



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
13. Dezember 2023

8 Ni 21/23 (EP)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP 2 390 204
(DE 50 2011 005 280)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2023 durch den Richter Dr. Meiser als Vorsitzenden sowie die Richterinnen Akintche und Dipl.-Ing. Univ. Schenk und die Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter und Dipl.-Ing. Univ. Maierbacher

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 2 390 204 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche die folgende Fassung erhalten:

1. Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers, wobei zum Kleingüterlager eine große Anzahl Lagerungseinheiten (2), wie Kästen, Paletten oder dergleichen gehören, die zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter alle mit Identifizierungstranspondern (3) ausgerüstet werden,

- wobei in der Lagerungseinheit (2) ein RFID-Transponder (3) als Identifizierungstransponder verwendet wird,
- wobei eine entleerte Lagerungseinheit (2) von ihrem Einsatzort entfernt wird,
- wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) in einen Lesbarkeitsabstand zum Lesegerät (4) des RFID-Transponders (3) gebracht wird und
- wobei die registrierte Information an den für die Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt wird, und
- wobei die Übermittlung der registrierten Information die Ergänzung des Kleingüterlagers mit denselben Kleingütern wie denen, die in der entleerten Lagerungseinheit (2) waren, auslöst bzw. triggert,
- wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) an eine mit einem Lesegerät (4) für RFID-Transponder (3) ausgerüstete Rückführungsstation (5) angebracht wird,
- wobei auf einem Regal des Kleingüterlagers die Rückführungsstation (5) einen nach oben offenen Raum bildet, wobei an einer Vorderkante eine Öffnung (11) ist, durch die der Transport der leeren Lagerungseinheiten (2) in die Rückführungsstation (5) ermöglicht wird, wobei das Lesegerät (4) so angebracht ist, dass ein durch die Öffnung in die Rückführungsstation (5) eingeführter RFID-Transponder und mit diesem eine zugehörige Lagerungseinheit (2) registriert wird, und wobei das Lesegerät (4) keine

außerhalb des Raums befindlichen Lagerungseinheiten (2) liest, sondern nur durch die Öffnung (11) in den Raum verbrachte Lagerungseinheiten (2).

2. Verfahren in Übereinstimmung mit Patentanspruch Nr. 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s das Lesegerät (4) geschützt wird, um eine Registrierung der im Kleingüterlager und in dessen naher Umgebung zu verarbeitenden Lagerungseinheiten (2) zu verhindern.

3. Verfahren in Übereinstimmung mit Patentanspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die registrierte Information unmittelbar oder periodisch an den für die Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt wird.

4. Verfahren in Übereinstimmung mit einem der Patentansprüche 1 - 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die entnommene Lagerungseinheit (2) individuell so registriert wird, dass eine nochmalige Registrierung der gleichen Lagerungseinheit (2) verhindert wird.

5. Verfahren in Übereinstimmung mit einem der Patentansprüche 1 - 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s der für die Kleingüterzugabe Verantwortliche die Funktion des Kleingüterlagers zu festgelegten Zeiten überprüft.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 60 % und die Beklagte 40 % zu tragen.

IV. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das europäische Patent 2 390 204, das am 21. März 2011 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der finnischen Patentanmeldung 20105302 vom 25. März 2010 angemeldet und dessen Erteilung am 17. Dezember 2014 veröffentlicht worden ist. Patentinhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2011 005 280.4 geführten Streitpatents mit der Bezeichnung „System zur Ergänzung eines Kleingüterlagers“ ist die Beklagte.

Das Streitpatent, das von der Klägerin in vollem Umfang angegriffen wird, umfasst in seiner erteilten Fassung sechs Ansprüche mit einem unabhängigen Verfahrensanspruch 1 und darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 6.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, der mangelnden Ausführbarkeit sowie der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in erteilter Fassung und in geänderten Fassungen mit zwölf Hilfsanträgen.

Der unabhängige Patentanspruch 1 lautet in der **erteilten Fassung** (mit hinzugefügter Merkmalsgliederung):

- 1 Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers, wobei zum Kleingüterlager eine große Anzahl Lagerungseinheiten (2), wie Kästen, Paletten oder dergleichen gehören, die zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter alle mit Identifizierungstranspondern (3) ausgerüstet werden,
 - 1.1 wobei in der Lagerungseinheit (2) ein RFID-Transponder (3) als Identifizierungstransponder verwendet wird,
 - 1.2 wobei eine entleerte Lagerungseinheit (2) von ihrem Einsatzort entfernt wird,

- 1.3 wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) in einen Lesbarkeitsabstand zu einem Lesegerät (4) des RFID-Transponders (3) gebracht wird- und
- 1.4 wobei die registrierte Information an einen für eine Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt wird, und
- 1.5 wobei die Übermittlung der registrierten Information die Ergänzung des Kleingüterlagers mit denselben Kleingütern wie denen, die in der entleerten Lagerungseinheit (2) waren, auslöst bzw. triggert.

Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** ist um das folgende Merkmal aus dem erteilten Anspruch 2 ergänzt:

- 1.3.1 wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) an eine mit einem Lesegerät (4) für RFID-Transponder (3) ausgerüstete Rückführungsstation (5) angebracht wird.

Patentanspruch 1 in der mit **Hilfsantrag 1bis** verteidigten Fassung unterscheidet sich von der Fassung nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass zwischen den Merkmalen 1.3.1 und 1.4. zusätzlich die folgenden Merkmale eingefügt sind (fortlaufende Merkmalsnummerierung hinzugefügt; Merkmalsnummern 1.3.2 und 1.3.3 betreffen andere Hilfsanträge):

- 1.3.4 wobei auf einem Regal des Kleingüterlagers die Rückführungsstation einen nach oben offenen Raum bildet,
- 1.3.5 wobei an einer Vorderkante eine Öffnung ist, durch die der Transport der leeren Lagerungseinheiten in die Rückführungsstation ermöglicht wird,

- 1.3.6 wobei das Lesegerät so angebracht ist, dass ein durch die Öffnung in die Rückführungsstation eingeführter RFID-Transponder und mit diesem eine zugehörige Lagerungseinheit registriert wird, und
- 1.3.7 wobei das Lesegerät keine außerhalb des Raums befindlichen Lagerungseinheiten liest, sondern nur durch die Öffnung in den Raum verbrachte Lagerungseinheiten.

In beiden Fassungen nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 1bis ist der erteilte Unteranspruch 2 gestrichen, die erteilten Unteransprüche 3 bis 6 sind jeweils vom Wortlaut unverändert und lediglich in ihrer Nummerierung (2 bis 5) und den Rückbezügen angepasst.

Die Klägerin hält den Gegenstand des Streitpatents für nicht ausführbar offenbart. Hierzu macht sie insbesondere geltend, es sei allenfalls eine Ausgestaltung ausführbar, bei der der für die Kleingüterzugabe „Verantwortliche“ eine natürliche Person sei, wobei es sich in diesem Fall aber um nicht technische Merkmale handele. Bei einem „System als Verantwortlichem“ seien dagegen die technischen Mittel, wie dieses System die erforderliche Ergänzung des Kleingüterlagers auslöse, nicht offenbart. Weder gebe das Streitpatent einen Hinweis, noch sei es für den Fachmann zumutbar, eine eigene Lösung zu entwickeln, die von der Ermittlung des tatsächlichen Warenbedarfs und des Lieferzeitpunkts über die Bestellung der Ergänzungen bis zum Liefern der Ergänzungen in das Kleingüterlager automatisiert arbeite.

Des Weiteren meint die Klägerin, dass der erteilte Anspruch 1 dadurch über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldeunterlagen (A3) hinausgehe, dass nach Merkmal 1.5. die Übermittlung der Information die Ergänzung des Kleingüterlagers auslöse, was jedoch in dieser Form nicht ursprungsoffenbart sei.

