



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 82/21

Verkündet am:  
7. September 2023  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. September 2023 durch die Richter Dr. Deichfuß und Hoffmann, die Richterinnen Dr. Marx und Dr. Rombach und den Richter Dr. Crummenerl

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Juli 2021 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 251 475 (Streitpatents), das am 19. April 2002 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 101 19 244 vom 19. April 2001 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Vermittlung und Überwachung einer Reise betrifft.
- 2 Patentanspruch 1, auf den 54 weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Verfahren zur Vermittlung der Reise eines Reisewilligen, der einen Mitfahrwunsch hat, in dem Fahrzeug eines Transportwilligen als Mitnehmender, insbesondere in einem Kraftfahrzeug eines Transportwilligen, mit Hilfe eines Rechners, welcher mit dem Reisewilligen und/oder dem Transportwilligen kommuniziert,

dadurch gekennzeichnet, dass die momentane Position des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelt wird und dass der Rechner die durch das Lokalisierungssystem ermittelte momentane Position des Reisewilligen sowie ein Reiseziel des Reisewilligen und des Transportwilligen für eine automatische Zuordnung eines Reisewilligen zu einem Transportwilligen anhand von vorgegebenen Kriterien zur Vermittlung einer Reise verwendet.
- 3 Die Klägerin, die von dem Beklagten aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise in 29 geänderten Fassungen verteidigt.
- 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Gegen diese Entscheidung wendet sich der Beklagte mit der Berufung, mit der er seine Anträge erster Instanz weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5 Die Berufung ist zulässig, jedoch nicht begründet.

6 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Vermittlung einer Reise in  
einem Fahrzeug, insbesondere einem Kraftfahrzeug.

7 1. Nach der Beschreibung ist es angesichts zunehmender Verkehrs-  
dichte wünschenswert, vorhandene Transportkapazitäten besser zu nutzen.  
Während öffentliche Verkehrsmittel den Anforderungen an eine schnelle Beför-  
derung meist nur entlang bestimmter Strecken und zu bestimmten Zeiten ent-  
sprächen, sei der Individualverkehr insofern ineffizient, als die Fahrten verschie-  
dener Reisender nicht koordiniert seien. Dies führe dazu, dass Kraftfahrzeuge  
häufig nur mit ein oder zwei Personen besetzt seien. Die Bildung von Fahrge-  
meinschaften von Arbeitnehmern bereite Schwierigkeiten, wenn ihre Arbeitszei-  
ten nicht übereinstimmten. Eine Koordination über Mitfahrzentralen erfordere  
einen erheblichen zeitlichen Vorlauf. Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegen-  
heiten stießen zudem zum Teil auf Sicherheitsbedenken.

8 Aus dem US-Patent 5 945 919 sei ein computergesteuertes Verfahren zur  
Vermittlung von Taxen, die mit einem Ortungssystem ausgestattet seien, be-  
kannt. Auf eine telefonische Kundenanfrage werde von der Computerzentrale  
das Taxi ausgewählt, das am schnellsten zum Standort des Kunden gelangen  
könne. Die britische Anmeldung 2 341 261 offenbare ein System, bei dem Trans-  
portwillige und Reisewillige ihre jeweiligen Wünsche über einen PC eingeben und  
auf dieser Grundlage eine Mitfahrgelegenheit vermittelt werde.

9 2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, ein  
Verfahren zur Vermittlung der Reise eines Reisewilligen bereitzustellen, das eine  
effiziente und sichere Nutzung privater Transportkapazitäten gestattet.

10                   3.     Das Streitpatent schlägt hierzu ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Verfahren zur Vermittlung der Reise eines Reisewilligen, der einen Mitfahrwunsch hat, in dem Fahrzeug eines Transportwilligen als Mitnehmender, insbesondere in einem Kraftfahrzeug eines Transportwilligen, mit Hilfe eines Rechners, der mit dem Reisewilligen und/oder dem Transportwilligen kommuniziert; [M1 bis M3]

2. die momentane Position des Reisewilligen wird durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelt; [M4]

3. der Rechner verwendet

a) die durch das Lokalisierungssystem ermittelte momentane Position des Reisewilligen, [M5.1]

b) ein Reiseziel des Reisewilligen [M5.2 teilweise] und

c) ein Reiseziel des Transportwilligen [M5.2 Rest]

für eine automatische Zuordnung eines Reisewilligen zu einem Transportwilligen anhand vorgegebener Kriterien für die Vermittlung einer Reise. [M5.3-5]

11                   4.     Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

12                   a)     Nach Merkmal 2 wird die momentane Position des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelt.

