



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
31. Juli 2024

8 Ni 18/23 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 1 462 393
(DE 50 2004 001 069)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dr.-Ing. Krüger, Dipl.-Ing. Univ. Richter, Dr. Meiser und Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 462 393 wird im Umfang der Ansprüche 1, 5 (letzterer soweit rückbezogen auf Anspruch 1) und 19 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- III. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Teilnichtigkeitsklage vom 24. August 2021 richtet sich gegen das europäische Patent 1 462 393, das am 22. März 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 10313577 vom 26. März 2003 angemeldet und dessen Erteilung am 2. August 2006 veröffentlicht worden ist. Patentinhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2004 001 069 geführten Streitpatents mit der Bezeichnung „Automatisiertes System und Verfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln“ ist die Beklagte.

Das Streitpatent, das durch Zeitablauf am 22. März 2024 erloschen ist, umfasst in seiner erteilten Fassung 28 Patentansprüche mit einem Vorrichtungsanspruch 1 sowie den auf diesen direkt oder indirekt rückbezogenen abhängigen Patentansprüchen 2 bis 5, einem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch 6 mit auf diesen direkt oder indirekt rückbezogenen abhängigen Ansprüchen 7 bis 18 und einem Verfahrensanspruch 19 sowie auf diesen direkt oder indirekt rückbezogenen abhängigen Ansprüchen 20 bis 28.

Hintergrund der Teilnichtigkeitsklage ist ein gegen die Nichtigkeitsklägerin vor dem Landgericht D... geführter Verletzungsprozess der Nichtigkeitsbeklagten aus dem Streitpatent.

Die Klägerin greift das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1, 5 (letzterer, soweit er auf Anspruch 1 rückbezogen ist) und 19 an und macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent im angegriffenen Umfang in erteilter Fassung und in geänderten Fassungen mit drei Hilfsanträgen.

Patentanspruch 1 in der **erteilten Fassung** lautet mit hinzugefügter Merkmalsgliederung wie folgt:

- 1.1 Regallager (130) zur Lagerung von Artikeln
- 1.2 mit Lagerregalen (131) zur Lagerung von Tablaren (10), auf denen die Artikel (15) liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.3 die Tablare (10) jeweils Öffnungen (11) aufweisen zur Entnahme des auf dem Tablar (10) liegenden Artikels (15) mittels durch die Öffnungen (11) durchgreifenden Hubmitteln.

Patentanspruch 5 in der **erteilten Fassung** lautet mit hinzugefügter Merkmalsgliederung wie folgt:

- 5.1 Regallager nach einem der Ansprüche 1 bis 4, aufweisend eine Hubeinrichtung mit Hubmitteln (54) zur Entnahme eines Artikels (15) von dem Tablar (10).

Patentanspruch 19 in der **erteilten Fassung** lautet mit hinzugefügter Merkmalsgliederung wie folgt:

- 19.1 Verfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln in einem Lager, aufweisend die Schritte:
- 19.a (a) Vereinzelung der gelagerten Artikel in Packeinheiten (15),
 - 19.b (b) Umladen der Packeinheiten (15) auf Tablare (10),
 - 19.c (c) Lagerung der auf den Tablaren (10) liegenden Packeinheiten (15) in einem als Puffer dienenden Tablarlager (130),
 - 19.d (d) Erfassung eines Kommissionierauftrages und der zur Abwicklung dieses benötigten Packeinheiten (15),
 - 19.e (e) Auslagerung der für den Kommissionierauftrag benötigten Packeinheiten (15) aus dem Tablarlager (130),
 - 19.f (f) Sortieren der Packeinheiten in eine definierte Sequenz, und
 - 19.g (g) Umladen der Packeinheiten (15) auf Auftrags-Ladungsträger (20) in einer durch die definierte Sequenz bestimmten Beladereihenfolge,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- 19.2 zur Lagerung im Tablarlager (130) Tablare (10) mit Durchgriffsöffnungen (11) verwendet werden.

Wegen des Wortlauts der weiteren erteilten, mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Ansprüche wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Patentanspruch 1 in der nach **Hilfsantrag I** verteidigten Fassung unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 dadurch, dass die folgenden Merkmale angefügt

sind (fortlaufende Merkmalsnummerierung hinzugefügt; Änderungen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht):

- 1.1 Regallager (130) zur Lagerung von Artikeln mit
- 1.a' einer Depalettiereinrichtung (105) zur Vereinzelung der Artikel und mit
- 1.2 Lagerregalen (131) zur Lagerung von Tablar (10), auf denen die Artikel (15) liegen,
- 1.d sowie mit einer automatisierten Fördertechnik (135) zur Entnahme der Artikel aus den Lagerregalen (131) und zur Übergabe der Tablare (10) an Auslagerbahnen (42).

dadurch gekennzeichnet, dass

- 1.3 die Tablare (10) jeweils Öffnungen (11) aufweisen zur Entnahme des auf dem Tablar (10) liegenden Artikels (15) mittels durch die Öffnungen (11) durchgreifenden Hubmitteln.

Patentanspruch 5 nach Hilfsantrag I ist bei unverändertem Wortlaut auf vorstehend geänderten Anspruch 1 rückbezogen, Patentanspruch 19 ist gegenüber der erteilten Fassung unverändert.

Nach **Hilfsantrag II** verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag I und mit Patentanspruch 5 bei unverändertem Wortlaut mit Rückbezug auf den geänderten Anspruch 1 und mit einem wie folgt geänderten Patentanspruch 19 (Änderungen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht):

- 19.1 Verfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln in einem Lager, aufweisend die Schritte:
- 19.a' (a) automatisierte Vereinzelung der gelagerten Artikel in Packeinheiten (15),
- 19.b (b) Umladen der Packeinheiten (15) auf Tablare (10),
- 19.c (c) Lagerung der auf den Tablar (10) liegenden Packeinheiten (15) in einem als Puffer dienenden Tablarlager (130),

- 19.d (d) Erfassung eines Kommissionierauftrages und der zur Abwicklung dieses benötigten Packeinheiten (15),
- 19.d1 (d1) Bestimmung der räumlichen Beladungskonfiguration der für den Kommissionierauftrag benötigten Packeinheiten (15) in einem mehrlagigen Ladestapel (21) auf wenigstens einem Auftrags-Ladungsträger (20).
- 19.e (e) Auslagerung der für den Kommissionierauftrag benötigten Packeinheiten (15) aus dem Tablarlager (130),
- 19.f' (f) Sortieren der Packeinheiten in eine durch die räumliche Beladungskonfiguration definierte Sequenz, und
- 19.g (g) Umladen der Packeinheiten (15) auf Auftrags-Ladungsträger (20) in einer durch die definierte Sequenz bestimmten Beladereihenfolge,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- 19.2 zur Lagerung im Tablarlager (130) Tablare (10) mit Durchgriffsöffnungen (11) verwendet werden

Mit **Hilfsantrag III** verteidigt die Beklagte von den mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Ansprüchen allein noch den Patentanspruch 19 in der Fassung des Hilfsantrags II.