Ihr Vorbringen zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit gegen sämtliche im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren befindlichen Fassungen des Streitpatents stützt die Klägerin insbesondere auf folgende Dokumente:

- A4 Buch „Schlanker Materialfluss mit Lean Production, Kanban und Innovationen“, Philipp Dickmann (Hrsg.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, ISBN-10 3-540-34337- S. 261-323
- A5 Artikel „Know-How im Einkauf - Der Chemnitzer Werkzeugmaschinenbauer Starrag Heckert setzt beim Einkauf von wiederkehrenden Produktionsteilen auf ein elektronisches Kanban-System“, 2002, S. 12 - 14
- A5a Dokumenteninformation der TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek zu Anlage A5
- A6 Artikel „Steag Hamatech hat die Fertigung eines kompletten Gerätes auf das auf RFID basierende elektronische Kanbansystem Elkasy umgestellt“, aus: Industrieanzeiger Nr. 47/48, 2004, S.62 - 63
- A7 EP 2 012 263 A1
- A8 DE 10 2008 053 687 A1
- A9 US 2007/0011041 A1
- A10 CA 2587186 A1
- A10a Maschinenübersetzung der A10 ins Englische
- A10b Übersetzung der A10 ins Deutsche
- A11 DE 10 2006 049 579 A1
- A12 EP 1 667 336 B1
- A13 US 2003/0014314 A1
- A13a EP 1 667 336 A1 (zu A12)
- A15 Internet der Dinge, Hans-Jörg Bullinger 2007, S. 305-313

- A16 RFID im Mobile Supply Chain Management, Dirk Schmidt; 2006, S. 28-41, S. 60-63
- A18 WO 2004/114 241 A2
- A19 LOGISTIK HEUTE, Heft 1-2/2005, S. 34 - 35
- A20 RFID-Handbuch, Klaus Finkenzeller, 2002, S. 7 - 9

sowie auf das mit Schriftsatz vom 31. Juli 2023 eingereichte Dokument

- A21 Hubert Fratzl, „Ein- und mehrstufige Lagerhaltung“, Physica-Verlag Heidelberg 1992

und auf die mit Schriftsatz vom 29. September 2023 eingereichten Dokumente

- A22 WO 2007/109234 A2
- A23 CN 101 192 054 A
- A23a Maschinenübersetzung der A23 ins Englische.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 sei aus jeder der Druckschriften A5 bis A8 und A19 bekannt; jedenfalls fehle es insoweit an der erfinderischen Tätigkeit.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei nicht patentfähig, da das hinzugefügte Merkmal 1.3.1 aus jeder der Druckschriften A5 bis A8, A10 sowie A19 bekannt sei. Darüber hinaus stehe eine Kombination der Entgegenhaltung A9 mit A7 bzw. A10b mit der A7 der erfinderischen Tätigkeit entgegen.

Den Hilfsantrag 1bis hält die Klägerin bereits für unzulässig. Denn der Patentanspruch 1 in dieser Fassung sei unklar und gehe zudem in mehrfacher Hinsicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinaus, da die

Merkmale 1.3.4 bis 1.3.7 nicht ursprungsoffenbart seien bzw. jeweils unzulässige Verallgemeinerungen beinhalteten.

Darüber hinaus sei auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis nicht patentfähig, da ihm insbesondere die Druckschrift A7 neuheitsschädlich entgegenstehe. Jedenfalls beruhe er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber jedem der Dokumente A5, A6 und A19 in Kombination mit allgemeinem Fachwissen und/oder der A22 bzw. der A10. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin darüber hinaus die Auffassung vertreten, dass sich die mangelnde erfinderische Tätigkeit auch aus der Druckschrift A 23 in Verbindung mit Fachwissen ergebe.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 6. Juni 2023 – mit einer abschließenden Frist zur Stellungnahme bis zum 29. September 2023 - und einen weiteren rechtlichen Hinweis in der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2023 erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 390 204 in vollem Umfang 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 eine der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1, 1bis, 2, 3, 4.0, 4.0(1), 4, 4(1), 4bis, 4bis(1), 5 und 5(1), eingereicht mit den Schriftsätzen vom 4. Februar 2022 (Hilfsanträge 1, 2, 3, 4, 5), vom 31. Juli 2023 (Hilfsanträge 1bis, 4.0, 4bis) und vom 29. September 2023/20. Oktober 2023 (Hilfsanträge 4.0(1), 4(1), 4bis(1), 5(1)) erhält.

Höchst hilfsweise verteidigt die Beklagte einzelne Unteransprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung und in geänderten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1, 1bis, 2, 3, 4.0, 4.0(1), 4, 4(1), 4bis, 4bis(1), 5 und 5(1).

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. Den Vortrag der Klägerin, wonach sich die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1bis aus dem Dokument A23 in Verbindung mit Fachwissen ergebe, rügt sie als verspätet, da dieser Angriff erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden sei.

Die Beklagte meint, dass das Streitpatent nicht unzulässig erweitert, ausführbar offenbart und patentfähig sei. Keine der von der Klägerin eingereichten Druckschriften und Dokumente würde den streitpatentgemäßen Gegenstand in der erteilten Fassung neuheitsschädlich treffen oder eine fehlende erfinderische Tätigkeit begründen können. Die Patentansprüche nach den Hilfsanträgen seien zulässig geändert, klar und ebenso patentfähig.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung, nicht ausführbaren Offenbarung und der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht werden (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), c), Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPÜ), ist zulässig.

Die Nichtigkeitsklage ist insoweit begründet, als das Streitpatent für nichtig zu erklären ist, soweit es über die von der Beklagten beschränkt verteidigte Fassung nach **Hilfsantrag 1bis** hinausgeht. Denn der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung wie auch in der geänderten Fassung nach dem Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht patentfähig.

Dagegen erweist sich der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach dem zulässigen **Hilfsantrag 1bis** als ausführbar offenbart und als patentfähig, mithin rechtsbeständig. Die Klage ist daher insoweit unbegründet. Auf die weiteren Hilfsanträge kommt es somit nicht mehr an.

I.

Das von der Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Angriffsmittel, wonach sich die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1bis aus dem Dokument A23 in Verbindung mit Fachwissen ergebe, ist entgegen der Rüge der Beklagten nicht wegen Verspätung nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG zurückzuweisen. Denn die Klägerin hat das Dokument A23 bereits mit Schriftsatz vom 29. September 2023 – und somit noch innerhalb der Frist zur abschließenden Stellungnahme auf den qualifizierten Hinweis – eingereicht. Dass die A23 dabei ursprünglich als Entgeghaltung in Bezug auf andere Hilfsanträge eingereicht wurde, ist unschädlich, denn jedenfalls machte die neue Argumentation in Bezug auf den Hilfsantrag 1bis in der mündlichen Verhandlung deren Vertagung nicht erforderlich (vgl. § 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG). Vielmehr war die Nichtigkeitsklage auch unter

Berücksichtigung dieser neuen Argumentation, die ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung mit einbezogen werden und zu der sich auch die Beklagte einlassen konnte, entscheidungsreif.

II.

Gegenstand des Streitpatents ist ein Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers.

Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift (Absätze [0002] bis [0004]) erfolgt die Überwachung von Lagerbeständen und deren Ergänzung traditionell von einem Lagerverwalter, also einer Person, die zu festgelegten Zeiten die Regale oder entsprechende Lagerplätze für Kleingüter überprüft, kontrolliert und für erforderliche Bestellungen und Ergänzungen sorgt. Zur Beschleunigung und um Fehler zu beseitigen, wurde zum Auffüllen der Regale das Strichcodesystem entwickelt, das ein schnelles und effektives Verfahren zum Sammeln von Verbrauchsdaten über den Einsatz und den Verbrauch von Kleingütern ermöglicht. Diese manuelle, visuelle Überprüfung und Einschätzung des Ergänzungsbedarfs beruhe weitgehend auf der Erfahrung oder sogar Mutmaßungen einer Person, wodurch eine beträchtliche Überfüllung zustande kommen könne, wenn ein Kasten nicht ganz voll aussieht, die Waren in Wirklichkeit aber für mehrere Jahre ausreichen können.

Deshalb seien zur Überwachung und Ergänzung von Lagerbeständen in Kleingüterlagern automatische Systeme verwendet worden, die auf Gewichtsänderungen am Lagerplatz reagieren, die jedoch im Aufbau und Unterhalt zu teuer seien und insbesondere bei kleinen und leichten Gütern nicht zuverlässig und ausreichend präzise funktionierten.

Entsprechend der Streitpatentschrift, Absatz [0008], liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren vorzustellen, mit dem die Verwaltung von Kleingüterlagern, d. h. die Verbrauchsüberwachung und

Lagerergänzung, möglichst automatisch und individuell unter Einsatzmöglichkeit von einfachen, kostengünstigen und frei variablen Lagerstrukturen erfolgen können.

Der hierfür zuständige Fachmann ist ein FH-Ingenieur der Studienrichtung Logistikmanagement mit mehrjähriger Berufserfahrung.

III.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der **erteilten Fassung** geht zwar nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und ist so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann; er ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß A5, A6 oder A19 ist.