13                   Die Beschreibung führt als Beispiele hierfür Satellitennavigationsverfahren oder terrestrische Verfahren an (Abs. 11).

14                   Die Lokalisierung kann passiv oder aktiv erfolgen.

15                   Als Beispiel für eine passive Lokalisierung nennt die Beschreibung die Lokalisierung mittels eines Satellitennavigationssystems wie GPS (Global Positioning System). Solche Systeme sind der Beschreibung zufolge zunehmend in Kraftfahrzeugen vorhanden. Es sei davon auszugehen, dass ein großer Teil der PKW in den nächsten Jahren mit einem solchen System ausgerüstet sei. Sie

würden zunehmend auch von Individualreisenden genutzt (Abs. 11). Zudem gebe es bereits jetzt Mobilfunkgeräte mit einem implementierten Satellitennavigationssystem (Abs. 12).

16            Als Beispiel für eine aktive Ortung ist die Möglichkeit genannt, das Mobilfunkgerät des Reisewilligen oder Transportwilligen in einer Mobilfunkzelle zu lokalisieren. Die damit erzielte Genauigkeit sei für die Zwecke der Vermittlung einer Mitfahrgelegenheit ausreichend. Statt der üblichen Mobiltelefone, die nur eine geringe Sendeleistung besäßen, könne ein stärkerer Peilsender zur Lokalisierung des Reisenden verwendet werden (Abs. 11).

17            In beiden Fällen ist es nicht erforderlich, dass der Reisewillige selbst seine Position ermittelt und in das System eingibt.

18            Neben der Position des Reisewilligen kann auch die Position des Transportwilligen durch ein solches Lokalisierungssystem ermittelt werden (Abs. 10).

19            b)        Nach Merkmal 3a verwendet der Rechner die so ermittelte Position des Reisewilligen für die automatische Zuordnung eines Reisewilligen zu einem Transportwilligen.

20            Wie die Information über die Position des Reisewilligen von dem elektronischen Lokalisierungssystem zum Rechner gelangt, lässt der Anspruch offen.

21            c)        Neben der durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelten momentanen Position des Reisewilligen verwendet der Rechner gemäß Merkmalen 3b und 3c ein Reiseziel des Reisewilligen und ein Reiseziel des Transportwilligen für diese automatische Zuordnung. Wie der Rechner Kenntnis von diesen Reisezielen erlangt hat, gibt der Anspruch ebenfalls nicht vor.

22            Nähere Angaben dazu, wie die Reiseziele des Reisewilligen und des Transportwilligen für die automatische Zuordnung dieser beiden Personen verwendet werden, sind Patentanspruch 1 gleichfalls nicht zu entnehmen. Er gibt insbesondere nicht vor, dass das Reiseziel des Transportwilligen unmittelbar für

die automatische Zuordnung von Reisewilligen und Transportwilligen verwendet wird.

23 Die Beschreibung erwähnt den Fall, dass ein Reisewilliger und ein Transportwilliger hinsichtlich Startpunkt, Zielpunkt und Reisezeit übereinstimmen (Abs. 16). Sie spricht aber auch den Fall an, dass deren Start- oder Zielpunkt voneinander abweichen und sieht dazu vor, dass das System oder der Transportwillige Vorgaben dazu machen kann, inwiefern er zu einem Umweg bereit ist (Abs. 17). Diese Vorgaben werden bei der Vermittlung berücksichtigt.

24 Danach umfasst Patentanspruch 1 auch den Fall, dass das Reiseziel des Reisewilligen mit dem des Transportwilligen nicht übereinstimmt, aber mit dessen Reiseroute kompatibel ist.

25 d) Patentanspruch 1 schließt nicht aus, dass bei dem erfindungsgemäßen Verfahren neben der momentanen Position und dem Reiseziel des Reisewilligen sowie dem Reiseziel des Transportwilligen noch weitere Informationen verwendet werden.

