

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 20. Juni 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1971/16 - 3.2.07

Anmeldenummer: 10173371.5

Veröffentlichungsnummer: 2287093

IPC: B65G1/04, B65G1/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Regallagersystem sowie ein Verfahren zum Betreiben eines
Regallagersystems

Patentinhaberin:

psb intralogistics GmbH

Einsprechende:

- (1) Vanderlande Industries B.V.
- (2) SSI Schäfer Automation GmbH
- (3) Knapp AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 123(2), 123(3), 83, 84, 107
EPÜ R. 99(2)
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein)

Spät eingereichter Einwand - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

Ausreichende Offenbarung - Hilfsantrag (ja)

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (ja)



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1971/16 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 20. Juni 2022

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

psb intralogistics GmbH
Blocksbergstrasse 145
66955 Pirmasens (DE)

Vertreter:

Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Grillparzerstraße 14
81675 München (DE)

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende 2)

SSI Schäfer Automation GmbH
i Park Klingholz 18/19
97232 Giebelstadt (DE)

Vertreter:

Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB
Postfach 10 54 62
70047 Stuttgart (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:**
(Einsprechende 1)

Vanderlande Industries B.V.
Vanderlandelaan 2
5466 RB Veghel (NL)

Vertreter:

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.
P.O. Box 645
5600 AP Eindhoven (NL)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:**
(Einsprechende 3)

Knapp AG
Guenter-Knapp-Strasse 5-7
8075 Hart bei Graz (AT)

Vertreter:

Schwarz & Partner Patentanwälte GmbH
Patentanwälte
Wipplingerstraße 30
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2287093 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Juni 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender B. Paul
Mitglieder: V. Bevilacqua
 W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin und die Einsprechende 2 legten jeweils form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das Patent Nr. 2 287 093 unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen aufrechterhalten wurde.
- II. Drei Einsprüche richteten sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützten sich auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit, der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ sowie der mangelnden Ausführbarkeit nach Artikel 100 b) EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 22. März 2021 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge beide Beschwerden voraussichtlich zurückzuweisen wären.
- IV. Die Einsprechende 2 reagierte inhaltlich auf die Mitteilung der Kammer mit Schriftsatz datiert auf den 8. Juli 2021.
- V. Die Einsprechende 3 kündigte mit Schriftsatz vom 5. Mai 2022 an, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- VI. Am 20. Juni 2022 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

VII. Die Patentinhaberin beantragte zuletzt

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der als Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Fassung (Hauptantrag)

oder hilfsweise

die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht mit der Beschwerdebegründung,

sowie

die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden 2, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen (Hilfsantrag 1a im Einspruchsverfahren und Hilfsantrag 2 im Beschwerdeverfahren).

Die Einsprechende 2 beantragte zuletzt,

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Streitpatents.

Die Einsprechende 1 beantragte zuletzt,

die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Einsprechende 3 hat im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache vorgetragen und keinen Antrag gestellt.

VIII. In dieser Entscheidung werden die folgenden Dokumente erwähnt:

A1: EP 2 287 093 A1 (A-Schrift des Streitpatents)
S1: US 5 370 492;
S4: DE G 93 10 690.4;
S12: DE 10 2006 025 620 A1;
S18: EP 1 254 852 A1.

IX. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (die in der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin verwendete Merkmalsgliederung wurde durch die Kammer hinzugefügt):

M1 "Regallagersystem mit
M2 einem Regallager (10),
M3 das mehrere benachbart zueinander angeordnete
Regalreihen (12) aufweist
M4 sowie Regalgassen (18), die jeweils zwischen benachbart
zueinander angeordneten Regalreihen (12) gegeben sind,
M5 wobei die Regalreihen (12) jeweils in vertikaler
Richtung mehrere Regalebene (14) ausbilden;
M6 einem oder mehreren Bahnfahrzeugen (24) zum Aufnehmen
und zum Transport von in den Regalreihen (12)
einzelagernden oder aus den Regalreihen (12)
auszulagernden Transporthilfsmitteln;
M7 ersten Führungsbahnen (22) zum Führen der Bahnfahrzeuge
(24),
M8 wobei diese ersten Führungsbahnen (22) in Längsrichtung
(26) einer jeweiligen Regalgasse (18) in einer
jeweiligen Regalebene verlaufen, so dass das jeweils
wenigstens eine Bahnfahrzeug (24) entlang einer
jeweiligen ersten Führungsbahn (22) in der jeweiligen
Regalebene (14) in Längsrichtung (26) der jeweiligen
Regalgasse (18) verlagerbar ist;

