



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
5. Oktober 2004

1 Ni 13/03 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 907 599**

**(DE 597 00 984)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2004 durch den Präsidenten Dr. Landfermann sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen und Rauch

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 907 599 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.
3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

## **TATBESTAND**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 9. April 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 196 15 073 vom 17. April 1996 angemeldeten europäischen Patents 0 907 599 (Streitpatent), das mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 597 00 984 geführt wird.

Das in deutscher Sprache veröffentlichte Streitpatent betrifft "Verfahren und Vorrichtung zum Bestücken und Verladen von Transporteinheiten". Es umfasst 20 Patentansprüche, die sämtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Zum Wortlaut des Streitpatents in der erteilten Fassung wird auf die B1-Schrift dieses Patents verwiesen.

Der Beklagte hat das Patent in der mündlichen Verhandlung nur noch im Umfang der folgenden 14 Patentansprüche verteidigt.

1. Verfahren zum Bestücken und Verladen von auf Transportmedien, wie Lastkraftwagen und/oder schienengebundenen Fahrzeugen, Schiffen od. dgl. auf- und absetzbaren Transporteinheiten, beispielsweise Wechselbrücken, Containern od. dgl., bei welchem zu kommissionierende Waren, insbesondere palettierte Ware, Paket- und/oder Rollenware vorzugsweise großvolumiger Ausgestaltung, wie Steinwolleprodukte od. dgl. ohne Zwischenlagerung der Produktion entnommen und einer Bestückungs- und Verladeeinrichtung zugeführt wird, in welcher die Waren direkt in die Transporteinheiten gefördert werden, wobei die Transporteinheiten in zumindest zwei übereinander angeordneten Horizontalebene angeordnet und bestückt werden und die Transporteinheiten in einer Bevorratungseinrichtung vorgehalten und nach Bedarf der Bestückungs- und Verladeeinrichtung zugeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Transporteinheiten sowohl im leeren als auch im zumindest teilweise gefüllten Zustand in der Bevorratungseinrichtung vorgehalten werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2,  
**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Transporteinheiten in regelmäßigen Abständen zueinander und übereinander gestapelt vorgehalten werden.

4. Verfahren nach Anspruch 2.

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Transporteinheiten mit einer als Portalkran ausgebildeten Hub- und Versetzeinrichtung zwischen der Bestückungs- und Verladeeinrichtung und der Bevorratungseinrichtung hin- und herbewegt bzw. auf die Transportfahrzeuge verladen werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Transporteinheiten, nämlich die Wechselbrücken sowohl im Bereich der Bevorratungseinrichtung als auch im Bereich der Bestückungs- und Verladeeinrichtung ebenerdig, d.h. ohne aufgeklappte Stützen abgestellt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Waren in die Bestückungs- und Verladeeinrichtung über Förderbänder in die verschiedenen Horizontalebene gefördert werden, von welchen Förderbändern die Waren auf Verladebänder für die Beschickung der vor einzelnen nebeneinander angeordneten Verladestellen angeordneten Transporteinheiten gefördert werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß mehrere nebeneinander angeordnete Verladestellen über ein im wesentlichen in Längsrichtung des Förderbandes verfahrbares Verladeband beschickt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das Bestücken und Verladen der Transporteinheiten von einem Zentralrechner gesteuert wird, wobei die Waren und/oder die Transporteinheiten mit vom Rechner lesbaren Kennzeichnungen versehen sind, die eine schnelle und zuverlässige Standort- und Füllstandsbestimmung sowie Identifikation der Waren ermöglichen.