26 Aus Merkmal 3 ergibt sich, dass die Vermittlung anhand - weiterer - vorgegebener Kriterien erfolgen kann. Nach der Beschreibung kann dies etwa die Reiseroute des Transportwilligen sein (Abs. 10, 24). Nähere Angaben zu solchen Kriterien enthält Patentanspruch 1 nicht. Nach der Beschreibung kann hierfür auf bekannte Verfahren der Reiseplanung und der Vermittlung von Reisegelegenheiten zurückgegriffen werden (Abs. 15). Als Beispiele für mögliche Kriterien nennt die Beschreibung die Reisezeit, die Bereitschaft, einen Umweg oder eine Abweichung des Aufnahme- oder Absetzpunkts von der momentanen Position oder dem Reiseziel in Kauf zu nehmen sowie persönliche Eigenschaften des Reisewilligen oder des Transportwilligen.

27 e) Nähere Vorgaben bezüglich der automatischen Zuordnung macht Patentanspruch 1 nicht. Er ist insbesondere nicht beschränkt auf ein Verfahren,

bei dem dem Reisewilligen oder dem Transportwilligen mehrere Mitfahrmöglichkeiten, unter denen eine Auswahl getroffen werden kann, angeboten werden.

28           Zwar ist in der Beschreibung die Möglichkeit angesprochen, dass der Rechner einem Transportwilligen Angaben zu potentiellen Mitfahrern übermittelt, unter denen der Transportwillige dann eine Auswahl treffen kann (Abs. 23, 26). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dem Reisewilligen und dem Transportwilligen eine Liste von Mitfahr- oder Mitnahmegelegenheiten zu übermitteln, aus denen diese auswählen können. In Patentanspruch 1 hat dies jedoch keinen Niederschlag gefunden. Die Möglichkeit, dass einem Transportwilligen mehrere Reisewillige zugeordnet werden, ist nur als bevorzugte Ausführungsform beschrieben (Abs. 18).

29           II.     Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

30           Die deutsche Offenlegungsschrift 101 13 803 (NK7), die als nachveröffentlichte Anmeldung nur unter dem Aspekt der Neuheit zu berücksichtigen sei, offenbare ein Verfahren mit sämtlichen Merkmalen von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung.

31           Entgegen der Auffassung des Beklagten seien auch Merkmale 5.2 und 5.3 vorweggenommen. NK7 beschreibe die Nutzung eines erweiterten Autonavigationssystems, das ein datenfähiges Autotelefon und ein damit verbundenes, herkömmliches Navigationssystem umfasse. Bei diesem System erfolge die Zieleingabe per Dialog. Dies löse ohne weiteres Zutun des Transportwilligen die Übermittlung der Routendaten an den Server aus.

32           Auch das Merkmal M\_V gemäß Hilfsantrag 5 sei durch NK7 vorweggenommen. Dort sei offenbart, dass dem Reisewilligen mithilfe der Tracking-Komponente voraussichtliche Mitfahrmöglichkeiten zur Auswahl angeboten werden. NK7 nehme auch das Merkmal M\_VII gemäß Hilfsantrag 7 vorweg.

33 Merkmal M\_XIV gemäß Hilfsantrag 14 sei ebenfalls vorweggenommen. Nach Unterpunkt g) in Absatz 44 der NK7 könne die sogenannte Rendezvous-komponente so erweitert werden, dass auch Mitfahrten, die gewisse Umwege des Mitnehmers verlangten, vermittelt werden. In diesem Fall erfolge durch den Rechner eine Auswertung und Überprüfung, ob Abfahrtswege des Reisewilligen innerhalb der Vorgaben des Systems liegen.

34 Schließlich sei auch Merkmal M\_XV gemäß Hilfsantrag 15 durch Absatz 44 Unterpunkt g) der NK7 offenbart.

35 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und in der Fassung sämtlicher Hilfsanträge sei zudem ausgehend von der deutschen Offenlegungsschrift 198 39 524 (NK9) durch die deutsche Offenlegungsschrift 100 29 105 (NK10) nahegelegt.

36 Das in NK9 beschriebene Verfahren unterscheide sich von dem Verfahren nach dem Streitpatent lediglich dadurch, dass ein vom Reisewilligen in eine Eingabemaske eingegebener Reisetartpunkt verwendet werde. Zum Prioritätszeitpunkt habe es für den Fachmann, einen Informatiker mit vertieften Kenntnissen der Logistik, der über mehrjährige Erfahrung in der Programmierung von Anwendungen auf dem Gebiet der Organisation, Steuerung, Abwicklung und Überwachung von Waren- und Materialflüssen sowie der Koordination entsprechender Transportkapazitäten verfüge, nahegelegen, das aus der NK10 bekannte mobile Endgerät mit integriertem GPS-Empfänger einzusetzen. Die Anregung hierzu ergebe sich daraus, dass bereits NK9 auf eine möglichst spontane und flexible Auswahl einer Mitfahrgelegenheit ausgerichtet sei.

