlers ausgedruckt und dem Fahrer mitgeteilt werden können (Beschreibung deutsche Übersetzung S. 61 f. = Patentschrift Sp. 26 Z. 53 ff.; S. 74 f. = Patentschrift Sp. 31 Z. 60 ff.). Demnach wird der nächste Ort angegeben, an dem der Fehler beseitigt werden kann ("giving the next location at which a recovery can be made", Sp. 26 Z. 57/58). Ein weiterer Hinweis findet sich dort, wenn (Sp. 32 Z. 32 - 34 = Übersetzung S. 75 Z. 18 - 21) ausgeführt wird: "... the driver may, after aligning his vehicle with the location which has been printed ..."; demnach dient die ausgedruckte Ortsangabe hier als Richtungsanweisung, ohne allerdings notwendigerweise selbst eine solche darzustellen.

V. Patentanspruch 2 des Streitpatents fügt der Lehre des Patentanspruchs 1 nach den insoweit überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen den Einsatz eines Pulsgebers für die zurückgelegte Strecke hinzu, der z.B. in Form eines Radumdrehungszählers (Odometers) zum Stand der Technik gehörte (vgl. wiederum die US-Patentschrift 3 845 289). Eine erfinderische Leistung kann hierin auch in Kombination mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nicht gesehen werden.

VI. 1. Der Berücksichtigung der hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents steht entgegen der Auffassung der Klägerin nicht entgegen, daß diese Einfügungen enthalten, die nicht in deutscher Sprache, sondern in der Verfahrenssprache Englisch erfolgt sind. Wie der Senat bereits vor längerer Zeit entschieden hat, ist es zwar möglich, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene einschränkende Neufassung der Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfah-

renssprache des Erteilungsverfahrens war (BGHZ 118, 121 - Linsenschleifmaschine). Der Patentinhaber ist jedoch nicht gehindert, die beschränkte Verteidigung durch eine eingeschränkte Neufassung des in der maßgeblichen Verfahrenssprache erteilten Patentanspruchs vorzunehmen (Sen.Urt. v. 8.6.1993 - X ZR 121/90, Schulte-Kartei 81-85 Nr. 151 - Schließvorrichtung/locking device). Dem ist das Schrifttum einhellig gefolgt (Rogge in Benkard, PatG 9. Aufl. § 22 Rdn. 58a; ders. in Benkard, EPÜ, Art. 138 Rdn. 30, und in GRUR 1993, 284, 287; Schulte PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 127 f.; Schennen in Singer/Stauder EPÜ 2. Aufl., Art. 138 Rdn. 19; Keukenschrijver in Busse, PatG, 5. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG Rdn. 6; ders. GRUR 2001, 571, 575 und in Das Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 164). Dabei ergibt sich die Verbindlichkeit der Fassung des europäischen Patents in der Verfahrenssprache auch für die nationalen Folgeverfahren aus Art. 70 Abs. 1 EPÜ (vgl. Rogge in Benkard EPÜ Art. 70 Rdn. 7). Die Bestimmung über die Gerichtssprache in § 184 GVG steht dem nicht entgegen, denn diese gilt nur, soweit sie nicht durch spezielle andere Regelungen durchbrochen wird, wie dies hier der Fall ist (vgl. Manfred Wolf in MünchKomm/ZPO 2. Aufl., § 184 GVG Rdn. 7; vgl. weiter zu der vergleichbaren Regelung der Amtssprache in § 126 PatG, Sen.Beschl. v. 19.11.2002 - X ZB 23/01, GRUR 2003, 226, 227 - Läägeünnerloage, zur Veröffentlichung in BGHZ 153, 1 vorgesehen).