Die Klägerin stützt ihr Vorbringen gegen sämtliche im Nichtigkeitsverfahren befindlichen Fassungen des Streitpatents im angegriffenen Umfang wegen fehlender Patentfähigkeit insbesondere auf folgende Druckschriften:

- | | |
|-----|------------------|
| E1 | WO 97/00218 A1 |
| E2 | EP 0 583 859 A1 |
| E3 | EP 0 496 992 A1 |
| E4 | DE 295 03 625 U1 |
| E16 | DE 92 02 414 U1 |
| E17 | EP 0 886 622 B1 |

E20 DE 94 05 335 U1

E23 Neues Logistik-Zentrum für Rohde, dhf 11/96

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Regallager nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung sei u.a. aus jeder der Druckschriften E1, E2, E3, E4 sowie aus E16, E17, E20 und E23 bekannt. Die Merkmale des Patentanspruchs 5 seien jeweils auch in der E2, E3, E4 und E16, E17, E20 offenbart.

Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 19 sei u.a. aus jeder der Druckschriften E2, E4, E16, E17, E20, und E23 bekannt, jedenfalls aus einer Zusammenschau u.a. der Druckschrift E1 mit jeweils einer der Druckschriften E2, E3, E4, E16, E17, E20, oder E23 dem Fachmann nahegelegt.

Die Hilfsanträge I und II der Beklagten hält die Klägerin bereits für unzulässig, weil der geänderte Patentanspruch 1 eine unzulässige Schutzbereichserweiterung enthalte und zudem das hinzugefügte Merkmal 1.d in Anspruch 1 nicht ursprünglich offenbart sei. Jedenfalls könne mit den hinzugefügten Merkmalen eine Patentfähigkeit des Anspruchs 1 in dieser Fassung nicht begründet werden.

Auch könne die Beklagte mit dem nach Hilfsantrag III von ihr allein noch verteidigten Patentanspruch 19 in geänderter Fassung nicht erfolgreich sein, weil er mit dem aufgenommenen Merkmal 19.d1 über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und weil das beanspruchte Verfahren mit den Merkmalen 19.d1 und 19.f nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann es ausführen könne. Außerdem sei der Gegenstand dieses Anspruchs 19 ebenfalls nicht patentfähig. Er beruhe jedenfalls ausgehend von der E1 i.V.m. E2, E3, E4 oder E16 unter Berücksichtigung des Fachwissens nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 8. April 2024 sowie einen weiteren rechtlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2024 erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 462 393 im Umfang der Ansprüche 1, 5 (letzterer soweit rückbezogen auf Anspruch 1), und Anspruch 19 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang eine der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I bis III, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. Mai 2024, erhält.

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. In keiner der von der Klägerin in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Druckschriften und Dokumente seien die Gegenstände nach den Patentansprüchen 1, 5 und 19 neuheitsschädlich getroffen.

So offenbarten die E2 wie auch die E4 schon nicht die Merkmale 1.1 und 1.2 des Patentanspruchs 1 mit einem Lagerregal zur Lagerung von Tablaren, auf denen die Artikel liegen, und die E17 sowie die E20 zeigten nicht Tablare mit Tablaröffnungen im Sinne des Merkmals 1.3. Bei der E16 sei nicht einmal ein Regallager Erfindungsgegenstand.

Auch legten keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften in Kombination die streitgegenständliche Erfindung nach den Patentansprüchen 1 nebst Anspruch 5 und 19 nahe.

Der Patentanspruch 19 beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit, weil der Fachmann ausgehend von der Kommissionieranlage nach der E1 keine Veranlassung habe, die dort gezeigten Tablare durch solche mit Durchgriffsöffnungen wie in E2, E3, E4 oder E16 offenbart zu ersetzen.

Die Hilfsanträge I und II hält die Beklagte für zulässig, weil der in diesen geänderte Patentanspruch 1 entgegen der Auffassung der Klägerin keine Schutzbereichserweiterung enthalte. Denn die Entnahmefördertechnik sei als Teil des Regallagers nach dem erteilten Streitpatent von Anspruch 1 mit umfasst. Auch sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in diesen Fassungen patentfähig. Hierzu führt sie im Einzelnen aus.

Der Gegenstand des mit Hilfsantrag III allein verteidigten geänderten Patentanspruchs 19 sei ursprungsoffenbart, ausführbar und patentfähig, weil die im Verfahren befindlichen Druckschriften und Dokumente ihm nicht neuheitsschädlich entgegenstünden und auch keine Anregung für die erfindungsgemäße dreidimensionale Beladungskonfiguration gäben.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52 Abs. 1, 54, 56 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig.

Die Teilnichtigkeitsklage ist auch begründet. Denn das Streitpatent erweist sich im angegriffenen Umfang in der erteilten Fassung wie auch in der geänderten Fassung des mit dem Hilfsantrag III allein noch verteidigten Patentanspruchs 19 als nicht patentfähig, mithin als nicht rechtsbeständig. Die Hilfsanträge I und II sind bereits unzulässig.

I.

Der Zulässigkeit der Klage steht das Erlöschen des Streitpatents durch Zeitablauf

im Laufe des Teilnichtigkeitsverfahrens nicht entgegen.

Ist ein Patent – wie hier das Streitpatent am 22. März 2024 – durch Zeitablauf erloschen, bedarf es eines schutzwürdigen Interesses des Klägers an der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens, da ein Interesse der Allgemeinheit an einer Überprüfung der Rechtsbeständigkeit nicht mehr besteht (vgl. BGH GRUR 2023, 1178, Rn. 11 f. – Leistungsüberwachungsgerät; BGH GRUR 2022, 1628, Rn. 15 – Stammzellengewinnung; BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 – Duschabtrennung; BGH GRUR 1965, 231, 232 – Zierfalten). Dies gilt sowohl dann, wenn das Streitpatent bereits bei Klageerhebung nicht mehr in Kraft steht, als auch bei einem Erlöschen des Streitpatents während des Rechtsstreits (vgl. BGH GRUR 1965, 231, 232 – Zierfalten). Maßgeblich für das Vorliegen des Rechtsschutzbedürfnisses ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 – Duschabtrennung).

Ein besonderes, eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers ist dabei typischerweise gegeben, wenn bereits ein Verletzungsrechtsstreit schwebt (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 81, Rn. 72ff). Erforderlich ist, dass die rückwirkende Nichtigklärung dem Kläger einen rechtlichen Vorteil bringt (vgl. BGH GRUR 1981, 516 – Klappleitwerk; GRUR 1983, 560 – Brückenlegepanzer I; BGH v. 10.04.2001 – X ZR 157/98 reflektierendes Bahnmateriale). Das Rechtsschutzinteresse fehlt nur bei einer offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 81 Rn. 42) oder wenn die Inanspruchnahme nur theoretisch ist, nicht aber mehr ernstlich droht (vgl. BGH GRUR 1965, 231, 232 – Zierfalten).

Ausgehend hiervon ist die Klage zulässig. Denn gegen die Nichtigkeitsklägerin ist wegen des zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung erloschenen Streitpatents weiterhin ein Verletzungsprozess vor dem Landgericht D... rechtshängig.

II.

Das Streitpatent betrifft ein Lagersystem und ein Lagerverfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln, die beispielsweise auf Eingangs-Ladungsträgern wie etwa Paletten angeliefert werden und auf Auftrags-Ladungsträgern, die ebenfalls Paletten sein können, einem Kommissionierauftrag entsprechend wieder ausgeliefert werden (vgl. Abs. [0001] der Streitpatentschrift).

In der Streitpatentschrift ist beschrieben, dass es üblich sei, Logistiksysteme immer mehr zu automatisieren, wobei die Wirtschaftlichkeit der Systeme bei gleichzeitiger Einsparung von Kosten und Zeit erhöht werde. Daher sei es bekannt, zum Einlagern beispielsweise in ein Hochregallager oder zum Auslagern aus diesem, automatisierte und rechnergesteuerte Regalfahrzeuge zu verwenden. Ein für die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems entscheidender Vorgang sei der Kommissioniervorgang, wobei Waren für einen Auslieferungsauftrag zusammengestellt würden. Die Kommissionierung werde bei insgesamt hochautomatisierten Lagersystemen oft noch manuell durch einen Kommissionierer oder Picker ausgeführt, was jedoch kostspielig sei, die Wirtschaftlichkeit begrenze und Gesundheitsrisiken berge.

Gemäß der Streitpatentschrift, Absatz [0005], liegt der vorliegenden Erfindung die **Aufgabe** zugrunde, ein Regallager und ein automatisiertes Lager und Kommissionierverfahren vorzuschlagen, wobei der gesamte Lager- und Kommissioniervorgang von der Einlagerung bis zur Auslieferung weitgehend mechanisiert und automatisiert, d.h. mannlos erfolgen soll (s.a. Absatz [0016]).

Der mit der Lösung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist in Übereinstimmung mit den Parteien ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Logistik oder ein Logistik-Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Auslegung von Lagersystemen.

III.

In seiner **erteilten Fassung** steht dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 54, 56 EPÜ).

1. Die Merkmale des erteilten **Anspruchs 1** und des erteilten **Anspruchs 19** bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

1.1 **Anspruch 1** ist auf das Regallager (130) als einen Teil des erfindungsgemäßen Lagersystems gerichtet.

Nach **Merkmal 1.1** muss das beanspruchte Regallager zur Lagerung von Artikeln geeignet sein. Aus der Bezeichnung Regallager folgt bereits, dass ein solches Lager Regale beinhaltet. Die vom Regallager separat zu betrachtenden Komponenten, nämlich die Einrichtung zum Vereinzeln (105), die Entnahme-Fördertechnik (42, 45, 135) und die Beladestation (140), die zusammen mit dem Regallager das Lagersystem (siehe erteilter Anspruch 6) bilden, sind nicht Bestandteil des Regallagers.

Merkmal M1.2 wiederholt, dass das Regallager Lagerregale aufweisen muss. Die Lagerregale müssen zur Lagerung von Tablaren geeignet sein, auf denen die laut Merkmal 1.1 zu lagernden Artikel liegen.

Mit dem **Merkmal 1.3** wird die Ausgestaltung der Tablare dahingehend konkretisiert, dass die Tablare Öffnungen aufweisen sollen, die derart ausgestaltet sein müssen, dass sie ein Durchgreifen entsprechender Hubmittel ermöglichen, so dass eine Entnahme der auf den Tablaren liegenden Artikel erfolgen kann. Ob die Tablare Teil des beanspruchten Regallagers sind, bedarf keiner Entscheidung, jedoch muss das Regallager zur Lagerung von derartig ausgebildeten Tablaren geeignet sein.

1.2 Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 19 ist gemäß **Merkmal 19.1** ein Verfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln in einem Lager, welches die nachfolgenden Verfahrensschritte 19.a bis 19.g aufweisen soll. „Kommissionie-

ren“ bedeutet, dass aufgrund eines Auftrags Artikel aus einem Sortiment verschiedener Artikel zusammengestellt werden. Aus dem „Sortieren“ des **Merkmals 19.f** ergibt sich weiterhin, dass es möglich sein muss, im Rahmen eines Auftrags verschiedene Artikel zusammenzustellen. Für keinen der Verfahrensschritte (Merkmale 19.a bis 19.g) verlangt der Anspruch 19 eine automatisierte Ausführung. Dies ist vielmehr ausdrücklich den Verfahren nach den erteilten Patentansprüchen 24 und 25 vorbehalten.

Mit dem Verfahrensschritt nach **Merkmal 19.a** sollen gelagerte Artikel in Packeinheiten vereinzelt werden. Merkmal 19.a macht keine Vorgabe dazu, in welcher Form die Artikel vor dem Vereinzeln vorgelegen haben müssen. Der Begriff „Packeinheit“ bezeichnet, wie sich aus der Gleichsetzung mit „Colli“ in Abs. [0023] der Streitpatentschrift ergibt, eine einzeln handhabbare Verpackungseinheit des betreffenden Artikels.

Beim „Umladen der Packeinheiten (15) auf Tablare (10)“ nach **Merkmal 19.b** ist **Merkmal 19.2** bereits zu berücksichtigen, wonach Tablare mit Durchgriffsöffnungen zu verwenden sind.

Mit der Lagerung der auf den Tablaren liegenden Packeinheiten in einem Tablarlager gemäß **Merkmal 19.c** dient das Tablarlager bereits zwangsläufig als Puffer, dieser Begriff fügt daher dem Tablarlager nichts hinzu.

Zu eventuellen Kriterien, anhand derer die im **Merkmal 19.f** vorgesehene Sequenz der beanspruchten Sortierung zu definieren wäre, enthält Patentanspruch 19 ebensowenig Vorgaben wie zur Art der genannten Auftrags-Ladungsträger, auf die gemäß **Merkmal 19.g** das Umladen erfolgen soll.

2.1 Der Gegenstand des **erteilten Patentanspruchs 1** ist nicht patentfähig, da er gegenüber dem Stand der Technik der **E2, E4, E16, E17 und E20** nicht neu ist und sich in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der E23 mit einer der Entgegenhaltungen E2, E4 oder E16 ergibt. Der Gegenstand des **erteilten Anspruchs 5** ist nicht patentfähig, da er gegenüber dem Stand der Technik der **E2, E4, E16 und E17** nicht neu ist und sich in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der **E23** mit einer der Entgegenhaltungen **E2, E4** oder **E16** ergibt.

Dies gilt jeweils auch unter Zugrundelegung einer engen Auslegung des Merkmals 1.3, bei der Tablare als Bestandteil des Regallagers betrachtet werden.

a) Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 sind gegenüber der aus der Druckschrift **E2** bekannten Vorrichtung nicht neu.

aa) Dabei ist der Klägerin zu folgen, dass die E2 bereits aufgrund der Überschrift „Gerät zum Entnehmen eines Artikels aus einem Tablar eines Regallagers“ ein Regallager mit Lagerregalen offenbart, wobei die auf den Tablaren liegenden Artikel u.a. der dortigen Fig. 2 zu entnehmen sind. Damit sind die **Merkmale 1.1 und 1.2** in der E2 offenbart. Dabei weist das Gerät entsprechend der dortigen Spalte 2, Zeilen 42 – 50 Hubmittel 7 einer Hubvorrichtung 15 auf, die durch Öffnungen 4 der Tablare greifen und den darauf liegenden Artikel 10 anheben, womit auch **Merkmal 1.3** offenbart ist.

bb) Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 5 ist aufgrund der zum Merkmal 1.3 bereits genannten Hubvorrichtung 15 mit Hubmitteln 7 ebenfalls nicht neu.

b) Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 sind auch gegenüber der aus der Druckschrift **E4** bekannten Vorrichtung nicht neu.

aa) Mit dem Verweis auf den Einsatz von Tablaren in Hochregallagern, wobei die Tablare entsprechendes Ladungsgut aufnehmen (vergleiche dort Seite 1, Zeilen 3 - 12), sind die **Merkmale 1.1 und 1.2** in der E4 offenbart.

Aufgrund ihrer Funktion des Aushebens bzw. Abhebens des Ladungsguts von den Tablaren durch in den Tablarböden vorgesehene Öffnungen fungieren die dortigen Handhabungsmittel bzw. Eingriffselemente als Hubmittel und offenbaren somit **Merkmal 1.3** ebenfalls (vergleiche dort Seite 2, Zeilen 31 – 35 sowie Seite 3, Zeile 33 bis Seite 4, Zeile 3)

bb) Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 5 ist aufgrund der zum Merkmal 1.3 bereits genannten Textstellen ebenfalls nicht neu, wobei sich aus dem offenbarten Ausheben bzw. Abheben auch das Vorhandensein einer Hubeinrichtung für die Eingriffselemente bzw. Handhabungsmittel ergibt.

c) Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 sind auch gegenüber der aus der Druckschrift **E16** bekannten Vorrichtung nicht neu.

aa) Ein Regallager mit Lagerregalen zur Lagerung von Tablarern ist dort auf Seite 1, Abs. 2 in Verbindung mit Seite 7, letzter Satz (**Merkmale 1.1 und 1.2**) offenbart. Öffnungen für die dort als Hubdorne bezeichneten Hubmittel (**Merkmal 1.3**) sind dort auf Seite 3 Abs. 5 und Seite 9 in den letzten beiden Absätzen offenbart.

bb) Der erteilte Anspruch 5 ist aufgrund der zum Merkmal 1.3 bereits genannten Textstellen ebenfalls nicht neu, wobei der Fachmann eine Hubeinrichtung aufgrund der beschriebenen Automatisierung mitliest.

d) Die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 5 sind auch gegenüber der aus der Druckschrift **E17** bekannten Vorrichtung nicht neu.

aa) Aus der **E17** ist ein Regallager bekannt, welches zur Lagerung von Artikeln (dort Garnspulen) geeignet ist (vgl. Abs. [0068], [0087]) und damit **Merkmal 1.1** offenbart, wobei dort entsprechende Lagerregale vorgesehen sind, die zur Lagerung von Tablarern 6 mit darauf liegenden Artikeln (Garnspulen 1, 2) geeignet sind (**Merkmal 1.2**). Die dortigen kreisförmigen Ausstanzungen im Tablarboden 7 und die Axialbohrungen der Tablardorne offenbaren das **Merkmal 1.3** (vergleiche dort Fig. 6, 7 in Verbindung mit Abs. [0068] – [0079] und [0091] – [0094])

bb) Eine Hubeinrichtung („Hubvorrichtung 39“ mit „Hubstempeln 38“) mit Hubmitteln, nämlich „Zentrierspitzen 37“ zur Entnahme der Garnspulen, im Sinne des erteilten Anspruchs 5 sind in E17 im Absatz [0092] offenbart.

e) Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist durch die Druckschrift **E20** neuheitsschädlich vorweggenommen. Dagegen ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 5 gegenüber der aus der E20 bekannten Vorrichtung neu.

aa) Die **Merkmale 1.1 und 1.2** sind dort auf Seite 1 Absatz 2 offenbart. Die durch die dortigen Ausstanzungen mit aus dem Boden auf- bzw. abgekanteten Versteifungen (siehe Seite 1 vorletzter Absatz und Figuren 1 und 2) erzeugten Schlitzern sind darüber hinaus zum Durchgreifen entsprechender Hubmittel geeignet, wenngleich

solche Hubmittel dort nicht offenbart sind. Die E20 lässt sich deshalb auf die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 einschließlich **Merkmal 1.3** lesen.

bb) Eine Hubeinrichtung mit Hubmitteln gemäß Patentanspruch 5 ist der E20 hingegen nicht zu entnehmen.

f) Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 5 sind ferner durch eine Zusammenschau der **E23** mit einer der Druckschriften **E2**, **E4** oder **E16** dem Fachmann nahegelegt.

aa) Die **E23** beschreibt ein Hochregallager, das geeignet ist, Artikel (dort Schuhkartons mit Schuhen) zu lagern. Das Hochregallager weist hierzu Lagerregale auf, die geeignet sind, Tablare mit darauf liegenden Artikeln zu lagern (vgl. S.60 Sp. 2, Foto S. 60 rechts unten, **Merkmale 1.1 und 1.2**). Ob die in dem Bild auf S. 60 unten rechts dargestellten, aber im Text nicht erläuterten Hubmittel und Öffnungen in den Tablaren als solche ohne weiteres erkennbar sind, kann dahingestellt bleiben. Für den Fachmann ergibt sich dieses Erkenntnis bei der gebotenen Recherche zur Funktionsweise einer in E23 beschriebenen vollautomatischen Entnahme der Schuhkartons jedenfalls in naheliegender Weise aus dem weiteren Stand der Technik, beispielsweise der **E2**, **E4**, oder **E16 (Merkmal 1.3)**.

bb) Damit ist der Fachmann zugleich auch bereits zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 5 gelangt.

2.2 Der Gegenstand des **erteilten Patentanspruchs 19** ist ebenfalls nicht patentfähig. Er ist zwar neu, aber durch den Stand der Technik der **E1** in Zusammenschau mit einer der Druckschriften **E2**, **E3**, **E4** oder **E16** dem Fachmann nahegelegt.

Die ein „Verfahren und [eine] Einrichtung zum Kommissionieren“ betreffende E1 beschreibt den Warenfluss vom Wareneingang „Übergabestation 1“ über das Kommissionierlager bis zum Warenausgang „Packstation 15“ und stellt somit ein Verfahren zum Lagern und Kommissionieren von Artikeln in einem Lager dar (vgl. Figur 1, Anspruch 1, **Merkmal 19.1**).

Die aus Packeinheiten („Verteileinheiten 3“) bestehenden „Großeinheiten 2“ werden in der Übernahmestation 1 in die Verteileinheiten 3 zerlegt, d.h. vereinzelt, und „die einzelnen Verteileinheiten 3 auf Warenträger 4 gelegt“, die als „Tablets“, d.h. als Tablare ausgebildet sein können (vgl. dort Anspruch 1, S. 7 und zu den Tablaren S. 3 dritter Absatz; hier **Merkmale 19.a** und **19.b**).

Die mit den vereinzelt Verteileinheiten 3 beladenen Tablare („Warenträger 4“) werden in einen Lagerbehälter 7 eingeschoben, wobei die Lagerbehälter 7 vorzugsweise nur mit gleichen Artikeln beladen werden und in einen Zwischenlagerbereich 9 gebracht werden (S. 9 erster und letzter Abs., S. 10 erster Abs., vgl. auch Anspruch 1 und S. 7), d.h. in ein als Puffer dienendes Tablarlager entsprechend dem **Merkmal 19.c**.

Mit der Erfassung eines Kommissionierauftrags über den Rechner (vgl. S. 5 fünfter Absatz) werden die benötigten Verteileinheiten 3 aus den Lagerbehältern 7 entnommen und in Kommissionsbehälter 7' eingeschoben (S. 10 letzter Abs. und Anspruch 1). Die Kommissionsbehälter 7' und die Lagerbehälter 7 sind baugleich als Lagerregale ausgebildet (S. 10 letzter Abs. und Fig. 5).

Die Kommissionsbehälter 7' werden – gegebenenfalls nach einer Zwischenlagerung – einer Entnahmestation 13 zugeführt, dort werden die Tablare bzw. Warenträger 4 samt den darauf befindlichen Verteileinheiten 3 entnommen (S. 11 erster Abs. und Ansprüche 1 und 3, **Merkmale 19.d** und **19.e**)

Für die Entnahme der Tablare bzw. Warenträger 4 wird vom Rechner aufgrund der Festigkeit der kommissionierten Verteileinheiten 3 eine Packordnung festgelegt. Die Warenträger werden in der Reihenfolge ihrer Entnahme einer Packstation 15 zugeführt. Die Entnahme beginnt mit „der am belastbarsten Verteileinheit“ (S. 11 erster und zweiter Abs., S. 13 letzter Abs.), die Verteileinheiten werden also in den Worten des Anspruchs 19 in eine definierte Sequenz sortiert (**Merkmal 19.f**).

In der Packstation 15 werden die Verteileinheiten von den Tablaren genommen und in Auftrags-Ladungsträger („Transportbehälter 16“) umgeladen bzw. verpackt (S. 11 zweiter Absatz, **Merkmal 19.g**).

Von diesem Verfahren unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 19 dadurch, dass die Tablare Durchgriffsöffnungen aufweisen (**Merkmal 19.2**).

E1 bezeichnet es als einen Nachteil bekannter Verfahren zum Kommissionieren, dass das Entnehmen der Artikel/Verteileinheiten aus dem Lager händisch erfolgt (Seite 2, oben). Als Ziel der Erfindung ist dementsprechend in E1 angegeben, ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem u.a. eine weitgehend vollautomatische Kommissionierung möglich ist. Ausgehend von dieser Zielsetzung bestand für den Fachmann Anlass, eine Automatisierung auch der in E1 noch verbliebenen manuellen Tätigkeit des Entnehmens der Artikel von den Warenträgern/Tablets und des Befüllens der Transportbehälter in Betracht zu ziehen. Auf der Suche nach entsprechenden Lösungen stieß er auf die E2, E3, E4 oder E16, die mit der Vorsehung von Durchgriffsöffnungen in den jeweiligen Tablarern eine automatisierte Be- und Entladung durch Hubmittel ermöglichen und somit entsprechende Lösungen offenbaren (vergleiche bei E2 Spalte 2, Zeilen 38 – 50; vergleiche bei E3 Spalte 3, Zeilen 42 – 53 in Verbindung mit Fig. 3; vergleiche bei E4 Seite 2, Zeilen 31 – 35 sowie Seite 3, Zeile 33 bis Seite 4, Zeile 3; vergleiche bei E16 Seite 3 Abs. 5 und Seite 9 die letzten beiden Absätze). Damit ist er ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Verfahren gelangt, das dem Verfahren nach Anspruch 19 in erteilter Fassung entspricht.