9. Vorrichtung zum Bestücken und/oder Verladen von auf Transportfahrzeugen, wie Lastkraftwagen (21) und schienengebundenen Fahrzeugen (32) auf- und absetzbaren Transporteinheiten, beispielsweise Wechselbrücken (22), Containern od. dgl. zur Durchführung des Verladens nach Anspruch 1, wobei zu kommissionierende Waren, insbesondere palettierte Ware, Paket- und/oder Rollenware, vorzugsweise großvolumiger Ausgestaltung, wie Steinwolleprodukte, den Transporteinheiten zugeführt werden,

**gekennzeichnet durch**

mehrere in zumindest in zwei übereinanderliegend angeordneten Horizontalebene (25) vorgesehene Verladestellen (23), von denen die Transporteinheiten abstellbar sind, wobei

die Horizontalebene (25) treppenförmig versetzt zueinander angeordnet sind, sowie

durch eine der Vorhaltung der Transporteinheiten dienenden Bevorratungseinrichtung (25) und

einen Portalkran (27), der die Transporteinheiten von den Fahrzeugen (21, 32) abhebt und zur Bevorratungseinrichtung (26) und/oder den Verladestellen (23) bzw. von den Verladestellen (23) zur Bevorratungseinrichtung (26) und/oder den Fahrzeugen (21, 32) fördert.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Verladestellen (23) über Verladebänder (33) mit zumindest einem an die Produktion angebindenen Förderband (14, 15, 12) verbunden sind.
  
11. Vorrichtung nach Anspruch 10,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß mehrere Verladestellen (23) ein gemeinsames vorzugsweise in Längsrichtung des Förderbandes (14, 15, 12) verfahrbares Verladeband (33) aufweisen.
  
12. Vorrichtung nach Anspruch 10,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Verladebänder (33) reversierbar sind.
  
13. Vorrichtung nach Anspruch 9,  
**gekennzeichnet durch**  
drei zuführende Förderbänder (14, 15, 12), von denen ein Förderband (12) als Kommissionierband ausgebildet ist.
  
14. Vorrichtung nach Anspruch 9,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Verladestellen (23) bis auf das Niveau der entsprechenden Horizontalebene (25) offen ausgebildet sind und vorzugsweise ein Tor (24) aufweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Patent in der verteidigten Fassung richtet.

Die Klägerin macht geltend, das mit Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beanspruchte Verfahren sei gegenüber dem aufgedeckten Stand der Technik nicht mehr neu, beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Damit sei aber auch der Gegenstand des neuen Anspruchs 9 (Vorrichtungshauptanspruch) naheliegend. Die jeweiligen Unteransprüche enthielten nur Bekanntes bzw. platt Selbstverständliches oder beruhten lediglich auf handwerklicher Tätigkeit. Die Klägerin beruft sich auf folgende Druckschriften:

VDI-Berichte 756 (1989), S 111 bis 118 (D3)  
DE 26 58 130 A1 (D4) und  
DE-OS 2 352 176 (D5).

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 907 599 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Patent in der verteidigten Fassung richtet.

Er hält die Klage für unzulässig. Die Klägerin sei seine ehemalige Arbeitgeberin und habe die dem Streitpatent zu Grunde liegende Dienstfindung zunächst selbst beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens habe sie schriftsätzlich vorgetragen, weshalb die Erfindung gegenüber demjenigen Stand der Technik, der in der vorliegenden Nichtigkeitsklage als neuheitsschädlich bezeichnet werde, patentfähig sei. Mit ihrem jetzigen Vorbringen setze sie sich mit ihrem vorprozessualen Verhalten in Widerspruch, was nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unzulässig sei. Dies gelte auch im Hinblick darauf, dass sich die Klägerin bei der Freigabe der europäi-

schen Anmeldung, auf die das Streitpatent zurückgehe, ein nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung vorbehalten habe.

Im übrigen ist die Klage nach Meinung des Beklagten auch in der Sache nicht begründet. Der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung sei patentfähig.

Dem Einwand der Klageunzulässigkeit hält die Klägerin entgegen, ihre Einlassungen im deutschen Prüfungsverfahren hätten sich nicht auf die Anmeldung des hier angegriffenen europäischen Patents bezogen. Zudem sei sie in Folge zweier negativer Prüferbescheide des Deutschen Patent- und Markenamts zu der Erkenntnis gelangt, dass die Patentfähigkeit der Erfindung offensichtlich nicht gegeben sei. Ein solcher Meinungswandel müsse jedem Patentanmelder unbenommen sein. Die Erhebung der Nichtigkeitsklage sei auch deshalb nicht treuwidrig, weil sich die Parteien nach Übertragung der deutschen und der europäischen Patentanmeldung auf den Beklagten über die Höhe der nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz geschuldeten angemessenen Vergütung nicht einig geworden seien. Der Beklagte bestreite die wirksame Vereinbarung eines Mitbenutzungsrechts und nehme die Klägerin wegen angeblicher Patentverletzung gerichtlich in Anspruch.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

### **Entscheidungsgründe**

#### A.

Die Klage ist zulässig. Die vom Beklagten dagegen erhobenen Einwände sind nicht berechtigt.

Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage steht grundsätzlich jedermann offen. Nur ausnahmsweise ist die Klage unzulässig, wenn zwischen den Parteien eine Nichtangriffsabrede besteht oder wenn besondere Umstände vorliegen, unter denen die

Klageerhebung treuwidrig erscheint (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 62ff).

So ist der frühere Arbeitgeber grundsätzlich nicht gehindert, ein Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, das auf eine nicht in Anspruch genommene oder später freigegebene oder zurückübertragene Dienstleistung erteilt worden ist (BGH GRUR 1965, 135, 137 – Vanal-Patent). In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist bislang allerdings noch nicht entschieden worden, ob etwas anderes zu gelten hat, wenn (wie möglicherweise im vorliegenden Fall) die Freigabe der Erfindung unter dem Vorbehalt einer nichtausschließlichen Benutzung gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG erklärt worden ist (vgl. BGH GRUR 1990, 667, 668 – Einbettungsmasse; Schulte, PatG, 6. Aufl. § 81 Rdn 67).

Der erkennende Senat hat in einem früheren Urteil hierzu die Meinung vertreten, wegen der auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortwirkenden Pflicht der Vertragsparteien zur gegenseitigen Rücksichtnahme sei eine Nichtigkeitsklage in diesem Fall i.d.R. ausgeschlossen (GRUR 1991, 155 – Tiegelofen). Ob an diesem Urteil – trotz der an ihm geübten Kritik (vgl. Bartenbach/Volz, ArbEG, 4. Aufl.; § 25 Rdn 48; Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 7. Aufl., § 16 Rdn. 20) – generell festzuhalten ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Denn auch nach der damaligen Urteilsbegründung kann es Umstände geben, unter denen dem (ehemaligen) Arbeitgeber trotz Vorbehalts eines Mitbenutzungsrechts die Auferlegung einer Nichtangriffspflicht nicht zugemutet werden kann (a.a.O. S. 757 a.E.). Derartige Umstände sind hier darin zu sehen, dass der Beklagte die Klägerin wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch nimmt und damit das Mitbenutzungsrecht, aus dem sich die Treuwidrigkeit der Nichtigkeitsklage ergeben soll, selbst in Frage stellt. Der hiesigen Klägerin darf es nicht verwehrt sein, sich gegen die Verletzungsklage mit einem Angriff auf das Streitpatent zur Wehr zu setzen.

Auch mit Äußerungen der Klägerin im Prüfungsverfahren der zur Anmeldung des Streitpatents parallelen deutschen Patentanmeldung kann die Unzulässigkeit der

vorliegenden Klage nicht begründet werden. Derartige gegenüber dem Patentamt abgegebene Äußerungen können für sich genommen keine Nichtangriffspflicht gegenüber einem späteren Patentinhaber begründen. Hinzu kommt, dass ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG die Übertragung einer Diensterfindung anbietet, dies häufig tut, weil er - etwa unter dem Eindruck negativer Prüferbescheide - zu dem Schluss gekommen ist, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht patentfähig sei. Wird später auf die Anmeldung zu Gunsten des Arbeitnehmers dennoch ein Patent erteilt, steht ein Angriff des Arbeitgebers auf dieses Patent daher nicht im Widerspruch zu seiner früheren, durch die Aufgabe der Anmeldung bekundeten Einschätzung.

**B.**

Die Klage ist auch in der Sache begründet.

**I.**

Das Streitpatent ist ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu erklären, als es über die von dem Beklagten allein noch verteidigte Fassung hinausgeht.