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

1.1. Nach ständiger Rechtsprechung erfordert die Prüfung der Patentfähigkeit regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind (vgl. BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen hat (vgl. BGH GRUR 2007, 559 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Auch darf aus Ausführungsbeispielen nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut für sich genommen

nahelegt (vgl. BGH GRUR 2008, 779 – Mehrgangnabe; BGH, Urteil vom 29. Juli 2014, X ZR 5/13, juris Rn. 20; Schulte, PatG, 11. Aufl. 2022, § 14 Rn. 41), eine Auslegung unterhalb des Sinngehalts des Anspruchs ist nicht zulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 – 313 – Schussfädentransport). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 2006, 311 – Baumscheibenabdeckung; GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung). Das Verständnis des Fachmanns wird sich dabei entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck dieses Merkmals orientieren (vgl. BGH GRUR 2001, 232 – Brieflocher), es ist deshalb maßgeblich, was der angesprochene Fachmann - auch unter Einbeziehung seines Vorverständnisses (vgl. BGH GRUR 2008, 878 – Momentanpol II) - danach bei unbefangener Betrachtung dem Patentanspruch als Erfindungsgegenstand entnimmt.

Grundlage der Auslegung eines Patents ist dabei allein die Patentschrift. Der Patentanspruch darf nicht nach dem Sinngehalt der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden (vgl. BGH GRUR 2011, 701, Rn. 25 – Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2012, 1124, Rn. 28 – Polymerschaum I).

1.2. Nach diesen Maßstäben legt der maßgebliche Fachmann den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 folgendes Verständnis zugrunde:

a) Nach **Merkmal 1** muss das Verfahren dafür geeignet sein, ein Kleingüterlager zu ergänzen. Als Kleingüterlager versteht das Streitpatent gemäß Beschreibung Absatz [0002] *„im weiteren Sinn verschiedene Lagerplätze ..., wie Regale, Schubfächer, Schränke, Rollcontainer, Arbeitsflächen und hieraus hergestellte größere oder kleinere Gesamtheiten, in denen verschiedene Kleingüter aufbewahrt werden können.“* Zudem ist in Abs. [0009] des Streitpatents festgelegt, dass ein Kleingüterlager durch eine Anzahl Lagerplätze wie Regale oder

dergleichen gebildet ist. Demnach kann das Kleingüterlager aus mehreren Regalen mit Lagerplätzen oder aus einem Regal mit Lagerplätzen bestehen. Solche Kleingüterlager sind in den Figuren 1 bis 3 gezeigt. Anspruchsgemäß wird es mit dem Merkmal 1 dahingehend näher definiert, dass es sich hierbei um „eine große Anzahl“ Lagerungseinheiten handeln soll, für die im Anspruch beispielhaft „Kästen“ oder „Paletten“ genannt werden. Diese Lagerungseinheiten sollen mit Identifizierungstranspondern zur Erkennung der in den Lagerungseinheiten lagernden Kleingüter ausgerüstet sein. Der Begriff Kleingüter ist sehr breit auszulegen, nachdem diese entsprechend der Beschreibung Absatz [0002] *„nicht unbedingt von geringer Größe sein müssen, verschiedene Stückgüter für den Einsatz in Industrie, Bauwesen, Wartung und entsprechenden Funktionen des Geschäftslebens bezeichnet, wie zum Beispiel Bolzen, Muttern, Ersatzteile, Arbeitsgeräte usw.“*.

b) Der Identifizierungstransponder gemäß Merkmal 1 wird mit dem **Merkmal 1.1** als RFID-Transponder festgelegt.

c) Mit dem **Merkmal 1.2** wird als erster Verfahrensschritt beansprucht, dass eine entleerte Lagerungseinheit von ihrem Einsatzort entfernt wird. Der „Einsatzort“ wird im Streitpatent nicht näher erläutert, gemäß Patentbeschreibung handelt es sich dabei um den Ort, an dem die Anwender aus den befüllten Lagerungseinheiten die benötigten Waren entnehmen (vergleiche Absatz [0034] der Streitpatentschrift). Darüber hinaus grenzt sich der „Einsatzort“ begrifflich und funktionell von der mehrfach beschriebenen (aber nicht im Anspruch 1 in erteilter Fassung enthaltenen) „Rückführungsstation“ ab.

d) Mit dem **Merkmal 1.3** wird die „entfernte“ Lagerungseinheit gemäß Merkmal M1.2 nunmehr als „entnommene“ Lagerungseinheit bezeichnet. Die (entleerte) Lagerungseinheit soll mit dem daran angebrachten RFID-Transponder (s. Merkmale 1, 1.1) im Lesbarkeitsabstand im Sinne von „so nah“ an ein Lesegerät für den RFID-Transponder gebracht werden, dass dieser ausgelesen werden kann.

Das Merkmal legt (noch) nicht fest, an welcher Stelle im Kleingüterlager die Registrierung an einem Lesegerät vorgenommen wird.

e) Entsprechend dem **Merkmal 1.4** wird „die registrierte Information“ an den für eine Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt, der gemäß Absatz [0011] SPS *„eine beliebige Organisation, ein beliebiges System, ein beliebiges Unternehmen, eine beliebige Person oder eine beliebige sonstige Einheit bezeichnet, die oder das die erforderlichen Ergänzungen ausführen oder mit deren Hilfe oder Vermittlung dies geschieht.“* Darüber, um welche Informationen es sich bei den registrierten Lagerungseinheiten im Detail handelt, finden sich im Anspruch zwar keine Angaben, jedoch erhält der Fachmann im nachfolgenden Merkmal 1.5 den Hinweis, dass durch die Übermittlung an den Verantwortlichen die erforderliche Ergänzung ausgelöst werden soll (s.a. Abs. [0011]).

f) **Merkmal 1.5** präzisiert nun, dass es sich bei der Ergänzung zumindest um dieselben Kleingüter handeln soll, die in der entnommenen Lagerungseinheit enthalten waren. Ob es sich hierbei auch um dieselbe Anzahl handeln soll, bleibt hingegen offen. Eine beanspruchte Auslösung der Ergänzung bzw. Triggerung, die mit der Übermittlung der Information einhergehen soll, ist entsprechend Absatz [0025] der Beschreibung des Streitpatents *„Eine in die Rückführungsstation verbrachte leere Lagerungseinheit ist das Signal für einen Ergänzungsbedarf.“* als Startsignal für den Ergänzungsvorgang zu verstehen. Der Ergänzungsvorgang selbst ist hingegen nicht beansprucht und das Verfahren diesbezüglich auch nicht weiter beschränkt, da weder der zeitliche Rahmen, noch die Art und Weise der Ergänzung weiter präzisiert oder festgelegt werden. Folglich ist auch ein Determinismus, wie ihn die Beklagte mit dem Merkmal 1.5 verstanden wissen möchte, aufgrund des breit auszulegenden Verantwortlichen für die Kleingüterzugabe gemäß Merkmal 1.4 und des Fehlens inhaltlicher, zeitlicher oder räumlicher Parameter des anspruchsgemäß lediglich initiierten Ergänzungsvorgangs nicht gegeben.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht in der erteilten Fassung nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

Das Merkmal 1.5, wonach die Ergänzung mit der Übermittlung der registrierten Information ausgelöst bzw. äquivalent dazu „getriggert“ wird, ist in den ursprünglichen Unterlagen zwar nicht wortwörtlich, jedoch in der ursprünglichen Beschreibung gemäß Anlage A3, Seite 10, Zeilen 28 – 36 implizit offenbart. Dabei setzt das dort ebenfalls offenbarte (aber nicht beanspruchte) Ergebnis, wonach u. a. aufgrund der Informationsübermittlung die Ergänzungen rechtzeitig im Regal eintreffen, einen Start für den Ergänzungsvorgang zwingend voraus. Das Signal hierfür geht auch aus Seite 7, Zeile 37 bis Seite 8, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung hervor, wonach *„eine in eine Rückführungsstation verbrachte leere Lagerungseinheit das Signal für einen Ergänzungsbedarf ist“*.

Die Klägerin erkennt zwar an, dass der offenbarte Endpunkt eines zeitlichen Vorgangs, hier der Ergänzung, einen Startpunkt voraussetzt, misst den beiden oben genannten Textstellen jedoch einen unterschiedlichen Offenbarungsgehalt zu, indem sie den Ergänzungsbedarf losgelöst von dem eigentlichen Ergänzungsvorgang ansieht.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob man den im Patent nicht näher definierten Ergänzungsbedarf entsprechend der Auffassung der Klägerin als Verbrauchsinformation interpretiert, deren Übermittlung weitere Schritte bis zur tatsächlichen Ergänzung folgen müssen. Jedenfalls ist diese Informationsübermittlung als erster Schritt anzusehen, ohne den eine Ergänzung nicht in Gang gesetzt bzw. ausgelöst würde.

