



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 121/11

Verkündet am:
18. Dezember 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 21. Juni 2011 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, elf Patentansprüche umfassenden europäischen Patents 0 945 707 (Streitpatents), das am 26. März 1999 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. März 1998 angemeldet wurde. Patentanspruch 1, dem fünf weitere Patentansprüche untergeordnet sind, hat folgenden Wortlaut:

"A method for use in selecting a destination in a vehicle navigation system (400), the system having a user interface (436, 440) and a map database (154, 426) associated therewith, in which the method includes the steps of providing a plurality of options for designating the destination in the user interface, a first option (502) employing at least one street name to designate the destina-

tion, providing (552) a city list for display (504) in the user interface, in response to the selection of the first option, the city list including a first plurality of cities for which no street names are available for display, and selecting as the destination (510) a first location associated with the first one of the first plurality of cities in the map database in response to the selection of a first one of the first plurality of cities from the city list."

2 Patentanspruch 7 ist auf ein Fahrzeugnavigationssystem gerichtet, Patentanspruch 8 betrifft ein Computerprogrammprodukt für die Zielauswahl in einem Fahrzeugnavigationssystem.

3 Die Klägerin hat geltend gemacht, die Gegenstände des Streitpatents seien nicht patentfähig.

4 Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag beschränkt auf die Ansprüche 1 bis 8 verteidigt und hilfsweise in vier Hilfsanträgen weitergehende Beschränkungen ihrer Verteidigung zugrunde gelegt.

5 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

6 Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, soweit das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8 für nichtig erklärt worden ist. Insoweit erstrebt sie weiterhin die Klageabweisung und verteidigt den Gegenstand dieser Ansprüche hilfsweise mit den in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen.

Entscheidungsgründe:

7 Die Berufung ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

8 I. Das Streitpatent betrifft die Auswahl eines Fahrtziels zur Verwendung in einem Fahrzeugnavigationssystem.

9 1. Die Beschreibung geht von einem Stand der Technik aus, bei dem der Benutzer bei der Eingabe des gewünschten Fahrtziels unter anderem die Option wählen kann, die Zieladresse mit Ort und Straße anzugeben. Er erhält dann zunächst eine Städteliste, aus der er eine Auswahl treffen kann. Sodann wird für den ausgewählten Ort eine Straßenliste zur weiteren Auswahl angeboten. Da jedoch die verwendeten Kartendatenbanken insbesondere für kleinere Ortschaften keine Straßendaten enthalten, werden diese Orte in der Städteliste nicht aufgeführt. Zwar ist gegebenenfalls das Ortszentrum als potentiell interessierendes Ziel (POI) in der Datenbank gespeichert; jedoch wird ein solches Ziel nicht zur Auswahl angeboten, wenn der Benutzer die Zieleingabeoption Ort und Straße gewählt hat.

10 Die Patentschrift bezeichnet es als Ziel der Erfindung, ein Verfahren für die Fahrtzielauswahl bereitzustellen, das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, auf einfachere Weise Ortschaften zu identifizieren, für die keine Straßendaten verfügbar sind (Abs. 9 aE).

11 2. Hierzu gibt Patentanspruch 1 ein Verfahren an, das sich wie folgt gliedern lässt (in eckigen Klammern die Gliederung im angegriffenen Urteil):

Das Verfahren ist zum Einsatz bei der Auswahl eines Fahrtziels in einem Fahrzeugnavigationssystem [M1] mit einer Benutzeroberfläche und einer damit verbundenen Kartendatenbank [M2] bestimmt und umfasst die folgenden Schritte [M3]:

(1) Auf der Benutzeroberfläche wird eine Mehrzahl von Optionen zur Bezeichnung des Fahrtziels bereitgestellt [M3a].

(1.1) Eine erste Option verwendet mindestens einen Straßennamen zur Zielbezeichnung [M3b].

(2) Als Reaktion auf die Auswahl der ersten Option wird eine Städteliste zur Anzeige auf der Benutzeroberfläche bereitgestellt [M3c-aa].

(2.1) Die Städteliste enthält eine erste Mehrzahl von Städten, für die keine Straßennamen zur Anzeige verfügbar sind [M3c-bb].

(3) Als Reaktion auf die Auswahl einer ersten Stadt aus der ersten Mehrzahl von Städten von der Städteliste wird ein Fahrtziel ausgewählt (*selecting as the destination*).

(3.1) Das ausgewählte Fahrtziel ist eine erste Position, die in der Kartendatenbank mit der (ausgewählten) ersten Stadt verknüpft (*associated*) ist.