37 NK9 nehme zudem die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge, insbesondere auch die Merkmale M\_V, M\_VII und M\_XV vorweg. Die Entgegenhaltung offenbare auch, dass der Rechner Anfahrtswege des Reisewilligen zu einem vom Startpunkt verschiedenen Aufnahmepunkt auswerte und anhand bestimmter Vorgaben prüfe (Merkmal M\_XIV). Es entspreche fachmännischem Handeln, das

System so auszubilden, dass in Fällen, in denen der aktuelle Standort als Abholort ungeeignet sei, ein passender Abholort vorgeschlagen werde.

38            III.     Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug - je-  
denfalls im Ergebnis - stand.

39            1.     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung be-  
ruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Er war im Prioritätszeitpunkt durch NK9 und  
NK10 nahegelegt. Die Frage einer Neuheitsschädlichen Vorwegnahme durch  
NK7 bedarf damit keiner Erörterung.

40            a)     NK9 beschreibt ein Verkehrsdienstesystem, das der besseren Aus-  
lastung der Transportkapazitäten in privaten Fahrzeugen dient.

41            Danach ist vorgesehen, dass ein Teilnehmer, der Transportkapazitäten  
anbietet, dem System seine Angebotsparameter mitteilt (Sp. 1 Z. 54-60). Diese  
umfassen die Identität des Teilnehmers, den Startpunkt und den Zielpunkt, die  
Startzeit, die angebotene Transportkapazität in Form freier Plätze in seinem  
Fahrzeug, den maximal von ihm in Kauf genommenen Umweg in Form einer  
Strecke in Kilometern oder eines Zeitraums in Minuten sowie Angaben zu den  
Kosten (Sp. 3 Z. 40-46).

42            Entsprechend geben Teilnehmer, die an einer Mitfahrt interessiert sind,  
ihre Identität, Start- und Zielpunkt, die Zeit, in der die gewünschte Fahrtstrecke  
zurückgelegt werden soll, die gewünschte Zahl freier Plätze und weitere Kriterien,  
z.B. die Kosten betreffend, an (Sp. 3 Z. 51-57).

43            Ein Zentralrechner vergleicht die beiderseitigen Anfragen und erstellt Lis-  
ten möglicher Mitfahrgelegenheiten, die er an die betreffenden Teilnehmer über-  
mittelt. Diese können eine Auswahl unter den in diesen Listen aufgeführten An-  
geboten treffen (Sp. 3 Z. 58 bis Sp. 4 Z. 3).

44           b)     Wie die Berufung nicht in Zweifel zieht, nimmt NK9 damit mit Ausnahme der Merkmale 2 und 3a sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung vorweg.

45           Eine Ermittlung der momentanen Position des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ist durch NK9 nicht offenbart. Der Reisewillige gibt den gewünschten Startpunkt der Fahrt in einen mit dem Internet verbundenen Personalcomputer oder ein mobiles Endgerät, etwa einen PDA (Personal Digital Assistant), ein (Sp. 1 Z. 60-66).

46           c)     Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Auffassung des Patentgerichts, dass es ausgehend von NK9 im Prioritätszeitpunkt durch NK10 nahelag, den Startpunkt des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem zu ermitteln.

47           aa)    Nach der Rechtsprechung des Senats können neuere technische Entwicklungen Anlass geben, eine neu in den Blickpunkt getretene Komponente als Alternative für eine im Wesentlichen funktionsgleiche Komponente einer im Stand der Technik bekannten Vorrichtung in Betracht zu ziehen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sie erkennbar alle wesentlichen Funktionen erfüllt, die der bislang verwendeten Komponente zukommen und keine grundlegenden Schwierigkeiten oder Wechselwirkungen erkennbar sind, die einem entsprechenden Austausch entgegenstehen (BGH, Urteil vom 16. Mai 2023 - X ZR 49/21, GRUR 2023, 1265 - Dentalkamera). Der Fachmann nimmt dabei auch in den Blick, eine zumindest teilweise manuell bewirkte technische Funktion durch einen weiter automatisierten Ablauf ersetzen zu können.