Auch die von der Klägerin vorgenommene Separierung des Ergänzungsbedarfs in seine Wortbestandteile Ergänzung und Bedarf führt zu keiner anderen Sichtweise. Die Klägerin begründet ihre Ansicht u. a. mit dem Lehrbuch A21 als Grundlage für das Fachwissen des zuständigen Fachmanns, indem sie zu belegen versucht, dass der Bedarf beliebig kompliziert sein und von weiteren zahlreichen Parametern wie der Beschaffung, die ihrerseits aus weiteren Größen gebildet wird, abhängen **kann**.

Ein solches Fachwissen ist für die Auslegung der Streitpatentschrift jedoch gar nicht erforderlich und entspräche auch nicht dem, was der Fachmann aus der Streitpatentschrift sowie den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig mitliest.

Unabhängig davon kann der Klägerin zwar dahingehend zugestimmt werden, dass nicht genau definiert ist, welche einzelnen Vorgänge tatsächlich mit der Ergänzung selbst verbunden sind. Nachdem u. a. auch in der ursprünglichen Beschreibung Seite 8, Zeilen 1 bis 6 (Absatz [0025] der Streitpatentschrift) der Ergänzungsbedarf mit dem Bestellsbedarf zumindest indirekt gleichgesetzt wird, umfasst der Ergänzungsvorgang zumindest den Bestellvorgang mit und aufgrund des Absatzes [0034] ist zumindest die Lieferung der Ersatzartikel als Ergebnis dieses Ergänzungsvorgangs offenbar, was auch die Klägerin nicht in Abrede stellt. Auf diese und die weiteren Vorgänge kommt es jedoch nicht an, da diese gar nicht beansprucht werden. Damit kann auch offen bleiben, ob die Ergänzung nun damit beginnt, dass der Ergänzungsbedarf ermittelt und übermittelt wird, oder als auslösendes Ereignis bereits eine Bestellung der verbrauchten Artikel anzusehen ist.

Damit führt der erteilte Anspruch nicht zu einer unzulässigen Erweiterung.

3. Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. B EPÜ).

3.1. Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss

nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 45 - Fugenband).

3.2. Diese Anforderungen erfüllt das Streitpatent.

Dass ein für die Kleingüterzugabe Verantwortlicher eine natürliche Person sein kann und damit ggfs. auch nichttechnische Merkmale beansprucht werden, steht der Ausführbarkeit des patentgemäßen Verfahrens ebenso wenig entgegen wie der Umstand, dass ggfs. weitere erforderliche Verfahrens- bzw. (im Falle einer Person) Handlungsschritte bis zur **tatsächlichen Ergänzung** des Kleingüterlagers in der Patentschrift nicht genannt oder erläutert sind, da solche auch nicht unter Schutz gestellt werden. Der Klägerin ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass es nicht Bestandteil des Merkmals 1.5 ist, „wann und wie die Ergänzung erfolgt...“. Darauf kommt es jedoch auch nicht an, da der Ergänzungsvorgang selbst nicht Gegenstand des beanspruchten Verfahrens ist. Damit können die von der Klägerin diesbezüglich aufgeworfenen Fragen offenbleiben, ohne die Ausführbarkeit des bis dahin beanspruchten Verfahrens in Frage zu stellen.

4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist mangels Neuheit gegenüber dem Stand der Technik A5, A6 oder A19 nicht patentfähig.

4.1. Ein Foto in dem genannten Artikel **A5** zeigt einen Behälter mit einem aufgeklebten Transponder, der im Schriftzug die Bezeichnung „RFID“ trägt.



In der Terminologie des erteilten Patentanspruchs 1 offenbart die **A5** folgende Merkmale:

- 1 Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers, wobei zum Kleingüterlager eine große Anzahl Lagerungseinheiten „Kanban-Behälter“ gehören, die zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter alle mit Identifizierungstranspondern „World TAG“ ausgerüstet werden: „...ein unscheinbarer kleiner Transponder. Eine kleine Scheibe...die auf den Kanban-Behälter...geklebt ist. Sie enthält alle Informationen, die zum richtigen Befüllen notwendig sind.“ (Seite 12, Spalte 5, letzter Absatz)
- 1.1 wobei in der Lagerungseinheit „Kanban-Behälter“ ein RFID-Transponder als Identifizierungstransponder verwendet wird, (vergleiche Foto),

- 1.2 wobei eine entleerte Lagerungseinheit von ihrem Einsatzort entfernt wird *„Ist ein Behälter leer, wird er von einem Mitarbeiter abgeholt und zur Sammelstelle gebracht. Dort zieht er ihn an einer Antenne vorbei - fertig,“* (Seite 14, linke Spalte, letzter Absatz)
- 1.3 wobei die entnommene Lagerungseinheit zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit in einen Lesbarkeitsabstand zu einem Lesegerät des RFID-Transponders (Antenne + *„Informationen werden drahtlos von unserem Rechner erfasst“*) gebracht wird, wobei ein entsprechend geringer Abstand zur Antenne, an welcher der leere Behälter vorbeigezogen wird, dabei als selbstverständlich mitgelesen wird,
- 1.4 wobei die registrierte Information an einen – anspruchsgemäß nicht näher bestimmten - für eine Kleingüterzugabe Verantwortlichen, übermittelt wird (vergleiche dort Seite 14, Spalten 2 und 3). Dabei ist der Klägerin zuzustimmen, dass der Verantwortliche auch ein oder mehrere miteinander verknüpfte Rechner, bzw. die die jeweiligen Rechner bedienenden Personen und/oder zusätzlich an das System angebundene Lieferanten sein können.
- 1.5 wobei die Übermittlung der registrierten Information die Ergänzung des Kleingüterlagers mit denselben Kleingütern wie denen, die in der entleerten Lagerungseinheit waren, auslöst bzw. triggert. Dass durch die Mitteilung des Bedarfs an den Lieferanten auch eine Ergänzung des Kleingüterlagers in Gang gesetzt wird, ergibt sich dort für den Fachmann aus Seite 14, Spalten 2 und 3.

4.2. Auch die Veröffentlichung **A6** nimmt den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 vorweg.

In der Terminologie des erteilten Patentanspruchs 1 offenbart die **A6** folgende Merkmale:

- 1 Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers, wobei zum Kleingüterlager (vergleiche Seite 63 linke Spalte in Verbindung mit Seite 63, rechte Spalte,

dritter Absatz) eine große Anzahl Lagerungseinheiten „Behälter“ gehören, die zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter alle mit Identifizierungstranspondern ausgerüstet werden „Jedem Behälter ist genau ein Transponder zugeordnet“ (Seite 62, rechte Spalte, letzter Absatz),

- 1.1 wobei in der Lagerungseinheit „Behälter“ ein RFID-Transponder als Identifizierungstransponder verwendet wird „Das System basiert auf der RFID-Technologie. Der Transponder...“ (Seite 62, rechte Spalte, letzter Absatz) ,
- 1.2 wobei eine entleerte Lagerungseinheit (2) von ihrem Einsatzort entfernt wird „:Wird ein Behälter in der Montage geleert, geht er zurück ins Lager“ (Seite 63, linke Spalte, dritter Absatz),
- 1.3 wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) in einen Lesbarkeitsabstand zu einem Lesegerät des RFID-Transponders (3) gebracht wird „Im Wareneingang steht der Elkasy-PC mit dem Lesegerät, an dem der Werker den leeren Kanbanbehälter vorbeizieht, um den Bedarf zu erfassen.“ (Seite 63, linke Spalte, dritter Absatz),
- 1.4 wobei die registrierte Information an einen für eine Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt wird „Das System schickt täglich automatisch die so aufgebaute ..Bestelldatei“ an den Zentralrechner der R S. Cooperation“ (Seite 63, linke Spalte, vierter Absatz), und
- 1.5 wobei die Übermittlung der registrierten Information die Ergänzung des Kleingüterlagers mit denselben Kleingütern wie denen, die in der entleerten Lagerungseinheit (2) waren, auslöst bzw. triggert „Von dort erhalten die verschiedenen Lieferanten ihre elektronischen Bestellungen mit deren Artikelnummern und -bezeichnungen als Dateien per E-Mail“ (Seite 63, linke Spalte, vierter Absatz), wobei „jeder Transponder ein ganz individueller Bedarfsauslöser“ ist (Seite 63, linke Spalte, erster Absatz).