12 3. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung:

13 a) Mit einer Option zur Bezeichnung des Fahrtziels unter Verwendung eines Straßennamens gemäß Merkmal 1.1 ist gemeint, dass diese Option im Rahmen der weiteren Menüführung dafür genutzt werden kann, das Fahrtziel anhand von (dem Navigationssystem bekannten) Straßennamen zu definieren. Es bedeutet jedoch nicht, dass nach Auswahl dieser Option der Straßename das einzige Mittel ist, das Fahrtziel definieren zu können.

14 b) Das Patentgericht hat - in Anlehnung an den Wortlaut der deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 in der Patentschrift - den dritten Schritt als

"Auswahl einer ersten Position als Fahrtziel, die mit der ersten Stadt der ersten Vielzahl von Städten in der Kartendatenbank als Reaktion auf die Auswahl einer ersten Stadt der ersten Vielzahl von Städten von der Städteliste assoziiert wird,"

definiert. Es hat hieraus abgeleitet, der Benutzer müsse bei Auswahl des Menüpunkts "Zentrum" diesen nicht noch durch Anklicken bestätigen, dieser werde vielmehr - was durch das Wort "assoziiert" ausgedrückt werde - automatisch als Fahrtziel ausgewählt.

15

Dies beruht auf einer fehlerhaften Übertragung aus der Verfahrenssprache. Die Verbindung der zum Fahrtziel bestimmten "ersten Position" (*first location*) mit einem Ort erfolgt nicht in Reaktion auf die Ortswahl; vielmehr ist die "erste Position", beispielsweise das Ortszentrum, in der Datenbank mit dem Ort verknüpft und ersetzt dort die nicht verfügbaren Straßendaten ("*selecting as the destination (510) a first location associated with the first one of the first plurality of cities in the map database ...*"). Die abschließende Wendung ("*in response to the selection of a first one of the first plurality of cities from the city list*") bezieht sich nicht auf die Verbindung (*associated*), sondern auf die Auswahl (*selecting*).

16 Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gibt einen Bestätigungsschritt zwar nicht zu erkennen. Aus dem Fehlen eines solchen Schritts ist indessen nicht zu schließen, dass zum Gegenstand des Streitpatents nur solche Verfahren gehören, in denen das Fahrtziel nach Auswahl der Stadt sogleich anhand der "ersten Position" in der Datenbank automatisch für die Routenberechnung verwendet wird. Die für ein Verfahrenspatent im Patentanspruch dargestellten Verfahrensschritte sind nicht grundsätzlich als abschließend zu verstehen; weitere Verfahrensschritte sind damit nicht ausgeschlossen.

17 Hinzu kommt, dass die erfindungsgemäße "Auswahl" einer ersten Position wie dem Ortszentrum auch nicht ausschließt, dass dem Benutzer eine Alternative wie etwa ein Bahnhof oder Flughafen angeboten wird. Mit der Verknüpfung eines Ortes mit dessen Zentrum soll lediglich wenigstens eine Position verfügbar sein, die für die weitere Programmführung genutzt und insbesondere zur Bestimmung des für die Routenplanung zu verwendenden Fahrtziels ausgewählt werden kann, wenn keine Straßendaten zur Verfügung stehen.

18 Auch die im Merkmal 3.1 beschriebene Verknüpfung einer Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, mit einem Stadtzentrum bedeutet nicht zwingend, dass mit dieser Verknüpfung sogleich das Fahrtziel ausgewählt und für die Routenberechnung verwendet werden muss, ohne dies dem Benutzer anzuzeigen und die Auswahl von diesem bestätigen zu lassen. Mit der Ver-

knüpfung einer Stadt mit deren Stadtzentrum soll lediglich wenigstens ein Ort für den internen Programmablauf bekannt sein, der für die weitere Programmführung genutzt und insbesondere zur Bestimmung des für die Routenplanung zu verwendenden Fahrtziels ausgewählt werden kann. Die Beschreibung des Streitpatents verdeutlicht den Vorteil eines solchen weiteren Auswahl schritts, mit dem nach der Wahl der Stadt das mit dieser verknüpfte Stadtzentrum ausgewählt und somit als das in dieser Stadt gegebenenfalls einzige zur Verfügung stehende Fahrtziel bestätigt wird, mit dem Hinweis, dass für Benutzer, die beispielsweise in einem Mietwagen mit dem Navigationssystem nicht vertraut sind, nach der Eingabe der Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, zumindest das Stadtzentrum zur Auswahl stehen soll (Streitpatent Sp. 6 Abs. 18: "... *will at least be able to select the city center*"). Deshalb fallen unter dieses Merkmal sowohl Programmabläufe, bei denen mit der Auswahl einer solchen Stadt automatisch dessen Stadtzentrum als Fahrtziel ausgewählt ist, als auch Programmabläufe, bei denen danach das Stadtzentrum als Auswahl - gegebenenfalls neben anderen möglichen Fahrtzielen - zur Bestätigung angeboten wird und erst damit als Fahrtziel feststeht.