- M9 einer oder mehreren ersten Vertikalfördereinrichtungen (28) für die vertikale Förderung von Bahnfahrzeugen (24) und/oder Transporthilfsmitteln über mehrere Regalebenen;
- M10 wobei wenigstens eine erste Vertikalfördereinrichtung in einer Regalreihe (12) angeordnet ist,
- M11 so dass diese erste Vertikalfördereinrichtung (28) in die Regal-Gassen-Einheit (20) integriert ist,
- M12 die aus den Regalreihen (12) und den zwischen Regalreihen (12) sich erstreckenden Regalgassen (18) gebildet ist,
- M13 wobei die jeweiligen ersten Führungsbahnen (22) der zugehörigen Regallagergasse (18) an dieser ersten Vertikalfördereinrichtung (28) vorbeilaufen,
- M14 wobei zusätzlich zu den ersten Führungsbahnen (22) wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) zum Führen wenigstens eines Bahnfahrzeuges (24) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet daß,
- M15 diese wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) eine Führungsbahn ist, die zumindest abschnittsweise quer zur ersten Führungsbahn (22) in einer Regalreihe (12) des Regallagers (10) verläuft,
- M16 so dass ein von dieser zweiten Führungsbahn (32) geführtes Bahnfahrzeug (24) in wenigstens einer Regalreihe (12) quer zu einer ersten Führungsbahn (22) verlagerbar ist,
- M17 und wobei bevorzugt ein mittels einer ersten Führungsbahn (22) führbares Bahnfahrzeug (24) automatisch zu einer zweiten Führungsbahn (32) verbringbar ist,
- M18 und wobei sich wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) quer zu den ersten Führungsbahnen (22) über mehrere Regalreihen (12) erstreckt,
- M19 wobei bevorzugt mehrere zweite Führungsbahnen (32) vorgesehen sind, wobei sich die Gesamtheit dieser zweiten Führungsbahnen (32) quer zu den ersten

Führungsbahnen (22) mehrerer Regalreihen (12) erstreckt."

X. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet

"Regallagersystem mit einem Regallager (10), das mehrere benachbart zueinander angeordnete Regalreihen (12) aufweist sowie Regalgassen (18), die jeweils zwischen benachbart zueinander angeordneten Regalreihen (12) gegeben sind, wobei die Regalreihen (12) jeweils in vertikaler Richtung mehrere Regalebenen (14) ausbilden und und wobei das Regallager (10) an Längsenden der Regalgassen (18) eine jeweilige Stirnseite aufweist und an seinen quer zu den Regalgassen (18) vorliegenden Querenden eine jeweilige Längsseite aufweist; einem oder mehreren Bahnfahrzeugen (24) zum Aufnehmen und zum Transport von in den Regalreihen (12) einzulagernden oder aus den Regalreihen (12) auszulagernden Transporthilfsmitteln; ersten Führungsbahnen (22) zum Führen der Bahnfahrzeuge (24), wobei diese ersten Führungsbahnen (22) in Längsrichtung (26) einer jeweiligen Regalgasse (18) in einer jeweiligen Regalebene verlaufen, so dass das jeweils wenigstens eine Bahnfahrzeug (24) entlang einer jeweiligen ersten Führungsbahn (22) in der jeweiligen Regalebene (14) in Längsrichtung (26) der jeweiligen Regalgasse (18) verlagerbar ist; einer oder mehreren ersten Vertikalfördereinrichtungen (28) für die vertikale Förderung von Bahnfahrzeugen (24) und/oder Transporthilfsmitteln über mehrere Regalebenen; wobei wenigstens eine erste Vertikalfördereinrichtung (28) in einer Regalreihe (12) angeordnet ist, so dass diese erste Vertikalfördereinrichtung (28) in die aus den Regalreihen (12) und den zwischen Regalreihen (12) sich erstreckenden Regalgassen (18) gebildete Regal-

Gassen-Einheit (20) integriert ist, wobei die jeweiligen ersten Führungsbahnen (22) der zugehörigen Regallagergasse (18) an dieser ersten Vertikalfördereinrichtung (28) vorbeilaufen, wobei zusätzlich zu den ersten Führungsbahnen (22) wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) zum Führen wenigstens eines Bahnfahrzeuges (24) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet daß, diese wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) eine Führungsbahn ist, die zumindest abschnittsweise quer zur ersten Führungsbahn (22) in einer Regalreihe (12) des Regallagers (10) verläuft, so dass ein von dieser zweiten Führungsbahn (32) geführtes Bahnfahrzeug (24) in wenigstens einer Regalreihe (12) quer zu einer ersten Führungsbahn (22) verlagerbar ist, und wobei bevorzugt ein mittels einer ersten Führungsbahn (22) führbares Bahnfahrzeug (24) automatisch zu einer zweiten Führungsbahn (32) verbringbar ist, wobei sich wenigstens eine zweite Führungsbahn (32) quer zu den ersten Führungsbahnen (22) über mehrere Regalreihen (12) erstreckt, wobei bevorzugt mehrere zweite Führungsbahnen (32) vorgesehen sind, wobei sich die Gesamtheit dieser zweiten Führungsbahnen (32) quer zu den ersten Führungsbahnen (22) mehrerer Regalreihen (12) erstreckt, wobei in der Regal-Gassen-Einheit (20) eine Ein- und Auslagerungsebene (30) vorgesehen ist, über welche Transporthilfsmittel von einer Fördertechnik aus in die Regal-Gassen-Einheit (20) und aus der Regal-Gassen-Einheit (20) heraus an eine Fördertechnik gefördert werden mittels zweiter Führungsbahnen (32), und wobei die Transporthilfsmittel zwischen dem Regallager (10) und der daran angeschlossenen Fördertechnik über die Längsseite des Regallagers (10) in das Regallager (10) transportiert und aus diesem wieder abtransportiert werden mittels der zweiten Führungsbahnen (32)."

XI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

"Regallagersystem mit einem Regallager (10), das mehrere benachbart zueinander angeordnete Regalreihen (12) aufweist sowie Regalgassen (18), die jeweils zwischen benachbart zueinander angeordneten Regalreihen (12) gegeben sind, wobei die Regalreihen (12) jeweils in vertikaler Richtung mehrere Regalebene (14) ausbilden und eine Vielzahl von Lagerplätzen bereitstellen, und wobei das Regallager (10) an Längsenden der Regalgassen (18) eine jeweilige Stirnseite aufweist und an seinen quer zu den Regalgassen (18) vorliegenden Querenden eine jeweilige Längsseite aufweist; einem oder mehreren Bahnfahrzeugen (24) zum Aufnehmen und zum Transport von in den Regalreihen (12) einzulagernden oder aus den Regalreihen (12) auszulagernden Transporthilfsmitteln; ersten Führungsbahnen (22) zum Führen der Bahnfahrzeuge (24), wobei diese ersten Führungsbahnen (22) in Längsrichtung (26) einer jeweiligen Regalgasse (18) in einer jeweiligen Regalebene verlaufen, so dass das jeweils wenigstens eine Bahnfahrzeug (24) entlang einer jeweiligen ersten Führungsbahn (22) in der jeweiligen Regalebene (14) in Längsrichtung (26) der jeweiligen Regalgasse (18) verlagerbar ist; einer oder mehreren ersten Vertikalfördereinrichtungen (28) für die vertikale Förderung von Bahnfahrzeugen (24) und/oder Transporthilfsmitteln über mehrere Regalebene; wobei wenigstens eine erste Vertikalfördereinrichtung (28) in einer Regalreihe (12) angeordnet ist, so dass diese erste Vertikalfördereinrichtung (28) in die aus den Regalreihen (12) und den zwischen Regalreihen (12) sich erstreckenden Regalgassen (18) gebildete Regal-Gassen-Einheit (20) integriert ist, wobei die jeweiligen ersten Führungsbahnen (22) der zugehörigen Regallagergasse (18) an dieser ersten

Vertikalfördereinrichtung (28) vorbeilaufen, wobei zusätzlich zu den ersten Führungsbahnen (22) zweite Führungsbahnen (32) zum Führen wenigstens eines Bahnfahrzeuges (24) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass diese zweiten Führungsbahnen (32) Führungsbahnen sind, die zumindest abschnittsweise quer zur ersten Führungsbahn (22) in einer Regalreihe (12) des Regallagers (10) verlaufen, so dass ein von diesen zweiten Führungsbahnen (32) geführtes Bahnfahrzeug (24) in wenigstens einer Regalreihe (12) quer zu einer ersten Führungsbahn (22) verlagerbar ist, und wobei bevorzugt ein mittels einer ersten Führungsbahn (22) führbares Bahnfahrzeug (24) automatisch zu einer zweiten Führungsbahn (32) verbringbar ist, wobei sich die zweiten Führungsbahnen (32) quer zu den ersten Führungsbahnen (22) über mehrere Regalreihen (12) erstrecken und zu den Stirnseiten im Abstand angeordnet sind, und wobei die wenigstens eine erste Vertikalfördereinrichtung (28) zu den Stirnseiten im Abstand angeordnet ist, so dass sich die jeweiligen ersten Führungsbahnen (22) der zugehörigen Regallagergasse (18) zu in Längsrichtung dieser Regallagergasse (18) beidseitig dieser ersten Vertikalfördereinrichtung (28) angeordneten Lagerplätzen erstrecken, wobei in der Regal-Gassen-Einheit (20) eine Ein- und Auslagerungsebene (30) vorgesehen ist, über welche Transporthilfsmittel von einer Fördertechnik aus in die Regal-Gassen-Einheit (20) und aus der Regal-Gassen-Einheit (20) heraus an eine Fördertechnik gefördert werden mittels zweiter Führungsbahnen (32), und wobei die Transporthilfsmittel zwischen dem Regallager (10) und der daran angeschlossenen Fördertechnik über die Längsseite des Regallagers (10) in das Regallager (10) transportiert

und aus diesem wieder abtransportiert werden mittels der zweiten Führungsbahnen (32)."

- XII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Verfahrensaspekte*

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die am 1. Januar 2020 in Kraft trat (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020), mit Ausnahme von Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020, anstelle dessen Artikel 12 (4) VOBK 2007 weiterhin anwendbar ist (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

Beschwerde der Patentinhaberin

2. *Hauptantrag - Neuheit*

- 2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags wurde in der angefochtenen Entscheidung als nicht neu gegenüber dem im Dokument S1 offenbarten Regallagersystem angesehen.

- 2.2 Die Patentinhaberin widerspricht der Einspruchsabteilung dahingehend, dass das Dokument S1 nicht die Merkmale offenbare, dass

"wenigstens eine erste Vertikalfördereinrichtung (28) in einer Regalreihe (12) angeordnet ist" (M10),

"so dass diese erste Vertikalfördereinrichtung (28) in die Regal-Gassen-Einheit (20) integriert ist" (M11),

(vgl. Beschwerdebegründung der Patentinhaberin, Punkt I.3.1).

Gemäß Merkmal M13 liefen, so die Patentinhaberin, die Führungsbahnen an der integrierten Vertikalfördereinrichtung vorbei, so dass unter Berücksichtigung dieses Merkmals die Integration der Vertikalfördereinrichtungen nach Merkmalen M10 und M11 so verstanden werde müsse, dass die ersten Führungsbahnen sich in der Längsrichtung der zugehörigen Regallagergasse zu beiden Seiten der ersten in das Regal-Gassen-Einheit integrierten Vertikalfördereinrichtung erstreckten, um dort weitere Regalreihenabschnitte (mit Lagerplätzen) zu bedienen.

Die Patentinhaberin bezieht sich in ihrer Argumentation auf die Figuren 1 und 2 der S1 sowie auf Spalte 4, Zeilen 15 bis 17, dieses Dokuments. Sie macht dabei geltend, dass ihre Interpretation der strittigen Merkmalen auf die Beschreibung und auf die Zeichnungen des Streitpatents gestützt sei.

Die Patentinhaberin trägt weiter vor, dass auch die Merkmale M15, M16, M18 und M19 nicht in S1 offenbart seien (siehe Beschwerdebegründung, Seiten 10 und 11, Beschwerdeerwiderung, Seite 2, und Schriftsatz vom 20. März 2017, Seite 4).

- 2.3 Die Kammer teilt jedoch die unter Punkt 2, letzter Absatz, der Beschwerdeerwiderung der Einsprechende 2 geäußerte Auffassung, dass die von der Patentinhaberin vorgetragene Interpretation dieser Merkmale zu eng ist, und dass diese vielmehr so auszulegen sind, dass die Lifte innerhalb (d.h. nicht außerhalb) der Regalgassen-Einheit angeordnet sind, wobei die physischen Grenzen der Regal-Gassen-Einheit nicht definiert sind.

- 2.4 Nach der ständigen Rechtsprechung (siehe RBK, *ibid*, II.A.6.3.4) sollte der Umfang eines Anspruchs nicht dadurch beschränkt werden, dass Merkmale impliziert werden, die nur in der Beschreibung oder in den Zeichnungen vorkommen.

Aus Merkmal M13, demzufolge die ersten Führungsbahnen an den Liften vorbeilaufen, ergibt sich nicht, dass die Lifte zu beiden Seiten Regalabschnitte aufweisen.

Die ersten Führungsbahnen können sich vielmehr auch über die Begrenzung der Regal-Gassen hinaus erstrecken und somit an den stirnseitig, innerhalb der Regal-Gassen-Einheit angeordneten Liften vorbeilaufen.

Zu der Frage der Offenbarung der Merkmalen M15, M16, M18 und M19 folgt die Kammer Punkt 6.6 der angefochtenen Entscheidung. Die Kammer betrachtet ebenfalls die Interpretation dieser Merkmale seitens der Patentinhaberin als zu eng, weil die physischen Grenzen der Regal-Gassen-Einheit im Anspruch nicht definiert sind.

- 2.5 Die Patentinhaberin hat somit nicht in überzeugender Weise dargelegt, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Hauptantrag unrichtig gewesen war, so dass der Hauptantrag nicht zu gewähren ist.

3. *Zulassung des Hilfsantrags 1 in das Verfahren*

- 3.1 Schon weil Hilfsantrag 1 formal erstmals mit der Beschwerde vorgelegt wurde, verfügt die Kammer gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 über ein Ermessen, dieses neue Vorbringen, das nicht im Einspruchsverfahren vorgelegt wurde, zurückzuweisen.

Die Patentinhaberin erklärte im Rahmen der Zulässigkeitsdiskussion während der mündlichen Verhandlung, dass Hilfsantrag 1 im Wesen dem Hilfsantrag 2 entspreche, der vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung, mit Schriftsatz vom 2. April 2015, eingereicht wurde.

Dieser Hilfsantrag 2 sei nicht zur Diskussion gekommen, so die Patentinhaberin, weil das Streitpatent in geänderter Fassung gemäß des prozessual höherrangigen Hilfsantrags 1a, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, aufrechterhalten wurde.

Auf ausdrückliche Nachfrage des Vorsitzenden, der die obigen Zulässigkeitsargumente der Patentinhaberin zusammenfasste, räumte diese ein, dass sie nicht durch die angefochtene Entscheidung beschwert sein könne, wenn sie jetzt im Rahmen ihrer Beschwerde eine Anspruchsfassung begehrt, die in ihrem Wesen einem erstinstanzlich gestellten Hilfsantrag entspricht, der nur prozessual wirksam geworden wäre, wenn Hilfsantrag 1a im Einspruchsverfahren nicht erfolgreich gewesen wäre.

Die Kammer entscheidet somit, Hilfsantrag 1 mangels Beschwer (Artikel 107 EPÜ) als nicht zulässig zu erachten.

4. Weil die Argumente der Patentinhaberin zur Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zum Hauptantrag nicht überzeugen und Hilfsantrag 1 nicht ins Verfahren zuzulassen ist, ist die Beschwerde der Patentinhaberin im Ergebnis erfolglos.

Eigenständiges Vorbringen der Einsprechende 1

5. *Einwände der Einsprechende 1 gegen Hilfsantrag 2*

5.1 Mit ihrer Beschwerdeerwiderung (Seite 4) begehrt die Einsprechende 1 u.a. die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die das Patent im Umfang des damaligen Hilfsantrags 1a aufrechterhalten hat.

Dieser damalige Hilfsantrag 1a wird von der ebenfalls Beschwerde führenden Patentinhaberin nunmehr als Hilfsantrag 2 im Beschwerdeverfahren weiterverfolgt.

5.2 Im Verfahren vor den Beschwerdekammern gilt jedoch grundsätzlich das Verschlechterungsverbot (Verbot der *reformatio in peius*, siehe RBK, *ibid*, V.A.3.1).

Wie auch von den Parteien nicht bestritten wurde, kann die Einsprechende 1, als Beschwerdegegnerin, die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin beantragen, darf aber nicht mehr die Aufrechterhaltung des Patents in der gemäß der Zwischenentscheidung geänderten Fassung (Hilfsantrag 2) infrage stellen.

Die gegen die aufrechterhaltenen Fassung gerichtete Einwände und Argumente werden aus diesem Grund als unzulässig erachtet und somit im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt.

Beschwerde der Einsprechenden 2 - Hilfsantrag 2

6. *Überprüfung der angefochtenen Entscheidung, Einwände der unzulässigen Erweiterung*

6.1 Folgende Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ wurden durch die Einsprechende 2 gegen den Hilfsantrag 2

erstinstanzlich erhoben (siehe die Punkte 8.4 bis 8.7 der angefochtenen Entscheidung) und im Beschwerdeverfahren (siehe insbesondere die Punkte III. 1.2, und I.1.1 der Beschwerdebegründung der Einsprechende 2) auch geltend gemacht und weiterentwickelt:

6.1.1 Es gebe, insbesondere in Absatz [0079] der A1, für die "*Ein- und Auslagerungsebene*" sowie für das in Klammer gesetzte Merkmal "*einzig*" keine Basis in den ursprünglich eingereichten Unterlagen. Aus dem angeführten Absatz [0079] sei nicht zu entnehmen, dass die Versorgung der Regal-Gassen-Einheit mit Transporthilfsmitteln ausschließlich über eine oder beide Längsseiten erfolge.

6.1.2 Die Ein- und Auslagerungsebene seien auch ursprünglich (siehe die Absätze [0040] und [0041] der A1) nur als zwischen der obersten und untersten Regalebene positioniert offenbart worden, aufgrund des in Absatz [0041] zwischen Klammern verwendete Begriffs "*stets*".

6.1.3 Das Merkmal

"wobei in der Regal-Gassen-Einheit (20) eine Ein- und Auslagerungsebene (30) vorgesehen ist, über welche Transporthilfsmittel von einer Fördertechnik aus in die Regal-Gassen-Einheit (20) und aus der Regal-Gassen-Einheit (20) heraus an eine Fördertechnik gefördert werden mittels zweiter Führungsbahnen"

stelle eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, weil es so verstanden werden könne, dass die dort erwähnten zweiten Führungsbahnen den zuvor in Anspruch 1 erwähnten zweiten Führungsbahnen nicht entsprechen.

6.2 Die Argumentation der Einsprechende 2 überzeugt die Kammer nicht.

6.2.1 Eine Ein- und Auslagerungsebene ist in Absatz [0041] der A1 explizit erwähnt und wird zusätzlich als die "Fördertechnikebene" bezeichnet, die auch in Absatz [0079] der A1 beschrieben ist.

Bezüglich des Weglassens des Begriffs "einzige" teilt die Kammer die Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass das in Klammern gesetzte "(einzige)" in Absatz [0079] als optionales Merkmal anzusehen ist.

6.2.2 Die Ein- und Auslagerungsebene ist nicht nur als zwischen der obersten und untersten Regalebene positioniert ursprünglich offenbart worden.

Weil in Absatz [0041] der A1 der Begriff "(stets)" in Klammern gesetzt ist, handelt es sich auch dabei um ein optionales Merkmal.