IV.

Die Verteidigung des Streitpatents im angegriffenen Umfang in der Fassung nach den Hilfsanträgen I und II bleibt ebenfalls erfolglos. Der Schutzbereich von Patentanspruch 1 in diesen Fassungen mit den hinzugefügten Merkmalen 1.a' und 1.d ist nämlich gegenüber demjenigen von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unzulässig erweitert. Somit sind die Hilfsanträge I und II unzulässig.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt die nachträgliche Einbeziehung eines vom Streitpatent in der erteilten Fassung nicht geschützten Gegenstands in einen Patentanspruch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Das Patentnichtigkeitsverfahren eröffnet dem Patentinhaber zwar die Möglichkeit, das Schutzrecht in eingeschränkter Fassung zu verteidigen. Es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents. Diese Funktion ist vielmehr allein dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen. Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (BGH, Urteil vom 16. Mai 2024 – X ZR 62/22, Rn. 64ff; Urteil vom 9. Januar 2024 – X ZR 74/21, GRUR 2024, 603, Rn. 43 – Happy Bit; Urteil vom 20. Dezember 2018 – X ZR 56/17, GRUR 2019, 389, Rn. 33 – 35 – Schaltungsanordnung III; Urteil vom 14. September 2004 – X ZR 149/01, GRUR 2005, 145, 146 – Elektronisches Modul).

Im vorliegenden Streitfall führen die in den Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen I und II aufgenommenen Merkmale 1.a' und 1.d zur Einbeziehung eines von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstands des Patentanspruchs 1 in diesem Sinne.

Das Streitpatent stellt im erteilten Patentanspruch 1 nämlich allein ein Regallager unter Schutz, nicht aber das erfindungsgemäße gesamte Lagersystem mit seinen Bestandteilen.

In der bei der Auslegung des erteilten Anspruchs 1 zu berücksichtigenden Beschreibung des Patents wird sowohl ein Lagersystem als auch ein Regallager als Gegenstand der patentgemäßen Erfindung bezeichnet (Absatz [0001]: „Die Erfindung betrifft ein Lagersystem“, Absatz [0007]: „Das erfindungsgemäße Regallager“).

Das Lagersystem kann, siehe insb. Absätze [0024] bis [0027], ein Palettenlager (100), eine als Depalettiereinrichtung ausgebildete Einrichtung zum Vereinzeln (105), ein Tablarlager (130), eine Entnahme-Fördertechnik (aufweisend Regalfahrzeuge 135, Auslagerbahnen 42 und Sortiereinrichtungen 45) und eine Beladestation (140) umfassen.

Nicht nur in der Beschreibung, auch im erteilten Anspruch 6 sind das Regallager, die Depalettiereinrichtung (105), die Entnahme-Fördertechnik (42, 45, 135) und die Beladestation (140) gleichberechtigt nebeneinander als Bestandteile des erfindungsgemäßen Lagersystems genannt.

Die Depalettiereinrichtung (105) kann zwar, wenn der Anspruch 1 so verstanden wird, dass er sowohl das Tablarlager (130) als auch das Palettenlager (100) umfasst, rein räumlich betrachtet zwischen dem Palettenlager und dem Tablarlager angeordnet sein, siehe Figur 1. Auch diese räumliche Anordnung macht sie jedoch im Sinne des Patents nicht zu einem Bestandteil des Regallagers des Anspruchs 1.

Anders als mit dem erteilten, nicht streitgegenständlichen Anspruch 6, der auf das gesamte Lagersystem mit diesen vier Bestandteilen gerichtet war, war mit dem erteilten Anspruch 1 dagegen ein Regallager (130) allein als erfindungsgemäß unter Schutz gestellt. Daher überzeugt auch die Beklagte mit ihrem Verweis auf die Entscheidung des BGH Nachrichtenübermittlungsdienst (GRUR 2021, 579ff) nicht. Denn entgegen ihrer Auffassung handelt es sich bei der Implementierung einer zusätzlichen Depalettiervorrichtung oder einer automatisierten Entnahmevorrichtung in ein zu einem bestimmten Zweck unter Schutz gestelltes Regallager nicht um eine Konkretisierung der mit dem Anspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre. Diese umfasst lediglich die Ausbildung der Lagerregale soweit sie zur Lagerung der Tablare, auf denen die Artikel bereits liegen, geeignet sein müssen und die Ausbildung der Tablare dahingehend, dass sie zur Entnahme der darauf liegenden Artikel geeignet sein müssen. Soweit die Beklagte darauf verweist, dass die Artikel zunächst von dem Palettenlager auf Tablare vereinzelt und in das Tablarlager gebracht werden müssen, handelt es sich bei einer hierfür vorgesehenen Vorrichtung (hier der Depalettiervorrichtung gemäß dem Merkmal 1.a') nicht um eine Konkretisierung des Regallagers zur Lagerung von Tablaren, auf denen bereits Artikel liegen. Auch das Vorsehen einer automatisierten Entnahmefördertechnik gemäß dem Merkmal 1.d bildet weder die Tablare noch die Regale bzw. deren Lager weiter, welche allein von der technischen Lehre des erteilten Anspruchs 1 umfasst sind.

Das Einbeziehen der vom erteilten Anspruch 1 nicht umfassten Gegenstände „Depalettiereinrichtung (105)“ und „automatisierte Fördertechnik (135) zur Entnahme der Artikel“ in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag I und II erweitert daher den Schutzbereich des erteilten Patentanspruchs 1 im Sinne der eingangs genannten BGH-Rechtsprechung.