## 2. Das nach Hilfsantrag 1 angefügte Merkmal

(k) wonach die Anweisung erteilt wird, bevor das Fahrzeug die Stelle, an der der Fehler unterlief, wieder erreicht,

ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Dem steht es nicht entgegen, daß, wie oben ausgeführt, der Fachmann in der Lage ist, eine solche Ausführungsform auf Grund der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen

ohne erfinderisches Zutun zu entwickeln. Zwar ist der Offenbarungsbegriff grundsätzlich ein einheitlicher (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 3 Rdn. 92; zur früheren Rechtslage BGHZ 80, 323, 328 - Etikettiermaschine; zum Verhältnis Neuheitsprüfung - Identitätsprüfung zuletzt Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00 - elektrische Funktionseinheit, Umdruck S. 16, zur Veröffentlichung vorgesehen). Allerdings darf die unterschiedliche Funktion der Offenbarung etwa im Kontext der Neuheitsprüfung, der Ausführbarkeitsprüfung, der Identitätsprüfung oder der Prüfung der Beschränkungsmöglichkeit nicht außer acht gelassen werden. Zwar hat der Senat - noch zu § 26 Abs. 4 PatG 1968 - als zur Beschränkung ausreichend eine solche Offenbarung verstanden, die eine Benutzung durch andere Sachverständige als möglich erscheinen läßt (BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I). Er hat weiter - ebenfalls noch zur früheren Rechtslage - dahin erkannt, daß die Feststellung genüge, nach dem Gesamthalt der Beschreibung solle zumindest auch eine bestimmte Ausgestaltung der Erfindung geschützt sein (BGH, Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Datenträger). Daran fehlt es hier jedoch. Es kann nämlich - anders als für die Bejahung der Ausführbarkeit (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 20.11.2001 - X ZB 3/00, Mitt. 2002, 176 - Gegensprechanlage) - für die Zulässigkeit einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform nicht genügen, daß der Fachmann nicht durch die bloße Lektüre der Patentschrift, sondern erst dann zu dieser die Ausführung der Erfindung gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn er sich nähere und weiterführende Gedanken über die Ausführbarkeit der Erfindung macht und dabei durch die Beschreibung nicht vermittelte Informationen mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwissen ergänzt, auch wenn dies erfinderische Überlegungen nicht erfordert. Die die Beschränkung ermöglichende Offenbarung muß vielmehr auch nach geltendem Recht ihre Stütze in einer dem Gesamthalt der maßgeblichen Unterlagen entnehmbaren bestimmten Ausgestaltung finden. Einen Hinweis darauf, die "richtige" Anweisung bereits

vor Erreichen der Fehlerstelle nach dem Umkehren zu erteilen, geben die ursprünglichen Unterlagen indessen ebensowenig wie das erteilte Patent; es fehlt vielmehr an jeglichem Hinweis auf diese Maßnahme. Damit kann sich der Beklagte auf einen solchermaßen eingeschränkt formulierten Gegenstand nicht zurückziehen.

3. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 führt bestimmte allgemeine Begriffe (Speichermöglichkeiten bzw. -mittel; Möglichkeiten bzw. Mittel; Eingabemöglichkeiten bzw. -mittel), deren Ursprungsoffenbarung zweifelhaft ist, auf konkretere Begriffe, wie sie in den ursprünglichen Unterlagen genannt sind (punch card - Lochkarte, step up relay - Schrittschaltrelais) zurück. Damit versucht der Beklagte, Bedenken hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung Rechnung zu tragen, auf die es indessen wegen der mangelnden Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht ankommt. Daß sich aus der Rückführung auf die konkreteren Angaben eine andere Beurteilung der Schutzzfähigkeit ergeben könnte, ist weder erkennbar noch geltend gemacht.

4. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 kann jedenfalls aus den zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 genannten Gründen, die hier gleichermaßen zutreffen, nicht zum Erfolg führen.

C. Die Kostenentscheidung folgt aus dem nach Art. 29 des 2. PatGÄndG für den vorliegenden Fall noch maßgeblichen § 110 Abs. 3 PatG in der vor Inkrafttreten des 2. PatGÄndG geltenden Fassung in Verbindung mit § 97 ZPO.

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf