BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 3/12

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

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Routenplanung

PatG § 112 Abs. 2, § 117 Satz 1; ZPO § 529 Abs. 2 Satz 2

Hat der Berufungskläger in zulässiger Weise die Verletzung des materiellen Rechts gerügt, so hat das Berufungsgericht innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Hierbei ist es - anders als bei Verfahrensrügen - an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. c und d, Art. 56

a) Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topografischer Informationen).

b) Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.

BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 - X ZR 3/12 - Bundespatentgericht

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 und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 4. Oktober 2011 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das europäische Patent 1 147 375 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt für nichtig erklärt.

Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 147 375 (Streitpatents), das am 6. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Anmeldung vom 21. Dezember 1998 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt betrifft. Patentanspruch 1, auf den sechs weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache:

"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."

2 Die Klägerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffen. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 die nachfolgend (unter Hervorhebung der Änderungen gegenüber der erteilten Fassung) wiedergegebene Fassung erhält und die weiteren Patentansprüche sich auf diese Fassung zurückbeziehen:

"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 ~~nach Vorgabe einer bestimmten~~ 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 ~~vorgegebene~~ zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden."

3 Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents. Die Beklagte beantragt in erster Linie, die Berufung zurückzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Wege der Anschlussberufung in sechs abermals geänderten Fassungen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Entscheidungsgründe:

4 Die zulässige Berufung ist begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist in keiner der verteidigten Fassungen patentfähig, weil die Merkmale, durch die er sich vom Stand der Technik unterscheidet, die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen und deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht zu bleiben haben.

5 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation.

6 1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, bei im Stand der Technik bekannten Navigationsgeräten sei es möglich, bestimmte Streckenabschnitte, zum Beispiel Abschnitte, die gebührenpflichtig sind, nach Vorgabe des Benutzers bei der Routenberechnung auszuschließen. Die Auswahlmöglichkeit bestehe jedoch nur für die Route insgesamt.

7 Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Navigationssystem zur Verfügung zu stellen, bei dem der Benutzer weitergehende Auswahlmöglichkeiten hat.

8 2. Zur Lösung wird in Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Das Verfahren dient zur Leitung des Fahrers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt.

2. Es wird eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt, die mindestens zwei Streckenabschnitte aufweist.

3. Im Rahmen der Routenplanung bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:
   a) Der Fahrer kann eine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen.
   b) Eine auswählbare Eigenschaft ist eine Straßenbenutzungsgebühr.
   c) Dem Fahrer werden die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen.
   d) Dem Fahrer wird angeboten, die einzelnen Streckenabschnitte, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, jeweils individuell auszuwählen oder abzulehnen.

4. Abgelehnte Streckenabschnitte werden von der Routenplanung ausgenommen.

9 3. Das geschützte Verfahren hat gegenüber den in der Streitpatentschrift als Stand der Technik beschriebenen Verfahren den Vorteil, dass die Entscheidung, ob Streckenabschnitte, die gebührenpflichtig sind oder sonstige Besonderheiten aufweisen, berücksichtigt oder gemieden werden sollen, nicht für die Route insgesamt getroffen werden muss, sondern für jeden einzelnen Streckenabschnitt individuell getroffen werden kann.

10 a) Um dem Fahrer diese Entscheidung zu ermöglichen, ist in den Merkmalen 3 c und 3 d vorgesehen, dass ihm die Streckenabschnitte, die die ausgewählte Eigenschaft aufweisen, zur Kenntnis gebracht und so angeboten werden, dass er sie individuell auswählen oder ablehnen kann. Hierbei ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht ausgeschlossen, dass zusätzlich auch andere Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und in der genannten Weise angeboten werden. Wenn dies geschieht, muss aber sichergestellt sein, dass der Fahrer erkennen kann, welche Streckenabschnitte die aus-

gewählte Eigenschaft aufweisen. In welcher Weise dies geschieht, ist im Streitpatent nicht näher festgelegt.

11 b) Hinsichtlich der Kriterien, nach denen die zur individuellen Bearbeitung vorgeschlagene Route erstellt wird, trifft das Streitpatent keine näheren Festlegungen.