48           bb)    Danach lag es im Prioritätszeitpunkt nahe, die Eingabe des Standorts des Reisewilligen zur Ermittlung seiner aktuellen Position durch ein elektronisches Lokalisierungssystem zu ersetzen.

49           NK9 beruht auf einer Anmeldung vom 29. August 1998.

50 Nach NK9 soll das System optimiert werden, um möglichst spontan und flexibel reagieren zu können (Sp. 2 Z. 16-20). Als besonders vorteilhaft ist eine Gestaltung beschrieben, bei der der Zentralrechner an ein im Fahrzeug eines Transportwilligen enthaltenen Navigationssystem und eine Kommunikationseinrichtung angebunden ist (Sp. 2 Z. 28-41). Schließlich ist die Möglichkeit angesprochen, dass der Reisewillige die von ihm zu übermittelnden Parameter manuell über ein mobiles Endgerät eingibt (Sp. 1 Z. 64 f.) und damit funktional seinen Standort mitteilt, soweit es sich dabei zugleich um den Startpunkt der von ihm gewünschten Mitfahrt handelt.

51 Vor diesem Hintergrund gab die neue technische Entwicklung, die in der Freigabe der GPS-Technik für die Verwendung durch Privatpersonen im Mai 2000 und der daraufhin einsetzenden Markteinführung GPS-fähiger Mobiltelefone lag, dem Fachmann Anlass, das aus NK9 bekannte Verfahren dahin weiter zu entwickeln, dass die momentane Position des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelt und die so erlangte Information vom Zentralrechner verarbeitet werden. Zugleich bietet die Verwendung eines solchen Geräts weiterhin die Möglichkeit, den Standort einzugeben. Ein kombiniertes, internet- und GPS-fähiges Mobiltelefon war zum Prioritätszeitpunkt, wie etwa durch NK10 belegt ist, bekannt.

52 Grundlegende Schwierigkeiten, die einer solchen Weiterentwicklung entgegenstünden, zeigt die Berufung nicht auf und sind auch sonst nicht ersichtlich.

53 Dass die Ermittlung der genauen Position mit einem GPS-fähigen Mobilgerät zum Prioritätszeitpunkt, mithin im April 2001, möglicherweise noch mehrere Minuten in Anspruch nahm, begründet keine abweichende Beurteilung.

54 Eine solche ergibt sich auch nicht daraus, dass die Ermittlung der momentanen Position mit einem solchen Gerät unter bestimmten Umständen zusätzliche Maßnahmen erforderlich macht. So kann es in Fällen, in denen die momentane Position als Abholpunkt nicht geeignet ist - etwa weil sie nicht mit einem Kraftfahrzeug angefahren werden kann -, erforderlich sein, dass das System

einen von der aktuellen Position abweichenden Abholort ermittelt oder ein solcher vom Reisewilligen eingegeben wird. Darin liegt jedoch keine grundlegende Schwierigkeit, die dem in anderer Hinsicht vorteilhaften Einsatz eines GPS-fähigen Mobilgeräts entgegensteht.

55           2.       Soweit das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 in  
der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 4 zutreffend als nicht patentfähig angesehen  
hat, erhebt die Berufung keine Einwendungen.

56           3.       Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand  
von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 5 und 7 nicht günstiger zu  
beurteilen ist.

57           Danach wird Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 4 wie folgt  
um folgende Merkmale ergänzt:

Mit den Hilfsanträgen 5 und 7 um das Merkmal M\_V:

"wobei der Rechner für einen Transportwilligen und/oder einen Reisewilligen  
mehrere mögliche Reiserouten mit verschiedenen Reisepartnern ermittelt und an  
den Transportwilligen und/oder Reisewilligen übermittelt."

58           sowie mit Hilfsantrag 7 um das Merkmal M\_VII:

"wobei der Rechner anhand eines festgestellten oder eingegebenen Startpunkts  
der Reise des Transportwilligen und des festgestellten Ortes eines Reisewilligen  
eine Reiseroute für den Transportwilligen von dem Startpunkt über den Standort  
des Reisewilligen oder einem vom Standort verschiedenen Aufnahmepunkt des  
Reisewilligen zu dem Reiseziel des Reisewilligen und gegebenenfalls von dort  
weiter zu dem Reiseziel des Transportwilligen bestimmt."

59           a)       Merkmal M\_V ist in NK9 offenbart.