4.3. Die Veröffentlichung **A19** nimmt das Verfahren des erteilten Patentanspruchs 1 ebenfalls vorweg.

A19 entspricht inhaltlich im Wesentlichen A6 und weist damit ebenfalls die Merkmale 1 bis 1.4 auf (s. S. 34, Bild oben links i.V.m. Text, mittlere und rechte Spalte). In Bezug auf Merkmal 1.5 wird der Zusammenhang zwischen der Auslösung der Ergänzung aufgrund der Übermittlung der registrierten Information noch deutlicher formuliert. *„Alle leeren Boxen sowie die Bedarfskarten werden einmal am Tag von einem Mitarbeiter eingesammelt, an einem Lesegerät vorbeigeführt und somit die Bestellung für die entsprechenden Produkte ausgelöst.“* (Seite 34, rechte Spalte, erster Absatz).

5. Auf Grund der mangelnden Neuheit kann dahingestellt bleiben, ob das Verfahren des Anspruchs 1 in erteilter Fassung ausgehend von A7, A9 oder A10 nahegelegt ist bzw. auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

IV.

Der Gegenstand des zulässigen Patentanspruchs 1 in der Fassung nach **Hilfsantrag 1** ist nicht patentfähig.

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 in erteilter Fassung durch das zusätzliche Merkmal 1.3.1, das dem kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 2 und des ursprünglichen Anspruchs 10 entspricht. Das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist jedoch nicht patentfähig, da es nicht neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß A5, A6, oder A19 ist.

2. Das gegenüber dem erteilten Anspruch 1 zusätzlich aufgenommene **Merkmal 1.3.1** bedarf hinsichtlich seines Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.

Das **Merkmal 1.3.1** schränkt das Merkmal 1.3 dahingehend weiter ein, dass die Lagerungseinheit nunmehr an eine Rückführungsstation angebracht werden soll und diese Rückführungsstation mit dem Lesegerät ausgerüstet sein soll. Die Formulierung „angebracht wird“ bedeutet im Gesamtzusammenhang und in Analogie zum Merkmal 1.3, dass zwischen der entnommenen Lagerungseinheit und der Rückführungsstation eine räumliche Nähe bestehen soll, wie sie bereits mit dem Merkmal 1.3 beansprucht wird. Eine engere Bedeutung eines Anbringens im Vergleich zu einem Verbringen, wie sie die Beklagte in dem Begriff sieht, sieht der Senat hingegen nicht als gegeben an. Damit unterscheidet sich das Merkmal 1.3.1 von dem Merkmal 1.3 nur dadurch, dass sich das bereits im Merkmal 1.3 beanspruchte Lesegerät an einer Rückführungsstation befinden soll. Eine Rückführungsstation ist dabei als der Ort anzusehen, an den ein leerer Behälter (zunächst) verbracht wird und der sich räumlich vom im Merkmal 1.2 beanspruchten Einsatzort unterscheidet bzw. davon abgrenzt.

3. Da sich Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 inhaltlich nur durch die Bezeichnung „Rückführungsstation“ für den Ort, an den die registrierten Leerbehälter verbracht werden, unterscheidet, ergibt sich kein Unterschied zu den Ausführungen zur Neuheit gegenüber dem Patentanspruch 1 in erteilter Fassung. Dementsprechend ist auch bei den jeweiligen Veröffentlichungen der A5, der A6 oder der A19 der jeweilige Ort, an den die Leerbehälter nach deren Registrierung verbracht werden, als Rückführungsstation anzusehen.

3.1. So entspricht die in A5 ausdrücklich als „Sammelstelle“ bezeichnete Station, an der der Transponder einer entnommenen Lagerungseinheit ausgelesen wird, der anspruchsgemäßen „Rückführungsstation“ gemäß Merkmal 1.3.1 (s. S.14, linke Spalte, letzter Satz). Zum einen ist die Rückführungsstation im Patentanspruch durch keine weiteren Merkmale gekennzeichnet, zum anderen ist es für den Fachmann selbstverständlich, dass die dort gesammelten Lagerungseinheiten nach dem Einlesen und dem Ergänzen zum Kleingüterlager wieder im Sinne eines Kreislaufes rückgeführt werden.

3.2. Auch der im Dokument A6 offenbarte Wareneingang, der Ort im Lager, an welchem entleerte Behälter gebracht werden, nachdem sie zur Erfassung des Bedarfs am Lesegerät vorbeigezogen werden (vergleiche dort Seite 63, linke Spalte, dritter Absatz, Zeilen 4 bis 7), bzw. der nicht näher bezeichnete Ort in dem Artikel A19, an dem die leeren Behälter mit den RFID Transpondern ausgestatteten Bedarfskarten verbracht werden, nachdem sie an einem Lesegerät vorbeigeführt werden (vergleiche dort Seite 34 mittlere Spalte, drittletzte Zeile bis rechte Spalte, achte Zeile), ist im Sinne des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 als Rückführungsstation anzusehen.

Damit ist das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber jeder der Veröffentlichungen A5, A6 oder A19 nicht neu.

V.

Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 1bis verteidigt die Beklagte erfolgreich. Der Hilfsantrag 1bis ist zulässig, da der Gegenstand des Streitpatents in dieser Fassung weder unzulässig erweitert noch unklar ist oder ein Aliud darstellt und die geänderte Fassung beschränkend wirkt. Der Gegenstand des Streitpatents in dieser verteidigten Fassung erweist sich als rechtsbeständig, weil er ausführbar offenbart und patentfähig ist, insbesondere neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1bis unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass die folgenden Merkmale angefügt sind (fortlaufende Merkmalsnummerierung hinzugefügt):

- 1.3.1 „wobei die entnommene Lagerungseinheit (2) zwecks Registrierung der entnommenen Lagerungseinheit (2) an eine mit einem Lesegerät (4) für RFID-Transponder (3) ausgerüstete Rückführungsstation (5) angebracht wird,
- 1.3.4 wobei auf einem Regal des Kleingüterlagers die Rückführungsstation einen nach oben offenen Raum bildet,
- 1.3.5 wobei an einer Vorderkante eine Öffnung ist, durch die der Transport der leeren Lagerungseinheiten in die Rückführungsstation ermöglicht wird,
- 1.3.6 wobei das Lesegerät so angebracht ist, dass ein durch die Öffnung in die Rückführungsstation eingeführter RFID-Transponder und mit diesem eine zugehörige Lagerungseinheit registriert wird, und
- 1.3.7 wobei das Lesegerät keine außerhalb des Raums befindlichen Lagerungseinheiten liest, sondern nur durch die Öffnung in den Raum verbrachte Lagerungseinheiten.

Einige Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis bedürfen der Auslegung:

Bezüglich der Auslegung der **Merkmale 1, 1.1 bis 1.3, 1.4 und 1.5** wird auf die Ausführungen zur erteilten Fassung, bezüglich **Merkmal 1.3.1** wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 1 verwiesen.

Nach **Merkmal 1.3.4** umfasst das Kleingüterlager (mindestens) ein Regal, wobei aufgrund des unbestimmten Artikels („auf einem Regal des“) davon auszugehen ist, dass das Kleingüterlager nicht aus diesem einen Regal besteht, sondern zumindest ein Regal mit den nachfolgenden Merkmalen 1.3.5 ff. umfasst.

Die Auffassung der Klägerin, dass dieses Regal nicht zwingend der Aufnahme der Lagerungseinheiten diene (sondern evtl. nur der Aufnahme der Rückführungsstation), ist weder fachmännisch noch durch die Offenbarung

gestützt. So macht aus Sicht des maßgeblichen Fachmanns ein Regal mit seinen Regalböden keinen Sinn, wenn darauf keine Lagerungseinheiten abgestellt werden, zum anderen werden in der Erfindung Regale ausdrücklich unter den Oberbegriff „Lagerplätze“ subsumiert und eindeutig zur Aufnahme von Lagerungseinheiten festgelegt (siehe ursprüngliche Offenbarung (Anlage A3) auf Seite 2, letzter Absatz sowie SPS, Abs. [0009]: „Zum erfindungsgemäßen System gehören eine Anzahl Lagerplätze wie Regale und dergleichen, und in diesen eine Anzahl Lagerungseinheiten wie Kästen,)

„Auf“ (wenigstens) einem solchen Regal soll sich nun die zuvor gemäß Merkmal 1.3.1 bereits beanspruchte Rückführungsstation befinden, wobei „auf“ im Sinne des Absatzes [0015] SPS „... beispielsweise auf der obersten Ebene, der untersten Ebene oder auf dem Boden...“ bedeutet und damit nicht auf die oberste (Regal-)Ebene beschränkt ist. Merkmal 1.3.4 bildet die Rückführungsstation sodann weiter aus, nämlich als „einen nach oben offenen Raum“. Dies versteht der Fachmann so, dass die Rückführungsstation nach oben hin offen ist, d.h. keinen Deckel aufweist, womit dieser Raum von oben zugänglich ist.