12 Daraus ist zu folgern, dass der Gegenstand des Streitpatents auch Verfahren umfasst, bei denen bestimmte Präferenzen des Fahrers schon bei der Erarbeitung dieses Vorschlags berücksichtigt werden und dem Fahrer nur solche Vorschläge unterbreitet werden, die seinen Präferenzen so weit wie möglich entsprechen. Nach dem vom Streitpatent geschützten Verfahren wird dem Fahrer aber zusätzlich die Möglichkeit geboten, einen Routenvorschlag, der nach allgemeinen, für die gesamte Route geltenden Vorgaben erstellt worden ist, individuell abzuändern. Hierzu werden ihm gemäß den Merkmalen 3 c und 3 d diejenigen Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur Kenntnis gegeben und zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, die bestimmte vorgegebene Eigenschaften aufweisen.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Beru-
13 fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:

14 Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Fachmann, ein Diplomingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Elektronik und mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, habe aus den vorgelegten Entgegenhaltungen keinen Hinweis zur Schaffung eines Verfahrens mit den Merkmalen 3 a bis 3 d erhalten. In der US-Patentschrift 5 220 507 (NK9) und der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 838 797 (NK5) seien Verfahren offenbart, bei denen bestimmte Eigenschaften wie Streckenlänge oder

Fahrzeit vor der Routenberechnung für die gesamte Strecke vorgegeben würden. Die in den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d beschriebenen Auswahl- und Anzeigemöglichkeiten stünden dem Fahrer deshalb nicht für einzelne Streckenabschnitte zur Verfügung. Auch bei dem in der Bedienungsanleitung zu der Software "Auto Route plus" (NK12) offenbarten Verfahren würden vorgegebene Eigenschaften für die gesamte Strecke ausgewählt. Außerdem würden dort alle Streckenabschnitte angeboten, nicht nur diejenigen, die die ausgewählte Eigenschaft aufwiesen. Bei dem in der prioritätsälteren Anmeldung WO 99/14701 (NK8) offenbarten Verfahren seien bestimmte Eigenschaften vorgegeben und der Fahrer könne diese nicht im Rahmen der Routenplanung für einen potentiell zu vermeidenden Streckenabschnitt auswählen.

15 III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

16 1. Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt, dass die Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen in ihrer Gesamtheit offenbart sind.

17 a) Entgegen der Auffassung der Klägerin weist das in dem Handbuch zu der Software "AutoRoute Plus for Windows" (NK12) offenbarte Verfahren zur Berechnung von Routen nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf.

18 (1) Offenbart sind die Merkmale 1, 2 und 4.

19 In der Eingabemaske des Programms können ein Start- und ein Zielpunkt eingetragen werden (S. 25), wie dies in Merkmal 1 vorgesehen ist. Die berechnete Route wird in einer listenartigen Darstellung angezeigt (S. 33), die in Übereinstimmung mit Merkmal 2 mehrere Streckenabschnitte aufweist. Auch Merk-

mal 4 ist verwirklicht, denn der Benutzer kann die vorgeschlagene Route individuell bearbeiten und jeden einzelnen Streckenabschnitt von der Routenplanung ausnehmen (S. 39).

20 (2) Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das in NK12 offenbarte Verfahren dem Fahrer nicht die in den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d vorgesehenen Auswahlmöglichkeiten bietet.

21 Der Benutzer kann allerdings in einer Maske abgestufte Präferenzwerte für bestimmte Straßentypen (Motorways, A Roads, B Roads, S. 30 f.) eingeben. Damit kann er beeinflussen, ob und mit welcher Intensität die betroffenen Straßentypen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Wenn allen Straßentypen der Standardwert zugewiesen ist, wird ohne Rücksicht auf den Straßentyp die schnellste Route ermittelt. Wenn einem oder mehreren Straßentypen abweichende Präferenzwerte zugewiesen werden, werden diese Typen bei der Berechnung der Route entsprechend bevorzugt oder nachrangig berücksichtigt (S. 31 Abs. 1 und 2). Unabhängig von der Auswahl wird dem Benutzer in der listenartigen Darstellung des anhand dieser Vorgaben erstellten Routenvorschlags der Straßentyp des jeweiligen Streckenabschnitts angezeigt (S. 33). Er hat damit die Möglichkeit, Streckenabschnitte eines von ihm nicht präferierten Typs individuell abzulehnen.

22 Diese Auswahlmöglichkeit genügt jedoch nicht den Anforderungen, die sich aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergeben. Mit der Vergabe der Präferenzwerte für einzelne Straßentypen wird die Art und Weise beeinflusst, in der das Programm den Routenvorschlag erarbeitet, der dem Benutzer zur Auswahl und individuellen Überarbeitung angeboten wird. Diese Präferenzwerte gelten mithin für die gesamte Route. Der Benutzer hat keine Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaften auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des Routenvorschlags zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann die Liste der ihm zur individuellen Auswahl

oder Ablehnung angebotenen Teilstrecken zwar durch Änderung der Präferenzwerte beeinflussen. Damit ändert er jedoch zugleich die Vorgaben, die für die Berechnung des Routenvorschlags insgesamt gelten. Er hat nicht die Möglichkeit, es für die Berechnung der gesamten Route bei allgemeinen Vorgaben - etwa einer möglichst kurzen Fahrtdauer - zu belassen und zusätzlich Kriterien auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Teilstrecken dieser Route zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann dieses Ziel allenfalls dadurch erreichen, dass er allen Straßentypen den mittleren Präferenzwert zuweist und die von ihm nicht präferierten Streckenabschnitte anhand der ohnehin angezeigten Informationen zum Straßentyp individuell markiert und abwählt. Dann ist die ihm angebotene Auswahlmöglichkeit indes nicht das Ergebnis einer vorherigen Auswahl bestimmter Straßentypen, sondern ein Nebeneffekt davon, dass der Straßentyp ohnehin stets und für alle Streckenabschnitte angezeigt wird. Diese Vorgehensweise - die in NK12 ohnehin nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, sondern sich dem Fachmann allenfalls unter Rückgriff auf weitergehende Kenntnisse erschließt - entspricht nicht den bereits oben dargelegten Anforderungen aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d.

23 b) Das in der US-Patentschrift 5 220 507 (NK9) offenbarte Navigationssystem weist ebenfalls nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf.

24 (1) Das in NK9 offenbarte System unterbreitet dem Benutzer nach Eingabe eines Start- und eines Zielorts sowie optional weiterer Kriterien bis zu drei unterschiedliche Routenvorschläge. Als einer der Vorteile dieser Vorgehensweise wird angeführt, der Benutzer erhalte einen alternativen Routenvorschlag, ohne erneut Daten eingeben zu müssen (Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 28). Zur Berechnung der alternativen Vorschläge wird ein im Voraus festgelegtes Kriterium herangezogen (Sp. 2 Z. 23-29, Sp. 10 Z. 9-15). Als Beispiel wird angegeben, dass das System aus dem jeweils vorherigen Vorschlag das längste Hauptstraßensegment ermittelt, das mindestens 40% der gesamten Wegstre-

cke umfasst, und dieses Segment bei der Berechnung des nächsten Vorschlags unberücksichtigt lässt (Sp. 7 Z. 25-45). Ergänzend wird ausgeführt, die zusätzlichen Routenvorschläge, deren Anzahl auch größer oder kleiner als zwei sein könne (Sp. 9 Z. 11-13), könnten auch nach einem anderen Kriterium berechnet werden (Sp. 9 Z. 14-18).

25 (2) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die Merkmalsgruppe 3.

26 Entgegen der Auffassung der Klägerin kann den Ausführungen in NK9, wonach das Kriterium zur Auswahl der Streckenabschnitte, die bei der Berechnung einer Alternativroute unberücksichtigt bleiben sollen, schon vor der Berechnung des ersten Routenvorschlags festgelegt wird, nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass dieses Kriterium vom Benutzer ausgewählt werden kann, wie dies in Merkmal 3 a vorgesehen ist.

27 Unabhängig davon fehlt es jedenfalls an der in den Merkmalen 3 c und 3 d vorgesehenen Kenntnisgabe und individuellen Auswahlmöglichkeit für Streckenabschnitte, die die zuvor ausgewählte Eigenschaft aufweisen. Dass bei den als Alternative angebotenen Routen im Vergleich zum ersten Routenvorschlag Teilstrecken unberücksichtigt bleiben, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, reicht zur Verwirklichung dieser Merkmale nicht aus, weil der Benutzer nicht die Möglichkeit hat, solche Teilstrecken individuell auszuwählen oder abzulehnen. Eine solche Möglichkeit besteht auch dann nicht, wenn dem Benutzer mehr als drei Routenvorschläge unterbreitet werden. Zwar ist denkbar, dass bei kurzen oder aus wenigen Abschnitten bestehenden Strecken so viele unterschiedliche Routenvorschläge erstellt werden, dass alle theoretisch denkbaren Kombinationen der einzelnen Teilstrecken zur Auswahl stehen. Zur Verwirklichung von Merkmal 3 d muss ein Verfahren jedoch geeignet sein, dem Fahrer die individuelle Auswahl oder Ablehnung einzelner Streckenabschnitte auch bei einer größeren Anzahl von Abschnitten zu ermöglichen.

28 c) Auch das in der nach dem Prioritätstag veröffentlichten, aber prioritätsälteren internationalen Patentanmeldung WO 99/14701 (NK8) offenbarte Navigationssystem weist nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf.

29 (1) Bei dem in NK8 offenbarten Verfahren wird jedem Straßenabschnitt ein "Kostenwert" zugeordnet. Die Höhe dieses Werts kann nicht allein durch finanzielle Faktoren wie zum Beispiel eine Gebührenpflicht beeinflusst werden, sondern auch durch andere Faktoren wie etwa den Straßentyp, die voraussichtliche Fahrzeit und die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsbehinderungen (S. 4 Z. 23-28). Der Benutzer kann diese Werte durch individuelle Eingaben beeinflussen. Hierzu wird ihm eine Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinderungen angezeigt, in der er vorhandene Einträge entfernen, neue Einträge hinzufügen und bei jedem Eintrag den Wert für die Wahrscheinlichkeit einer Verkehrsbehinderung verändern kann (S. 5 Z. 22-24). Um Einträge in der Liste zu bearbeiten, kann der Benutzer bestimmte Streckenabschnitte anhand von gebietsbezogenen Kriterien wie dem Namen eines Bundesstaats, einer Stadt, eines Bezirks (local area) oder einer Straße auswählen.

30 In einem weiteren Menü kann der Benutzer durch Eingabe abgestufter Werte beeinflussen, ob eher eine kurze Fahrzeit oder eher eine kurze Strecke angestrebt wird und ob Schnellstraßen (highways) sowie gebührenpflichtige Straßen eher bevorzugt oder eher vermieden werden sollen. Diese Werte fließen in die Berechnung des Kostenwerts von betroffenen Streckenabschnitten ein (S. 7 Z. 4 bis S. 8 Z. 18).

31 Wenn Start- und Zielort festgelegt sind, schlägt das System diejenige Route vor, die den geringsten Kostenwert aufweist (S. 9 Z. 5-11). Der Benutzer kann auch während der Fahrt die Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinderungen in der oben geschilderten Weise bearbeiten und hierzu die im Routenvorschlag enthaltenen Streckenabschnitte auswählen. Nach einer Änderung ermit-

telt das System erneut die Route mit dem geringsten Kostenwert (S. 9 Z. 23-30).

32 (2) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die Merkmalsgruppe 3.

33 Ähnlich wie bei dem in NK9 offenbarten Verfahren kann der Benutzer zwar auch bei dem Verfahren nach NK8 vorgeben, inwieweit bestimmte Straßentypen bei der Berechnung der Route bevorzugt oder nachrangig berücksichtigt werden sollen. Diese Auswahl hat jedoch auch hier Einfluss auf die Berechnung der Route insgesamt. Der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich Kriterien festzulegen, anhand derer ihm Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann zwar jeden vorgeschlagenen Streckenabschnitt durch Zuweisung einer besonders niedrigen oder besonders hohen Stauwahrscheinlichkeit individuell auswählen oder ablehnen. Er kann die Auswahl derjenigen Teilstrecken, die ihm zu diesem Zweck zur Kenntnis gebracht werden, aber nicht durch Auswahl einer vorgegebenen Eigenschaft beeinflussen.

34 d) Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegten Unterlagen zu der Software "Microsoft AutoRoute Express 98" (BK3 und BK4) führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltungen geht, soweit dies hier relevant ist, nicht über denjenigen von NK12 hinaus.

35 Die Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer sind im Vergleich zu NK12 zwar nochmals erweitert, weil er bei der Einstellung der Präferenzen für bestimmte Straßentypen auch einen Wert für gebührenpflichtige Straßen festlegen kann und in der listenartigen Darstellung der vorgeschlagenen Route die gebührenpflichtigen Streckenabschnitte durch den Eintrag "toll road" gekennzeichnet sind. Wie bei NK12 hat die Vergabe von Präferenzwerten für einzelne

Straßentypen jedoch Einfluss auf die Festlegung der Route insgesamt und der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaften auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des erstellten Routenvorschlags zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Damit sind auch bei diesem Verfahren die Merkmale 3 a, 3 c und 3 d nicht offenbart.

36 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann Anlass hatte, eines der in NK12 oder NK9 offenbarten Verfahren um die Merkmalsgruppe 3 zu ergänzen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Merkmale haben bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt zu bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen. Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit danach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt.

37 a) Die rechtliche Würdigung des Berufungsgerichts unterliegt der Überprüfung im Berufungsverfahren, ohne dass es hierzu einer gesonderten Berufungsrüge bedarf.

38 Gemäß § 112 Abs. 3 Nr. 2 PatG in der hier maßgeblichen, seit dem 1. Oktober 2009 geltenden Fassung muss der Berufungskläger in der Berufungsbegründung die Berufungsgründe angeben. Diese Anforderungen sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen hat, im Streitfall erfüllt. Die Klägerin hat konkret dargelegt, weshalb sie die Einschätzung des Patentgerichts, der Gegenstand des Streitpatents sei neu, für rechtlich unzutreffend hält. Damit hat sie in zulässiger Weise die Rüge der Verletzung des materiellen Rechts (§ 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a PatG) erhoben.

39 Der Senat hat auf diese Rüge hin innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 529 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist er hierbei - anders als bei Verfahrensrügen im Sinne von § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b PatG - an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

40 Im Streitfall hat die Klägerin mit ihrer zulässigen Berufung weiterhin den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht. Der Senat hat deshalb zu prüfen, ob das Patentgericht die Patentfähigkeit - die unter anderem Neuheit und erfinderische Tätigkeit voraussetzt - rechtlich zutreffend beurteilt hat. Hierbei ist er weder an die von der Klägerin geltend gemachten Berufungsgründe noch an deren Rechtsauffassung gebunden.

41 b) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, zwar dem Patentschutz zugänglich, wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Jedenfalls bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen aber nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen). Dies steht in Einklang mit der ständigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (dazu EPA, Beschluss vom 12. Mai 2010 - G 3/08, ABl. 2011, 10 = GRUR Int 2010, 608 Rn. 10.13 ff. - Programs for computers).

42 Die Merkmale 3 a und 3 b betreffen die Auswahl bestimmter Daten unabhängig von technischen Zusammenhängen. Als vorgegebene Eigenschaft

kommt grundsätzlich jede Eigenschaft in Betracht, die Anlass geben kann, einen Streckenabschnitt zu meiden, insbesondere auch der in Merkmal 3 b hervorgehobene Aspekt der Gebührenpflicht. Darin liegt keine Anweisung, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zumindest beeinflusst.

43 Nichts anderes gilt für die Merkmale 3 c und 3 d. Diese betreffen die Wiedergabe von Informationen, die anhand der in den Merkmalen 3 a und 3 b genannten Kriterien ausgewählt worden sind. Auch insoweit enthält die geschützte Lehre keine technischen Vorgaben. Sie beschränkt sich auf die Anweisung, dem Fahrer bestimmte Daten zur Anzeige zu bringen und ihm deren Bearbeitung zu ermöglichen.

44 Der Vortrag der Beklagten, die Merkmale ermöglichten die Berechnung einer den Wünschen des Benutzers angepassten Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen, weil nach der Festlegung von Start- und Zielpunkt zunächst nur ein einziger Routenvorschlag erstellt werden müsse, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine Anweisung, die zur Verringerung von Rechenschritten führt, im Einzelfall als für die Lösung des technischen Problems mit technischen Mittel bestimmend oder zumindest von Einfluss anzusehen sein kann. Im Streitfall gehört die Erstellung einer Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen jedenfalls nicht zum Gegenstand des Streitpatents. Das Streitpatent betrifft die individuelle Anpassung eines in einem ersten Rechenvorgang aufgrund allgemeiner Kriterien erstellten Routenvorschlags. Auf welche Weise dieser Vorschlag erstellt wird und ob er nur eine einzige Route oder zusätzliche Alternativen umfasst, ist in den Patentansprüchen nicht festgelegt. Auch in der Beschreibung finden sich hierzu keine Festlegungen.