Wegen der in den Hilfsanträgen I und II vorliegenden Schutzbereichserweiterung im jeweiligen Anspruch 1 kommt es, da die Beklagte das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit einem vollständigen Anspruchssatz verteidigt, in Bezug auf diese Hilfsanträge auf die Frage der Patentfähigkeit des darauf rückbezogenen Anspruchs 5 und auf die Zulässigkeit bzw. Patentfähigkeit des jeweiligen Patentanspruchs 19 nicht mehr an. In Bezug auf den Anspruch 19 in diesen Fassungen ist aber auch mangelnde Patentfähigkeit gegeben. Insoweit wird in Bezug auf die Fassung nach Hilfsantrag I auf die Begründung hierzu zur erteilten Fassung verwiesen und in Bezug auf die Fassung nach Hilfsantrag II auf die nachfolgende Begründung zum Hilfsantrag III, nachdem die Beklagte mit Hilfsantrag III das Streitpatent im angegriffenen Umfang allein mit dem Patentanspruch 19 in derselben Fassung wie Hilfsantrag II verteidigt.

V.

Hilfsantrag III ist zwar zulässig, da sein einziger Patentanspruch 19 den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen ist und sein Gegenstand auch so offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann. Doch auch in der Fassung nach dem **Hilfsantrag III** steht dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 54, 56 EPÜ).

1. Die gegenüber dem erteilten Anspruch 19 geänderten Merkmale 19.a' und 19.f' sowie das zusätzlich aufgenommene Merkmal 19.d1 bedürfen der Erläuterung.

a) Entsprechend dem geänderten **Merkmal 19.a'** soll die Vereinzelung der Packeinheiten nunmehr „automatisiert“ erfolgen. Im Ergebnis scheidet damit ein manueller Eingriff oder eine vollständig manuelle Umsetzung des beanspruchten Verfahrensschritts, die im erteilten Anspruch 19 nicht ausgeschlossen ist, aus und der Begriff „**automatisiert**“ in dem Merkmal 19.a' ist zu dem Begriff „**vollautomatisch**“, wie er in den erteilten Ansprüchen 24 und 25 verwendet wird, gleichbedeutend.

Denn soweit im Streitpatent Begriffe wie „hochautomatisiert“ (Absatz [0003]), „stärker automatisieren“ (Absatz [0007]) und „Automatisierungsgrad erhöhen“ (Absatz [0011]) verwendet werden, die auf einen mehr oder weniger anteiligen manuellen Eingriff schließen lassen, beziehen sich diese Textstellen immer auf das Gesamtsystem. In diesen Absätzen wird der Begriff „automatisiert“ also nicht im Sinne eines „ja oder nein“ benutzt, sondern er lässt ein „mehr oder weniger“ zu, mit der Folge, dass „automatisiert“ etwas Anderes sein könnte als „vollautomatisch“. Im Gegensatz dazu wird im Zusammenhang mit einzelnen Einrichtungen des Lagersystems oder einzelnen Schritten des Verfahrens zum Lagern in der Beschreibung immer nur der Begriff „automatisch“ als Gegensatz zu „manuell“ verwendet.

Der im Patent nur in den erteilten Ansprüchen 25 und 26 auftauchende Begriff „vollautomatisch“ ist dort auf einzelne Verfahrensschritte bezogen – da im Patent der Begriff „automatisch“ auf einzelne Verfahrensschritte bezogen nur im Sinne eines „ja oder nein“ im Gegensatz zu „manuell“ verwendet wird, kann dieses „vollautomatisch“ nichts anderes bedeuten als „automatisch“ –, und dementsprechend bedeutet „automatisiert“ im Anspruch 19 nach Hilfsantrag II bzw. III nichts Anderes als „vollautomatisch“ in den erteilten Ansprüchen 25 und 26. Wie entsprechende Automaten auszustatten sind, um die geforderten Aufgaben durchzuführen, ist nicht festgelegt.

b) Bezüglich der Bestimmung der räumlichen Beladungskonfiguration gemäß den **Merkmalen 19.d1** und **19.f'** ergibt sich für den Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung nicht, dass diese Beladungskonfiguration so detailliert zu bestimmen ist, dass für jede einzelne Packeinheit ein Ort auf dem zu beladenden Ladungsträger eindeutig dreidimensional vorzugeben ist.

Eine solche Forderung ergibt sich entgegen dem Vortrag der Beklagten nicht daraus, dass bei der Beschreibung des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 7 im Absatz [0033] angegeben ist, dass die dortige räumliche Beladungskonfiguration eine dreidimensionale sei. Denn diese Angabe „dreidimensional“ hat keinen Eingang in den Anspruch 19 nach Hilfsantrag III gefunden. Darüber hinaus betrifft dieses Ausführungsbeispiel ein Verfahren, bei dem das Beladen des Auftrags-Ladungsträgers automatisiert mit einer Belademaschine 50 erfolgt. Dieses automatisierte Beladen macht es erforderlich, der Belademaschine für jede einzelne Packeinheit einen Ort auf dem zu beladenden Ladungsträger eindeutig dreidimensional vorzugeben. Daraus folgt jedoch keine entsprechende Beschränkung für das Verfahren des Anspruchs 19 nach Hilfsantrag III, da hier keine automatisierte Beladung gefordert ist. Weiterhin ist bei der Beschreibung des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 6 im Absatz [0029] angegeben, dass schwere Artikel vorzugsweise im unteren Teil des Ladestapels gelagert werden, leichtere Artikel und empfindlichere Artikel dagegen im oberen Teil, was darauf hinweist, dass es bei der Bestimmung der Beladungskonfiguration vor allem auf eine Entscheidung zwischen oben und unten ankommt. Weitere Kriterien, wie z.B. eine möglichst gute Nutzung des Ladevolumens, werden nur optional genannt („sollte...“). Soweit auch im Absatz [0029] die Rede davon ist, dass die Beladungskonfiguration so ausgebildet sein müsse, dass die Beladung mit einer bei diesem Ausführungsbeispiel vorgesehenen Belademaschine möglich sei, folgt auch daraus nichts für das Verfahren des Anspruchs 19 nach Hilfsantrag III, da dieser keine automatisierte Beladung fordert.

Im Ergebnis entnimmt daher der Fachmann der Beschreibung, dass es bei der Bestimmung der räumlichen Beladungskonfiguration im Wesentlichen darauf ankommt, welche Artikel „im unteren Teil“ und welche „eher im oberen Teil“ des Ladestapels zu lagern sind.