Noch konkreter wird die Rückführungsstation dann mit dem **Merkmal 1.3.5** beansprucht, indem der Raum eine Vorderkante und eine (vordere) Öffnung besitzen soll, durch welche die leeren Lagerungseinheiten transportierbar sind. Damit ist auch klar, dass die Größenverhältnisse der Öffnung der Rückführungsstation und der Lagerungseinheiten aufeinander abzustimmen sind.

Mit den **Merkmalen 1.3.6 und 1.3.7** wird die Anordnung des Lesegeräts für die RFID-Transponder an der Rückführungsstation indirekt über entsprechende Funktionsmerkmale näher festgelegt, ohne jedoch konkret anzugeben, durch welche geometrische Platzierung oder konstruktiven Maßnahme die geforderten Funktionen, nämlich nur die Registrierung der in die Rückführungsstation verbrachten Lagerungseinheiten und keiner außerhalb des Raums befindlichen Lagerungseinheiten, realisiert wird. Entgegen der Auffassung der Klägerin

beschränken die aufgenommenen Merkmale die beanspruchten Lagerungseinheiten nicht auf Kästen wie im Ausführungsbeispiel gezeigt, vielmehr sind in diesem Fall auch die mit dem Merkmal 1 angeführten Paletten als Lagerungseinheiten zumindest nicht ausgeschlossen.

2. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1bis ist zulässig.

2.1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus.

Bezüglich der Ursprungsoffenbarung der Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 wird auf die Begründung zur erteilten Fassung verwiesen. In Bezug auf das gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich in den Anspruch aufgenommene Merkmal 1.3.1, wird auf die Begründung zum Hilfsantrag 1 verwiesen.

Auch die gegenüber der erteilten Fassung zusätzlich in den Anspruch aufgenommenen Merkmale 1.3.4 bis 1.3.7 erweitern den Gegenstand des Patentanspruchs nicht.

In dem Umstand, dass in den Merkmalen nicht sämtliche Details der Ausführungsbeispiele aufgenommen wurden, liegt keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele grundsätzlich zulässig. Dies gilt vornehmlich dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 11. Dezember 2014 - X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 – Niederflurschienenfahrzeug; BGH GRUR 2022, 1200, Rn. 71 - Initialisierungsverfahren). Unzulässig ist eine Verallgemeinerung demgegenüber dann, wenn die betreffenden Merkmale in einem untrennbaren Zusammenhang

stehen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 574 Rn. 31 - Wundbehandlungsvorrichtung).

Danach ist Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis nicht zu beanstanden.

Die im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrags 1bis zusätzlich enthaltenen Merkmale 1.3.5 bis 1.3.7 sind der ursprünglichen Beschreibung zu entnehmen (vgl. S. 9, Zeile 33 bis Seite 10, Zeile 14, Figur 1 der Anmeldungsunterlagen).

Bei der Nichtaufnahme konstruktiver Details wie der Anzahl der Regalebene(n) oder der Größe der Rückführungsstation im Vergleich zu den Regalebene(n) handelt es sich nicht um unzulässige Verallgemeinerungen, da sie für den erfindungsgemäßen Erfolg nicht erforderlich sind und es sich dabei lediglich um allgemein übliche Dimensionierungen handelt, die der Fachmann ohnehin an den individuellen Einsatzzweck und die Kapazitätsanforderungen anpasst.

Die Auffassung der Klägerin, dass es sich bei dem Regal gemäß **Merkmal 1.3.4** nicht zwingend um ein Regal zur Aufnahme von Lagerungseinheiten handeln muss, greift wie dargelegt im Lichte der Gesamtoffenbarung nicht durch. Vielmehr kommt zum Ausdruck, dass die auf dem Regal befindliche Rückführungsstation nicht nur für die Rückführung entleerter Lagerungseinheiten desselben Regals fungiert, was entsprechend Seite 4, Zeilen 24 – 32 bzw. Seite 9, Zeilen 13 – 15 und Seite 11, Zeilen 22 – 25 der ursprünglichen Beschreibung bzw. Absätzen [16], [0030] und [0036] der Streitpatentschrift offenbart ist.

Der Klägerin ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass sich die Beklagte mit dem Hilfsantrag 1bis hinsichtlich der Offenbarung auf ein konkretes, in der Figur 1 der Streitpatentschrift gezeigtes, im Absatz [0032] (entspricht Beschreibungsseite 9, Zeile 33 bis Seite 10, Zeile 14 der ursprünglichen Beschreibung) beschriebenes Ausführungsbeispiel bezieht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Rückführungsstation, wie in der Figur 1 gezeigt, an oberster Stelle im Regal

angeordnet werden muss. Vielmehr ist die zur Bildung des Merkmals 1.3.4 aus den oben genannten Textstellen der Figurenbeschreibung entnommene Formulierung „auf dem Regal“ identisch zur allgemeinen Beschreibung, nämlich Absatz [0015] der SPS (entspricht Seite 4, Zeilen 26 – 29 der ursprünglichen Offenbarung) und daher wie unter V.1. auszulegen, ohne auf eine der damit offenbarten Anordnungsmöglichkeiten festgelegt zu sein.

Auch, dass in Merkmal 1.3.4 nur das Teilmerkmal, dass *die Rückführungsstation einen nach oben offenen Raum bildet*, übernommen worden ist, nicht aber das damit verknüpfte Merkmal, „*der [Raum] größer als eine Regalebene ist.*“ (siehe A3, S.9, Z.34-36), führt nicht zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung. Da dieses Merkmal „nach oben offen“ dazu dient, dass die eingeworfenen Lagerungseinheiten von oben leicht herausgenommen werden können, ist die Höhe funktionell nicht untrennbar mit dem nach oben offenen Raum verbunden, da mit der Höhe nur die Kapazität der Rückführungsstation festgelegt wird.

2.2. Die Ansprüche nach Hilfsantrag 1bis sind deutlich und knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt (Art. 84 EPÜ).

Der Senat sieht in dem geänderten Anspruch gemäß Hilfsantrag 1bis keine „Unklarheit“ im Sinne von Art. 84 EPÜ, da dieser dem Fachmann keinerlei Verständnisschwierigkeiten bereitet und er diesen im Kontext der konkreten technischen Lehre versteht.

Entgegen der Auffassung der Klägerin führt der nach oben offene Raum zu keiner strukturellen Unklarheit. Vielmehr wird damit die in der Beschreibung und den Figuren offenbarte allgemeine erfinderische Idee, die im Ausführungsbeispiel der Figur 1 verwirklicht ist, beansprucht – siehe auch diesbezügliche Auslegung sowie voriges Kapitel, letzter Absatz. Soweit die Klägerin davon ausgeht, dass eine Rückführungsstation auch durch den in Figur 2 dargestellten Hallenboden realisiert sein kann, verkennt sie, dass in Figur 2 lediglich der mögliche Ort einer dort

anzuordnenden Rückführungsstation gezeigt ist, die Rückführungsstation selbst jedoch gar nicht dargestellt ist; vielmehr soll „...ihre Struktur und Funktion ähnlich wie in Anwendung nach Abbildung 1“ sein (vgl. Absatz [0035] SPS), wobei die Rückführungsstation selbst durch die beanspruchte Vorderkante strukturell zumindest so eingeschränkt ist, dass ein ebener Hallenboden alleine nicht unter den Schutz des Anspruchs nach Hilfsantrag 1bis fällt.

2.3. Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis beschränkt den Schutzbereich des erteilten Patents durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale 1.3.1 sowie 1.3.4 bis 1.3.7 in zulässiger Weise.

Denn sowohl mit der Lokalisierung des Lesegeräts an der Rückführungsstation als auch mit der geometrisch und funktionell konkretisierten Ausbildung der Rückführungsstation sowie des daran angebrachten Lesegeräts nach Hilfsantrag 1bis liegt eine Anspruchsfassung vor, die den Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung nicht erweitert, sondern einschränkt.