19 II. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.

20 Es könne dahingestellt bleiben, ob und inwieweit das beanspruchte Verfahren technischen Charakter im Sinne des Art. 52 Abs. 1 EPÜ besitze und als Programm für elektronische Datenverarbeitungsanlagen im Hinblick auf den Patentierungsausschluss gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln diene, denn jedenfalls ergebe sich der Gegenstand des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

21 Aus der Bedienungsanleitung für ein Navigationssystem der B. GmbH vom Typ "T. " mit dem Druckvermerk 01/97 (Anlage K11) seien ein Navigationssystem und ein Verfahren für die Auswahl eines

Fahrtziels in einem solchen System bekannt, das bis auf Merkmal M3d seiner Gliederung (Schritt 3) sämtliche Merkmale der Erfindung einschließlich der Varianten nach den Hilfsanträgen zeige.

22 Lediglich Schritt 3 sei in der K11 nicht in der Weise offenbart, dass mit der Auswahl einer Stadt, für die keine Straßennamen verfügbar sind, automatisch deren Stadtzentrum als Fahrtziel ausgewählt sei. Vielmehr biete die K11 nach der Auswahl einer solchen Stadt das Stadtzentrum zur Auswahl an, so dass dieses als Fahrtziel durch Anklicken noch bestätigt werden müsse. Es sei jedoch für den Fachmann nahegelegt, zur Beschleunigung des Verfahrens Menüpunkte direkt ohne weiteres Bestätigen durch den Benutzer auszuführen, wenn es nur noch eine einzige Alternative zur Auswahl gebe. Hier sei eine Bestätigung durch den Benutzer überflüssig. Der erfindungsgemäße letzte Verfahrensschritt sei deshalb auch im Sinne einer automatischen Auswahl des Stadtzentrums als Fahrtziel nahegelegt.

23 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.

24 1. Der Senat kann mit dem Patentgericht offenlassen, ob und inwieweit der Gegenstand des Streitpatents als Programm für eine elektronische Datenverarbeitungsanlage, das Fahrzeugnavigationssystem, unter den Patentierungsausschluss gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ fällt, denn jedenfalls gehört, wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, der Gegenstand des Streitpatents zum Stand der Technik (Art. 54 EPÜ).

25 Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat und auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, offenbart die K11 dem einschlägigen Fachmann, einem mit der Entwicklung von Fahrzeugnavigationssystemen befassten Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Informatik, ein Verfahren mit den Schritten 1 und 2. Wie auf Seite 8 im Einzelnen beschrieben, werden dem Benutzer zunächst unter anderem die Optionen "Stadt", "Straße/Kreuzung" und "Andere örtliche" angeboten (Merkmal 1). Jedenfalls die Wahl der erstgenann-

ten Option eröffnet die Möglichkeit der Verwendung einer Stadt und eines Straßennamens zur Zielbezeichnung (Merkmal 1.1). Die Auswahl dieser Option führt, wie auf Seiten 9 f. beschrieben, zu einer Städteliste (Merkmal 2), die auch Orte enthält, für die keine Straßennamen angezeigt werden können (Merkmal 2.1), denn der auf die Bestätigung eines angezeigten Ortsnamens folgende Menüpunkt "Straße/Kreuzung" wird "nur angezeigt, wenn in der Zielstadt Straßen digitalisiert sind" (K11, S. 10).