45 c) Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit danach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fachmann, den das Pa-

tentgericht zutreffend definiert hat, jedenfalls durch die Entgegenhaltung NK9 nahegelegt.

46 Bei dem dort offenbarten Verfahren hat der Benutzer ebenfalls die Möglichkeit, einzelne Streckenabschnitte individuell von der Routenplanung auszunehmen. Das vom Streitpatent beanspruchte Verfahren unterscheidet sich dadurch nur durch die Art und Weise, in der die zur Bearbeitung angebotenen Streckenabschnitte ausgewählt und angezeigt werden. Diese allein die Verarbeitung von Daten und die Wiedergabe von Informationen betreffenden Aspekte können aus den oben aufgeführten Gründen nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit führen.

47 3. Hinsichtlich der Fassungen von Patentanspruch 1, die die Beklagte mit den in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

48 a) Die nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 zusätzlich vorgesehenen Merkmale betreffen Details der Art und Weise und des Zeitpunkts, zu dem die in Merkmalsgruppe 3 aufgeführten Daten ausgewählt und verarbeitet werden. Auch dies sind keine Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

49 b) Für das nach den Hilfsanträgen 6 und 7 zusätzlich vorgesehene, ursprünglich in Patentanspruch 2 aufgeführte Merkmal, wonach nach Ausgabe eines Streckenabschnitts mit der vorgegebenen Eigenschaft und Verwerfen des ausgegebenen Streckenabschnitts ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt wird, gilt nichts anderes.

50 (1) Auch dieses Merkmal führt nicht zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte.

51 Dieses Ziel kann zwar möglicherweise erreicht werden, wenn die nach dem Verwerfen eines oder mehrerer Streckenabschnitte erforderliche Neuberechnung der Route auf diese Abschnitte beschränkt wird und die übrigen Abschnitte aus dem Ergebnis der ersten Berechnung übernommen werden. Weder aus dem Wortsinn von Patentanspruch 1 in der mit den Hilfsanträgen 6 und 7 verteidigten Fassung noch aus der Beschreibung des Streitpatents lässt sich jedoch entnehmen, dass der Gegenstand des Streitpatents auf solche Ausgestaltungen beschränkt ist.

52 Nach der Beschreibung des Streitpatents dient die Berechnung von alternativen Streckenabschnitten dem Zweck, dem Benutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel darüber, welche Auswirkungen die Alternative auf die Gesamtfahrzeit hat (Abs. 34). Zur Erreichung dieses Zwecks ist unerheblich, ob zusätzlich zu einem alternativen Streckenabschnitt auch der Rest der Gesamtroute neu berechnet wird oder nicht. Vor diesem Hintergrund kann der Streitpatentschrift nicht entnommen werden, dass der Gegenstand des Streitpatents auf eine bestimmte Art der Routenneuberechnung beschränkt sein soll.

53 (2) Unabhängig davon würde auch eine Anweisung, die Neuberechnung der Route so vorzunehmen, dass möglichst wenig Rechenschritte anfallen, die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln weder bestimmen noch beeinflussen.

54 Auch eine solche Anweisung wäre auf die Auswahl von Daten unabhängig von technischen Aspekten beschränkt. Sie erschöpfte sich in einem gedanklichen Prozess, dessen technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, die Neuberechnung der verworfenen Streckenabschnitte - und nur dieser Streckenabschnitte - mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung vorzunehmen. Anweisungen dieses Inhalts können nach der bereits zitierten Rechtsprechung des Senats jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

nicht berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topografischer Informationen). Dies gilt auch dann, wenn sie zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.

55 4. Dass der Gegenstand eines der Patentansprüche 2 bis 7 anders zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

56 IV. Der Senat hat in der Sache zu entscheiden, weil diese entscheidungsreif ist (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

57 Die fehlerhafte Beurteilung durch das Patentgericht beruht nicht auf einer unzutreffenden oder unvollständigen Aufklärung des für die Entscheidung relevanten Sachverhalts, sondern ausschließlich auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung. Der Senat kann und muss auf der Grundlage der fehlerfreien Tatsachenfeststellungen des Patentgerichts die rechtlich zutreffende Entscheidung treffen.

58 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2011 - 4 Ni 64/09 (EU) -