60           NK9 lehrt, den Teilnehmern eine Liste mit angebotenen Transportkapazi-  
täten zu senden, aus denen diese jene auswählen, welche ihren Wünschen am

nächsten kommen, und diese sogleich buchen (NK9 Sp. 3 Z. 58 bis Sp. 4 Z. 3). Demnach erzeugt der Rechner eine Liste mit Transportmöglichkeiten, die im Hinblick auf die zuvor eingegebenen Angebotsparameter (NK9 Sp. 3 Z. 40 bis 51) auch die Start- und Zielpunkte für einen möglichen Transport umfassen. Dementsprechend ermittelt der Rechner mehrere Reiserouten, die den Teilnehmern übersandt und für eine Buchung zur Auswahl gestellt werden (Merkmal M\_V).

61           b)     Merkmal M\_VII ist in NK9 gleichfalls offenbart.

62           Im dort beschriebenen Ausführungsbeispiel (Sp. 4 Z. 19-30) berechnet der Zentralrechner die günstigste Fahrtroute für den Transportwilligen, der drei Reisewillige abholen möchte.

63           4.     Soweit das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 6 sowie 8 bis 13 zutreffend als nicht patentfähig angesehen hat, erhebt die Berufung keine Einwendungen.

64           5.     Auch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 14 ist nicht patentfähig.

65           a)     In der Fassung von Hilfsantrag 14 wird der erteilte Anspruch um Merkmal M\_XIV ergänzt:

"wobei der Rechner An- und/oder Abfahrtswege des Reisewilligen zu einem von dem Startpunkt verschiedenen Aufnahmepunkt, an dem der Reisewillige von dem Transportwilligen aufgenommen wird und/oder von einem Absetzpunkt, an dem der Reisewillige von dem Transportwilligen abgesetzt wird, auswerten und überprüfen kann, ob die entsprechenden Anfahrts- und/oder Abfahrtswege hinsichtlich der Strecke oder der Reisedauer innerhalb bestimmter Vorgaben liegen, die vom System oder dem Reisewilligen vorgegeben sind."

66           Nachdem das Streitpatent zugrunde legt, dass die momentane Position des Reisewilligen durch ein elektronisches Lokalisierungssystem ermittelt wird, ist mit dem Startpunkt im Sinne dieses Merkmals diese Position gemeint. Das

Merkmal berücksichtigt den Fall, dass der Reisewillige nicht an dieser Position, sondern an einem hiervon verschiedenen Aufnahmepunkt aufgenommen werden soll.

67           Es sieht ferner die Möglichkeit vor, dass der Reisewillige nicht genau an seinem Reiseziel abgesetzt wird, sondern an einem hiervon verschiedenen Ort, an dem ihn der Transportwillige absetzt (Absetzpunkt).

68           Fallen Startpunkt und Aufnahmepunkt auseinander, muss der Reisewillige eine Strecke zurücklegen, die in Merkmal M\_XIV als Anfahrtsweg bezeichnet ist. Entsprechend muss er bei Auseinanderfallen von Absetzpunkt und Reiseziel eine in Merkmal M\_XIV als Abfahrtsweg bezeichnete Strecke zurücklegen.

69           Das Merkmal sieht vor, dass der Rechner Anfahrts- und/oder Abfahrtswege, die sich bei einer möglichen Mitfahrtgelegenheit ergeben würden, ermittelt und prüft, ob sie innerhalb bestimmter Vorgaben liegen, die entweder vom System oder aber vom Reisewilligen vorgegeben sind.

70           b)     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 14 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Eine Ausgestaltung des Verfahrens gemäß Merkmal M\_XIV lag ausgehend von NK9 nahe.

71           NK9 sieht für den Reisewilligen insoweit lediglich vor, dass dieser als einen der Angebotsparameter den Startpunkt eingibt (Sp. 3 Z. 42). Dies ermöglicht es, dass der Reisewillige, dessen momentane Position mit einem Kraftfahrzeug nicht angefahren werden kann, einen hiervon abweichenden Ort als Startpunkt eingibt.

72           Der Übergang von einer Eingabe der gewünschten Startposition durch den Reisewilligen zu deren automatischer Ermittlung durch ein elektronisches Lokalisierungssystem kann es mit sich bringen, dass die ermittelte momentane Position des Reisewilligen als Aufnahmepunkt nicht geeignet ist, etwa weil sie nicht

mit einem Kraftfahrzeug angefahren werden kann. In diesem Fall ist es erforderlich, einen von der momentanen Position abweichenden Abholort zu bestimmen. Wie dies im Einzelnen geschieht, ist durch Merkmal M\_XIV nicht vorgegeben.