**II.**

1. Gegen die vorgenommene Beschränkung bestehen weder unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung noch unter dem der Schutzbereichserweiterung Bedenken. Die neuen Ansprüche leiten sich unmittelbar aus den erteilten Ansprüchen ab.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, mit welchen ein schneller Warenumschlag von der Produktion auf verschiedene Transportmittel möglich ist, insbesondere ohne Zwischenlagerung der Waren in Gebäuden (Abs 0003 der Streitpatentschrift).

3. Hierzu schlägt das Streitpatent ein Verfahren vor, das sich nach seinem verteidigten Anspruch 1 folgendermaßen in Merkmale gliedern lässt:

**1a** Verfahren zum Bestücken und Verladen von auf Transportmedien auf- und absetzbaren Transporteinheiten, bei welchem

**1b** zu kommissionierende Waren ohne Zwischenlagerung der Produktion entnommen

**1c** und einer Bestückungs- und Verladeeinrichtung zugeführt werden,

**1d** in welcher die Waren direkt in die Transporteinheiten gefördert werden,

**1e** wobei die Transporteinheiten in zumindest zwei übereinander angeordneten Horizontalebene angeordnet und bestückt werden

**1f** und die Transporteinheiten in einer Bevorratungseinrichtung vorgehalten und nach Bedarf der Bestückungs- und Verladeeinrichtung zugeführt werden.

4. Das Verfahren nach diesem Anspruch 1 mag neu und gewerblich anwendbar sein. Es beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

5. Als Fachmann ist ein Bauingenieur mit Erfahrungen im Bau von Industrieanlagen insbesondere im Bereich der Transportlogistik anzusehen, der mit einem Fördertechnik-Ingenieur zusammenarbeitet.

6. Diesem Fachmann ist aus dem VDI Tagungsbericht 756 über "Waresortiersysteme Verteilanlagen" die Veröffentlichung über "Die Paket-Sortieranlage der DPD in Aschaffenburg" (D3) bekannt. Auch dort handelt es sich um eine Anlage bzw ein Verfahren zum Bestücken (Kommissionieren) und Verladen von auf Transportmedien auf- und absetzbaren Transporteinheiten (Wechselbrücken, vgl Abbildung auf S 116), was dem Merkmal 1a entspricht. Die dort angelieferten Pa-

kete, dh die zu kommissionierenden Waren, werden nun, so wie von den Absendern dieser Pakete produziert und angeliefert, ebenfalls ohne Zwischenlagerung einer Bestückungs- und Verladeeinrichtung (vgl dazu den vergrößerten Ausschnitt in der Abbildung auf S 116 von D3) zugeführt; dies entspricht den Merkmalen 1b und 1c. Und auch dort werden, entsprechend Merkmal 1d, die Waren, dh die angelieferten Pakete, direkt in die Transporteinheiten (zB Wechselbrücken) gefördert (vgl die linke Seite der Abbildung auf S 116 iVm der zugehörigen Beschreibung).

Die Merkmale 1e und 1f gehen aus der Entgegenhaltung D3 nicht unmittelbar hervor. Es ist jedoch für den hier zuständigen Fachmann eine Selbstverständlichkeit, Transporteinheiten, zB Wechselbrücken, in einer Bevorratungseinrichtung, zB auf einem Abstellplatz, vorzuhalten und nach Bedarf der Bestückungs- und Verladeeinrichtung zuzuführen (Merkmal 1f). Die Transporteinheiten in zumindest zwei übereinander angeordneten Horizontalebene anzuordnen und so auch zu bestücken (Merkmal 1e) ergibt sich für den Fachmann, der zB ein Hanggrundstück für die Erstellung einer derartigen Anlage nutzen möchte oder ein relativ kleines Grundstück optimal ausnützen soll, zB durch eine Bebauung auf mehreren Ebenen, als ohne weiteres naheliegende Lösung. Damit beruht das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

7. Zu den auf Anspruch 1 rückbezogenen Verfahrensansprüchen:

Wenn ein in Transportlogistik erfahrener Fachmann die aus der D3 bekannte Anlage für größere Mengen an zu kommissionierenden Paketen einsetzen möchte, als er unmittelbar abtransportieren kann, so wird er nicht nur leere Transporteinheiten für die Beladung vorhalten, sondern dann auch ganz oder teilweise gefüllte in der Bevorratungseinrichtung, zB einem Abstellplatz, zwischenlagern. Das Verfahren nach Anspruch 2 liegt damit im Bereich des fachmännischen Handelns.