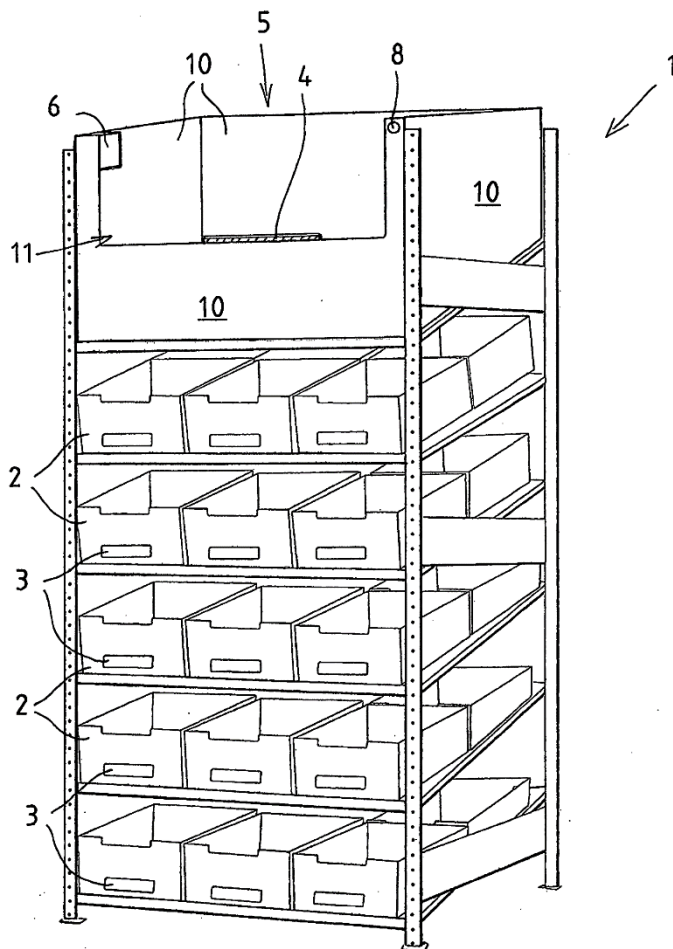
3. Das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ).

3.1. Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 45 - Fugenband).

3.2. Diese Anforderungen erfüllt das Streitpatent auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis.

Zur Ausführbarkeit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 in erteilter Fassung mit den Merkmalen 1, und 1.1 bis 1.5 wird auf die Ausführungen unter III. 3. verwiesen. Die zusätzlichen Merkmale 1.3.1 und 1.3.4 bis 1.3.7 sind für den Fachmann unter Berücksichtigung insbesondere der Figur 1 und der zugehörigen Figurenbeschreibung der Streitpatentschrift zusammen mit den obigen Merkmalen ebenfalls ohne Schwierigkeiten realisierbar. Entsprechend der Auslegung des

Merkmals 1.3.1 soll die in Abbildung 1 gezeigte Rückführstation 5 mit einem Lesegerät 4 für RFID-Transponder ausgerüstet sein, wobei zwischen der dort „an-“ bzw. einzubringenden entleerten Lagerungseinheit entsprechend eine räumliche Nähe bestehen soll, wie sie bereits mit dem Merkmal 1.3 beansprucht wird, um den mit dem Merkmal 1.3 und Merkmal 1.3.1 beanspruchten Zweck einer Registrierung erfüllen zu können. Eine derartige räumliche Nähe wird zusätzlich im Absatz [0032] der SPS beschrieben, „An den Rändern dieser Öffnung, um sie herum oder in ihrer



Nähe ist ein Lesegerät 4 für RFID-Transponder angebracht, sodass ein durch die Öffnung in die Rückführstation eingeführter RFID-Transponder und mit diesem ein Kasten registriert wird.“

Was als nach oben offener Raum gemäß Merkmal 1.3.4 zu verstehen ist, kann der Figur 1 ebenfalls eindeutig entnommen werden, nämlich wie zur Auslegung bereits ausgeführt dahingehend, dass die Rückführstation keinen Deckel aufweist. Nachdem die Anordnung der Rückführstation nicht auf die oberste

Fig 1

Regalebene festgelegt ist, stehen ein über der Rückführstation angeordneter Regalboden oder sonstige von der oberen Öffnung entsprechend beabstandete Begrenzungen wie die von der Klägerin angeführte Hallendecke dem nach oben offenen Raum jedenfalls nicht entgegen. Eine Öffnung mit einer Vorderkante gemäß Merkmal 1.3.5, durch die die leeren Lagerungseinheiten 2 transportierbar sind, ist

der Figur 1 ebenfalls zu entnehmen. Beispielhaft ist das Lesegerät gemäß Merkmal 1.3.6 in der Mitte der Vorderkante der Öffnung angebracht.

Bei den mit den Merkmalen 1.3.1, 1.3.5 und 1.3.6 beanspruchten konstruktiven Festlegungen ist es für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens selbstverständlich, dass bei einer derartigen Ausgestaltung der Maximalabstand zwischen RFID-Transponder und Lesegerät einzuhalten ist, um eine Registrierung zuverlässig zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, das Merkmal 1.3.7 zu realisieren, kann der Fachmann dem Absatz [0032] der Patentschrift entnehmen *„Dieser Raum ist nach unten und seitlich mit einem Metallblech abgegrenzt, das die elektromagnetische Absicherung 10 darstellt... Weil der Raum mit der Sicherung 10 begrenzt ist, liest das Lesegerät keine außerhalb des Raums befindlichen Kästen, sondern nur durch die Öffnung in den Raum verbrachte Kästen.“*

Damit ist mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Abbildung 1 und der zugehörigen Beschreibung jedenfalls ein ausführbares Beispiel offenbart, in dem die Merkmale 1.3.1 und 1.3.4 bis 1.3.7 realisiert sind.

4. In der Fassung nach Hilfsantrag 1bis erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als patentfähig (Art. 138 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG).

4.1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis ist neu gegenüber den Druckschriften A5, A6 oder A19.

Den Druckschriften A5, A6 und A19 ist gemein, dass ein Lesegerät an einer zentralen Stelle angeordnet ist, an denen die entleerten Lagereinheiten mit ihren daran angebrachten RFID-Transpondern vorbeigezogen und registriert werden. Keine der Druckschriften offenbart eine Rückführungsstation, die auf einem Regal des Kleingüterlagers mit einem nach oben offenen Raum angeordnet ist. Rückführungsstationen, die eine Vorderkante aufweisen, an der eine Öffnung angeordnet ist, durch die die leeren Lagerungseinheiten in die Rückführungsstation

eingeführt werden und dabei gleichzeitig nur die RFID-Transponder dieser Lagerungseinheiten gelesen werden, nicht aber diejenigen von außerhalb des Raums angeordneten oder vorbeibewegten Lagerungseinheiten, sind den genannten Druckschriften jeweils ebenfalls nicht zu entnehmen. Damit sind die Merkmale 1.3.1, und 1.3.4 bis 1.3.7 in den Dokumenten A5, A6 und A19 jeweils nicht offenbart.

4.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis ist neu gegenüber dem aus der Druckschrift EP 2 012 263 A1 (A7) bekannten Gegenstand.

EP 2 012 263 A1 (A7) offenbart ein intelligentes Regal, bei dem Einzelteile in ortsfest gelagerten Behältern aufbewahrt werden. Die Behälter werden je nach Füllgrad unterschiedlich ausgerichtet (Verdrehen auf dem Regalboden) wobei über eine entsprechende Sensorik, die auch aus RFID-Transpondern bestehen kann, der Füllgrad erfasst und bei Erreichen eines Mindestbestands ein Bestellvorgang zur Wiederbefüllung des Behälters ausgelöst wird (vgl. Abs. [0011]). Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Lagerungseinheit, wie von der Klägerin vorgebracht, nach einer Entnahme wieder zurückgestellt wird, da jedenfalls keine entleerte Lagerungseinheit entnommen wird und damit zumindest das Merkmal 1.2 dort nicht offenbart ist.

Die Merkmale 1.3.1 und 1.3.4 bis 1.3.7 sind in dem Dokument A7 entgegen der Ansicht der Klägerin ebenfalls nicht zu entnehmen. Denn im Gegensatz zum Verfahren des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1bis werden bei dem aus der A7 bekannten Verfahren keine Anforderungen an das Lesegerät und dessen geometrische Anordnung in einer Rückführungsstation gestellt, sondern vielmehr an die Ausrichtung des als Lagerungseinheit fungierenden Behälters an seinem Einsatzort.

4.3. Ausgehend vom Stand der Technik nach der Druckschrift A5, A6 oder A19 gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis.