73 Kommt es danach zu einer Abweichung zwischen der elektronisch ermittelten momentanen Position des Reisenden und einem Aufnahmepunkt, bedarf es, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, keiner erfinderischen Tätigkeit, um das Verfahren dahin weiter zu entwickeln, dass der Rechner den Anfahrtsweg ermittelt. Ferner liegt es im Bereich des erwartbaren fachmännischen Könnens, entsprechend der in NK9 bereits offenbarten Prüfung, ob ein für den Transportwilligen anfallender Umweg dessen Vorgaben entspricht, auch für den Reisewilligen die Prüfung vorzusehen, ob der Abfahrtsweg den Vorgaben des Systems oder des Reisewilligen entspricht.

74 6. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 15 unterliegt keiner anderen Beurteilung.

75 a) Nach Hilfsantrag 15 wird Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung am Ende um Merkmal M\_XV ergänzt:

"wobei der Rechner einen Aufnahmepunkt und/oder einen Absetzpunkt unter Berücksichtigung der Vorgaben hinsichtlich des zulässigen Umwegs für den Transportwilligen sowie der Reiseroute des Transportwilligen berechnet."

76 b) Der so gefasste Anspruch bedarf der Erläuterung:

77 Merkmal M\_XV enthält keine näheren Angaben dazu, was unter der Berechnung eines Aufnahmepunkts bzw. eines Absetzpunkts zu verstehen ist.

78 Zwar ist in der Beschreibung der Fall angesprochen, dass es sich bei dem Aufnahmepunkt um eine vom Startpunkt verschiedene Position handelt (Abs. 19). Im Anspruch hat dies jedoch keinen Niederschlag gefunden. Beim Auf-

nahmepunkt im Sinne von Merkmal M\_XV kann es sich damit auch um die Verwendung der durch das elektronische Lokalisierungssystem ermittelten Position handeln, in der sich der Reisewillige momentan befindet.

79           c)     Ausgehend von diesem Verständnis ist Merkmal M\_XV durch NK9 offenbart.

80           NK9 sieht die Möglichkeit vor, dass der Rechner den Beteiligten unter Berücksichtigung des Startpunkts des Reisewilligen und der Route des Transportwilligen unter Einbeziehung seiner Bereitschaft, einen Umweg zu fahren, Vorschläge für Mitfahrgelegenheiten ermittelt (Sp. 3 Z. 40 ff.).

81           Dies schließt eine Vorgehensweise ein, bei der ein Aufnahmepunkt unter Berücksichtigung der Vorgaben des Transportwilligen für einen Umweg und dessen Reiseroute ermittelt wird.

82           7.     Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 16 bis 29, in denen die Merkmale der Hilfsanträge 1 bis 15 in verschiedener Weise kombiniert sind, unterliegt keiner anderen Beurteilung.

83           Dies gilt auch für die Fassung nach Hilfsantrag 18, der die Merkmale M\_XIV, M\_XV, M\_IXb und M\_IXc kombiniert.

84           a)     Merkmale M\_IXb und M\_IXc lauten wie folgt:

"wobei der Rechner vor Beginn der Reise des Reisewilligen die Reisekosten für eine oder mehrere der von ihm errechneten Reiserouten ermittelt"

"wobei der Transportwillige und/oder der Reisewillige über ein Eingabegerät eine Nachricht an den Rechner senden, dass er mit einer von dem Rechner berechneten und an sie übermittelten Reiseroute und den zugehörigen Kosten einverstanden ist."

85           b)     Diese Merkmale sind durch NK9 offenbart.

86            Zu den dort aufgeführten Angebotsparametern, die der Reisewillige und der Transportwillige dem System mitteilen, gehört jeweils eine Kostenspanne (Sp. 3 Z. 46 und Z. 56 f.).

87            Auch die Angabe der Beteiligten über diese Kostenspanne wird nach NK9 von dem dort beschriebenen System bei der Auswahl möglicher Mitfahrgelegenheiten berücksichtigt (Sp. 3 Z. 58-65). Bei Einverständnis mit einem entsprechenden Vorschlag übermittelt der Teilnehmer eine Buchung (Sp. 3 Z. 65 bis Sp. 4 Z. 3).

88            IV.    Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Deichfuß

Hoffmann

Marx

Rombach

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.07.2021 - 2 Ni 32/20 (EP) -