26 Entgegen der - durch die dargelegte rechtsfehlerhafte Auslegung des Patentanspruchs bedingten - Auffassung des Patentgerichts ist aber auch Schritt 3 vorweggenommen: Als Reaktion auf die Auswahl einer ersten Stadt aus der ersten Vielzahl von Städten von der Städteliste wird als Fahrtziel eine erste Position, die in der Kartendatenbank mit der (ausgewählten) ersten Stadt verbunden ist, ausgewählt. Ausweislich der Bedienungsanleitung (S. 10 f.) werden nach Auswahl einer Stadt auch die Menüpunkte "Zentrum" und "Andere Örtliche" angeboten. Wird "Zentrum" gewählt, "zeigt der Monitor eine Liste aller auf der CD gespeicherten Ortsteile der Zielstadt an". Unter "Andere Örtliche" werden, "wenn auf der CD-ROM gespeichert, örtliche Ziele wie Zentrum, Bahnhof, Parkplatz zur schnellen Zielauswahl angezeigt". Wie beispielsweise aus der beispielhaften Darstellung der Bedienung des B. -Navigationssystems in Anlage K10 ersichtlich und auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt, zeigt die Benutzeroberfläche unmittelbar den - für die Auswahl markierten - Menüpunkt "Zentrum" an, wenn für den gewählten Ort weder Straßennamen noch andere Zielpunkte gespeichert sind. Es liegt auf der Hand, dass in diesem Fall auch keine "Ortsteile der Zielstadt" angezeigt werden (können), sondern der markierte Menüpunkt "Zentrum" den Endpunkt des Auswahlprozesses bezeichnet. Dass das Zentrum als das vom Benutzer gewünschte Fahrtziel zur Berechnung der Route zu dieser "ersten Position" noch bestätigt werden muss, ist wie ausgeführt für die Vorwegnahme der erfindungsgemäßen Lehre ohne Belang.

27 2. Im Übrigen beruhte der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), auch wenn dieser hinsichtlich

Merkmal 3 entsprechend dem Urteil des Patentgerichts dahin auszulegen wäre, dass mit der Auswahl einer nicht digitalisierten Stadt, deren Stadtzentrum bereits automatisch - ohne einen weiteren Bestätigungsschritt - als Fahrtziel der Routenplanung zugrunde gelegt werden soll.

28 Der Abstand zum Stand der Technik ergäbe sich dann allenfalls aus Merkmal 3. Dieses Merkmal ist indessen für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen, denn bei der Prüfung eines Verfahrens auf erfinderische Tätigkeit, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms für eine Datenverarbeitungsanlage bedient, dürfen im Hinblick auf das Anliegen des Ausschlussstatbestands gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchstabe c, Abs. 3 EPÜ nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteile vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen; vom 18. Dezember 2012 - X ZR 3/12, juris, unter III 2 b). Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage im Sinne einer relevanten Optimierung Rücksicht nimmt (vgl. BGH, Urteile vom 24. Februar 2011- X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 20, 22 - Webseitenanzeige; vom 22. März 2012 - X ZR 46/09, juris Rn. 51).

29 Eine automatische Auswahl des Stadtzentrums als Fahrtziel infolge der Auswahl einer nicht digitalisierten Stadt in einem Navigationssystem unter der Option, das Fahrtziel mittels Ortsname und Straßename zu bezeichnen, entlastet den Benutzer von der Mühe, dieses Fahrtziel noch bestätigen zu müssen. Das Merkmal dient damit ausschließlich der Erhöhung des Komforts für den

Benutzer bei der Handhabung des Geräts. Das gelöste Problem ist damit nicht ein technisches, welches außerhalb der Datenverarbeitungsanlage liegt, sondern eine Adaption des Programms an die menschlichen Möglichkeiten für eine schnellere Eingabe des Fahrtziels. Technische Probleme, die sich aus einer technischen Vorrichtung oder einem technischen Ablauf außerhalb einer Datenverarbeitungsanlage ergeben würden, haben für dieses Merkmal ebenso wenig eine Bedeutung wie die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage selbst. Eine erfinderische Tätigkeit ist daher aufgrund eines sich allenfalls aus Merkmal 3 ergebenden Abstands zum Stand der Technik nicht zu erkennen.

30 3. Die Fassungen, mit denen die Beklagte das Streitpatent gemäß ihren Hilfsanträgen verteidigt, führen ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit. Die damit hinzugekommenen Merkmale waren im Stand der Technik aus der K11 ebenso bekannt. Die Zulässigkeit der Hilfsanträge kann damit offenbleiben.

31 Das Patentgericht hat zutreffend und auch von der Berufung nicht substantziell angegriffen ausgeführt, dass die Hilfsanträge keine Merkmale enthalten, die nicht im Stand der Technik nach der K11 ebenfalls bekannt gewesen wären. Insoweit kann auf die dortigen Ausführungen - auch zum Inhalt der Hilfsanträge - verwiesen werden.

32 4. Hinsichtlich der Gegenstände der weiteren Unteransprüche ist eine eigene erfinderische Leistung weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

33 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.06.2011 - 4 Ni 62/09 (EU) -