Dafür, die aus den Veröffentlichungen A5, A6 und A19 bekannten Systeme derart zu modifizieren, dass die dort zentral angeordneten Lesegeräte nunmehr an auf Regalen angeordneten Rückführungsstationen angebracht werden, fehlt bereits jeglicher Anlass. Entgegen der Argumentation der Klägerin ist es gerade nicht ausreichend, dass keines der genannten Dokumente A5, A6 oder A19 eine Lehre enthält, der die Verwendung eines solchen Regals entgegensteht. Vielmehr ist es für den Fachmann ohne einen solchen Anlass auch aufgrund seines Fachwissens nicht naheliegend, ein solches Regal in einem der aus den Dokumenten A5, A6 oder A19 offenbarten Systeme zu implementieren.

Eine Zusammenschau mit der Druckschrift WO 2007/109234 A2 (A22) führt ebenfalls nicht zum beanspruchten Verfahren nach Hilfsantrag 1bis. Die dort offenbarten Behältereinheiten 20 sind zwar mit den patentgemäßen Lagerungseinheiten zur Lagerung entsprechender Kleingüter vergleichbar, dort weist jedoch jeder Behälter selbst eine entsprechende RFID-Leseeinheit auf, wobei eine Entnahme leerer Behälter in eine Rückführungsstation nicht vorgesehen und bei der bestehenden Konstruktion auch nicht erforderlich ist. Vielmehr werden dort die Behältereinheiten bei einem entsprechend niedrigen Füllgrad nachbefüllt.

Auch eine von der Klägerin vorgebrachte Zusammenschau einer der Veröffentlichungen A5, A6 oder A19 mit der Druckschrift CA 2 587 186 A1 (A10, A10b) ist nicht naheliegend. Im Bestreben des zuständigen Fachmanns, ein aus den Veröffentlichungen A5, A6 oder A19 bekanntes System weiterzuentwickeln, wird dieser Fachmann die Druckschrift A10, die ein System zur Wiederbeschaffung verbrauchter oder abgelaufener Medizinprodukte eines ihm zugeschriebenen Patienten und damit eine auf einem gänzlich anderen technischen Gebiet liegende Anwendung offenbart, schon nicht in Betracht ziehen, da sie mit

einem Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers nicht vergleichbar ist. Im Übrigen würde auch eine – unterstellte – Zusammenschau des aus der Druckschrift A10 bekannten Mülleimers für medizinische Produkte mit einem aus einer der Veröffentlichungen der A5, der A6 oder der A19 bekannten Lagersysteme nicht zu einem Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1bis führen, da strukturelle Eigenschaften eines Mülleimers mit einer Vorderkante, an der eine Öffnung vorhanden wäre, in der A10 nicht offenbart sind. Für den Fachmann besteht entgegen der Auffassung der Klägerin kein Anlass, sich bei der Ausgestaltung eines solchen Mülleimers an Sichtlagerkästen oder Regalkartons zu orientieren, um diesen dann auf einem beliebigen Regal eines Kleingüterlagers abzustellen. Damit offenbart auch eine Zusammenschau der genannten Schriften nicht die Merkmale 1.3.4 bis 1.3.6. Die Erfassung von außerhalb des Mülleimers vorhandenen Lagerungseinheiten wird in A10 nicht thematisiert. Damit ist das Merkmal 1.3.7 dort ebenfalls nicht offenbart.

4.4. Ausgehend vom Stand der Technik nach der Druckschrift A23 gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1bis.

Druckschrift A23 offenbart vergleichbar zur A8 ein Ticketsystem, das mit den Lagerungseinheiten nicht fest verbunden ist und hinsichtlich der konstruktiven Ausgestaltung wesentlich geringere Anforderungen an die Rückführungsstation mit dem daran angebrachten Lesegerät aufweist. Eine solche Anordnung würde der Fachmann auch unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens und Könnens nicht zu einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1bis führen. Für die Weiterentwicklung eines aus den Druckschriften A5, A6 oder A19 bekannten Systems würde er diese Druckschrift ohnehin nicht in Erwägung ziehen.

Die Karten, die nach Ansicht der Klägerin entsprechend A4 (mit Verweis auf die dortigen Seiten 273, 275 und 286) zum Fachwissen des Fachmanns gehören und als Bedarfsauslöser fungieren, sollen unter Berücksichtigung der Absätze [0052]

und [0053] der A23 mit Verweis auf die dort offenbaren und mit Teilen gefüllten Kästen („parts box“ 821, 822) die Merkmale 1, 1.1 offenbaren und gemäß Merkmal 1.2 die entleerten Behälter repräsentieren. Dabei sehe der Fachmann die Behälter bzw. die zugehörigen Karten als äquivalent an, so dass er Behälter und die zugehörigen Karten („tickets 70“) beliebig gegeneinander austauschen und anstelle der Karten auch Behälter verwenden könne. Bereits für diesen Gedankenschritt fehlt dem Fachmann ausgehend von dem auf Karten basierenden System der A23 jedoch jeglicher Anlass. Damit offenbart A23 weder Merkmal 1.2 noch Merkmal 1.3.

Nachdem auch das weitere Merkmal 1.4, welches die Klägerin in Absatz [0053] in Zeile 417 offenbart sieht, das Merkmal 1.5, welches die Klägerin in Absatz [0068] Zeile 578 offenbart sieht und das Merkmal 1.3.1, welches die Klägerin in Absatz [0053] Zeile 415 offenbart sieht, allesamt die Karte betreffen und damit jeweils gedanklich eine Substitution der Karte durch den Behälter voraussetzen, sind die genannten Merkmale der A23 ebenfalls nicht zu entnehmen. Als weiterer Unterschied befindet sich die dortige Rückführungsstation

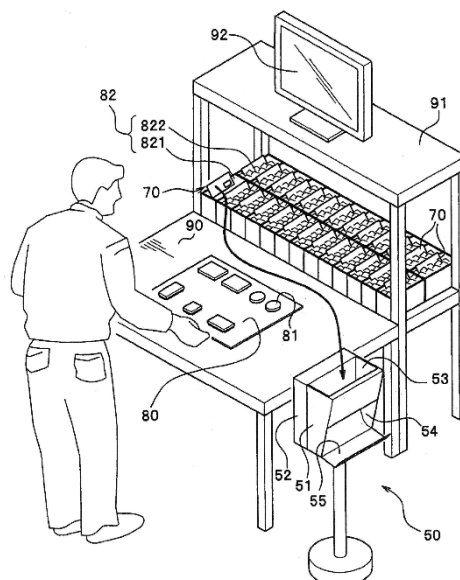


图 4

50 nicht wie gemäß Merkmal 1.3.4 gefordert auf einem Regal, sondern neben einem Tisch des dortigen Operators, wie der dortigen Figur 4 zu entnehmen ist. Das dortige Terminal weist im Übrigen auch keine Vorderkante auf, an der eine Öffnung ist, sondern nur einen nach oben offenen Raum. Damit ist auch das Merkmal 1.3.5 in A23 nicht offenbart. Wie die Klägerin selbst in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt hat, wird außerdem ein ungewolltes Fremddlesen gemäß Merkmal 1.3.7 in der A23 überhaupt nicht thematisiert, so dass auch dieses Merkmal dort nicht offenbart ist. Insgesamt belegen damit bereits die Vielzahl der nicht in der A23 offenbaren Merkmale sowie der gedanklichen Schritte, die ausgehend von dem aus der A23 bekannten Verfahren erforderlich wären, um zu

einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1bis zu gelangen, die erfinderische Tätigkeit.

4.5. Die Unteransprüche 2 bis 5 nach Hilfsantrag 1bis werden von dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1bis getragen.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die ausgerichtete Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent aufgrund des nach Hilfsantrag 1bis als schutzfähig verbleibenden Patentgegenstands gegenüber der weitergehenden erteilten Fassung zukommt, ist mit 60 % zu bewerten. Denn die räumliche Zuordnung des Lesegeräts zu einer in Regalen des Kleingüterlagers angeordneten Rückführungsstation und die zumindest teilweise konstruktive Festlegung der Rückführungsstation schränken die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Verfahrens in erteilter Fassung ein, wobei die Beschränkung auf Grund der grundsätzlich in der Nähe der Lagereinheiten vorgesehenen Rückführungsstationen als weniger als 50% angesehen wird. Daher ist das Unterliegen der Beklagten mit 40 % und dementsprechend das der Klägerin mit 60 % zu bewerten.

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

Meiser

Richter

Akintche

Schenk

Maierbacher

...