Welche Kriterien bei der Bestimmung der räumlichen Beladungskonfiguration gemäß dem **Merkmal 19.d1** und **19.f'** zu berücksichtigen sind, gibt der Patentanspruch nicht vor. Die der Beschreibung der Streitpatentschrift in den Absätzen [0029] und [0033] zu entnehmenden Kriterien wie Stabilität des Ladestapels, gute

Nutzung des Laderaumvolumens und Nutzbarkeit einer automatischen Belademaschine betreffen lediglich mögliche Ausführungsbeispiele der Erfindung und haben keinen Eingang in den Anspruch 19 gefunden.

b) Der Verfahrensschritt nach **Merkmal 19.f'** ist gegenüber der erteilten Fassung dieses Merkmals dahingehend weiter festgelegt, dass die beanspruchte „definierte Sequenz“, in der ein Sortieren der Packeinheiten erfolgen soll, nunmehr durch die zuvor gemäß Merkmal 19.d1 bestimmte räumliche Beladungskonfiguration vorgegeben ist.

2. Das Verfahren nach Patentanspruch 19 gemäß Hilfsantrag III geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und ist für den Fachmann auch ausführbar offenbart.

Der Auffassung der Klägerin, dass bei der Aufnahme der „räumlichen Beladungskonfiguration“ in dem Merkmal 19.d1 und in das Merkmal 19.f' weitere Elemente wie der Lagerverwaltungsrechner oder entsprechend über Identifizierungscode identifizierte Artikel und gespeicherte Packungsgrößen aufgenommen werden müssten, kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ist der Beklagten diesbezüglich zuzustimmen, dass diese Mittel als Hilfsmittel anzusehen sind, die nicht untrennbar mit dem Verfahrensablauf, wie er in der Fig. 6 der NK6 dargestellt ist, verbunden sind.

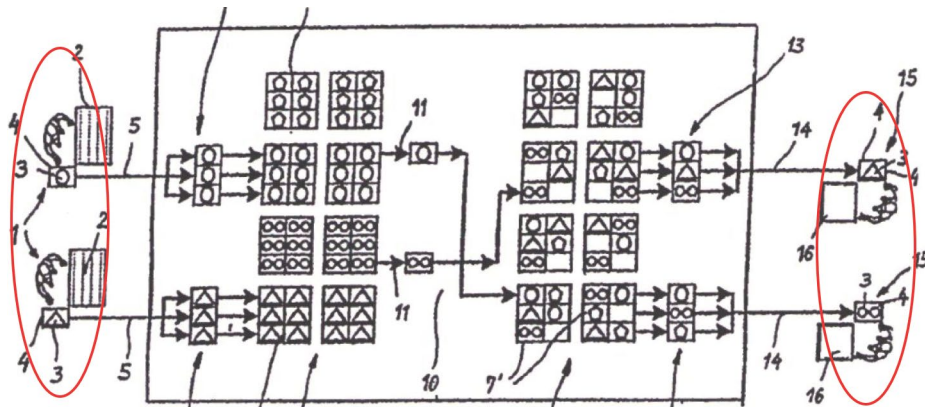
Die räumliche Beladungskonfiguration wird zwar anspruchsgemäß nicht näher festgelegt, aus den oben zur Auslegung genannten Textstellen der Beschreibung ist jedoch eine Nacharbeitbarkeit für den Fachmann ohne Weiteres gegeben.

3. Anspruch 19 nach Hilfsantrag III ist nicht patentfähig, insbesondere beruht er ausgehend von der Druckschrift E1 in Zusammenschau mit einer der Druckschriften E2, E3, E4 oder E16 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 19 ist der Fachmann in naheliegender Weise ausgehend von der E1 in Zusammenschau mit E2, E3, E4 oder E16 gelangt. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter III. 2.2 b) verwiesen.

Wenn der Fachmann, wie zum erteilten Patentanspruch 19 ausgeführt, das Ziel der E1 einer „weitgehend vollautomatischen Kommissionierung“ zum **Anlass** genommen hat, die in E1 noch manuelle Tätigkeit des Entnehmens der Artikel von den Warenträgern/Tablets und des Befüllens der Transportbehälter zu automatisieren, kommt er mit E2, E3, E4 oder E16 nicht nur zum Merkmal 19.2, sondern zugleich auch zum **Merkmal 19.a'** (automatisierte Vereinzelung).

Denn, da die E1 zwei Tätigkeiten zeigt, die noch manuell ausgeführt werden, nämlich außer dem Vereinzeln der Waren am Eingang noch das Befüllen der Warenbehälter am Ausgang, wie nachfolgend in der Figur 1 der E1 kenntlich gemacht,



ergibt sich für den Fachmann aus dem Ziel der E1 einer „weitgehend vollautomatischen Kommissionierung“ auch ein **Anlass**, die in E1 noch manuelle Tätigkeit des Vereinzelns zu automatisieren.

Da **Merkmal 19.a'** (automatisierte Vereinzelung) nichts dazu lehrt, wie dies erfolgt, ist der Fachmann der Idee des Automatisierens folgend schon zum Merkmal 19.a' gelangt.

c) Das weitere hinzugekommene **Merkmal 19.d1** und die Ergänzung in **Merkmal 19.f'** ergeben sich aus E1 Seite 11 obere Hälfte, Seite 13 erster und letzter Absatz und Anspruch 2:

Die E1 lehrt, dass „eine vom Rechner aufgrund der Festigkeit der kommissionierten Verteileinheiten festgelegte Packordnung beachtet“ wird, wobei „robuste Artikel“ „zuerst entnommen“ werden, beginnend mit „der am belastbarsten Verteileinheit“, „und die empfindlichsten Artikel“ „zuletzt entnommen“ werden. Daraus ergibt sich, dass die empfindlichsten Artikel nach oben gelangen, und damit eine räumliche Beladungskonfiguration im Sinne des Merkmal 19.d1, und mit der dementsprechenden Reihenfolge der Entnahme (E1 Anspruch 2) auch die durch die räumliche Beladungskonfiguration definierte Sequenz entsprechend dem Merkmal 19f'. Aus der die Belastbarkeit der Verteileinheiten berücksichtigenden Packordnung ergibt sich weiter auch, dass in E1 mehrlagige Ladestapel vorgesehen sind.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich bzw. in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner

Krüger

Richter

Meiser

Maierbacher

(zugleich für den
wegen Urlaubs an der
Unterschrift gehinderten
Richter Krüger)