In den Gegenständen der Ansprüche 3 und 5 bis 8 sieht auch der Patentinhaber selbst nur zweckmäßige Weiterbildungen ohne eigenständigen erfinderischen Gehalt.

Einen erfinderischen Gehalt kann der Senat aber auch nicht in dem Verfahren nach Anspruch 4 erkennen, nach dem die Transporteinheiten mit einer als Portalkran ausgebildeten Hub- und Versetzeinrichtung zwischen der Bestückungs- und Verladeeinrichtung und der Bevorratungseinrichtung hin- und herbewegt werden. Dem Transportlogistik-Fachmann ist der Einsatz von Portalkränen allgemein und zB auch aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 352 176 (D5) bekannt. Diese zum Hin- und Herbewegen von Transporteinheiten zwischen einer Bestückungs- und Verladeeinrichtung und den Transportfahrzeugen oder einem Zwischenlagerplatz (dh der Bevorratungseinrichtung) einzusetzen, liegt voll im Bereich des fachmännischen Handelns.

8. Die beanspruchte Vorrichtung nach dem nebengeordneten Anspruch 9 beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Vorrichtung weist in aufgegliederter Form folgende Merkmale auf:

**9a** Vorrichtung zum Bestücken und / oder Verladen von auf Transportfahrzeugen auf- und absetzbaren Transporteinheiten zur Durchführung des Verladens nach Anspruch 1,

**9b** wobei zu kommissionierende Waren den Transporteinheiten zugeführt werden,

**9c** mit mehreren Verladestellen,

**9d** die in zumindest zwei übereinander liegenden Horizontalebene angeordnet sind,

**9e** und vor denen die Transporteinheiten abstellbar sind,

**9f** wobei die Horizontalebene treppenförmig versetzt zueinander angeordnet sind,

**9g** sowie durch eine der Vorhaltung der Transporteinheiten dienenden Bevorratungseinrichtung und

**9h** einen Portalkran, der die Transporteinheiten von den Fahrzeugen abhebt und zur Bevorratungseinrichtung und/oder den Verladestellen bzw. von den Verladestellen zur Bevorratungseinrichtung und/oder den Fahrzeugen fördert.

9. Wie bereits im Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch 1 aufgezeigt wurde und aus der Druckschrift D3, insbesondere aus der Figur auf Seite 116 unmittelbar hervorgeht, ist aus dieser Entgegnung eine Vorrichtung mit den Merkmalen 9a bis 9c, 9e und 9g bekannt.

Eine derartige Vorrichtung zB bei einer zur Verfügung stehenden Hanglage oder bei beengten Raumverhältnissen in zumindest zwei übereinander liegenden Horizontalebene anzuordnen (Merkmal 9d) und dabei einen treppenförmigen Versatz der Horizontalebene (Merkmal 9f) zu wählen, ist die für den Fachmann naheliegendste Lösung. Lediglich gutachtlich ist hierzu auf die im Verfahren befindliche Druckschrift D4, vgl insbesondere die Figur 2, hinzuweisen, woraus ihm beispielsweise ein treppenförmiger Versatz bei einer Transportanlage im Zusammenhang mit einem Container-Hochregallager bekannt ist.

Schließlich kann auch die Verwendung eines Portalkrans als Hub- und Versetzeinrichtung (vgl Merkmal 9h) eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Hierzu ist, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen zum Anspruch 4 hinzuweisen.

Anspruch 9 hat damit ebenfalls keinen Bestand.

10. In den auf Anspruch 9 rückbezogenen Ansprüchen 10 bis 14 sah auch der Beklagte auf Nachfrage durch den Senat lediglich sinnvolle Weiterbildungen. Diese liegen voll im Rahmen des üblichen fachmännischen Handelns.

**III.**

Die Klage konnte somit keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 ZPO.

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Dr. Frowein

Ihsen

Rauch

Pr