Absatz [0082] der A1 bestätigt diese Interpretation, weil er besagt, dass es "vorgesehen werden kann", dass der Transport stets über die Fördertechnikebene erfolgt.

In Absatz [0079] ist ferner explizit das Beispiel offenbart, dass Waren über die Längsseite des Regallagers in das Regallager transportiert und aus diesem wieder abtransportiert werden.

6.2.3 Wie die Patentinhaberin zutreffend geltend gemacht hat, ist das strittige Merkmal

"wobei in der Regal-Gassen-Einheit (20) eine Ein- und Auslagerungsebene (30) vorgesehen ist, über welche

Transporthilfsmittel von einer Fördertechnik aus in die Regal-Gassen-Einheit (20) und aus der Regal-Gassen-Einheit (20) heraus an eine Fördertechnik gefördert werden mittels zweiter Führungsbahnen"

durch die ursprüngliche Offenbarung in den Absätzen [0041] und [0079] der A1 gestützt.

- 6.2.4 Bezüglich des Einwands zur Formulierung "*mittels zweiter Führungsbahnen*" (Seite 6 der Beschwerdebegründung der Einsprechenden 2) merkt die Kammer an, dass es aus dem Anspruchswortlaut ohne Weiteres für den Fachmann deutlich wird, dass mit dieser Formulierung nur die bereits zuvor im Anspruch 1 eingeführten zweiten Führungsbahnen gemeint seien können (Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin, Punkt II.1.c).
- 6.3 Im Ergebnis kann das Vorbringen der Einsprechende 2 die Kammer nicht davon überzeugen, dass die Feststellungen der Einspruchsabteilung hinsichtlich der behaupteten unzulässigen Erweiterung (angefochtene Entscheidung, Punkte 8.4 bis 8.7) fehlerhaft gewesen wären.
7. *Weitere Einwände zu den durchgeführten Änderungen (Artikeln 123 (2) und 123 (3) EPÜ)*
- 7.1 Die Einsprechende 2 macht weiterhin im Beschwerdeverfahren erstmals folgende zusätzliche Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ geltend:
- das Merkmal "*und wobei das Regallager (10) an Längsenden der Regalgassen (18) eine jeweilige Stirnseite aufweist und an seinen quer zu den Regalgassen (18) vorliegenden Querenden eine jeweilige Längsseite aufweist*" resultiere in einer

weiteren Zwischenverallgemeinerung (siehe Punkt 1.1, Seite 4 der Beschwerdebeurteilung);

- die anspruchsgemäße Definition der Ein- und Auslagerungsebene stelle eine weitere unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, weil nicht unzweifelhaft definiert sei, dass alle ersten Vertikalfördereinrichtungen zu den Stirnseiten beabstandet sind (siehe Punkt 1.1, Seite 5 der Beschwerdebeurteilung und den Schriftsatz vom 8. Juli 2021, Punkt 3).

7.2 Die Einsprechende 2 macht ferner erstmals mit ihrer Beschwerdebeurteilung geltend (siehe Seite 9, Punkt 1.1), dass die vor der Einspruchsabteilung ausschließlich unter Artikel 123 (2) beanstandete Streichung des Merkmals

"wobei sich die Gesamtheit dieser zweiten Führungsbahnen quer zu den ersten Führungsbahnen mehrerer Regalreihen erstreckt" (siehe die angefochtene Entscheidung, Punkt 8.7)

auch gemäß Artikel 123 (3) unzulässig sei.

7.3 Weil die Einsprechende 2 keine Rechtfertigung für die verspätete Vorlage dieses neuen Einwands schriftlich vorgelegt hat, wurde gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 dessen Zulässigkeit in Punkt 7. der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 infrage gestellt und während der mündlichen Verhandlung diskutiert.

Während der mündlichen Verhandlung erklärte die Einsprechende 2, dass sie erstmals in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung mit dem Hilfsantrag 2 konfrontiert worden sei.

Es sei aufgrund der Komplexität und Anzahl der während der mündlichen Verhandlung durchgeführten Änderungen und deren Wechselwirkungen auf den beanspruchten Gegenstand nicht möglich gewesen, und somit von der Kammer auch nicht zu erwarten, dass eine vollständige Analyse dieses Anspruchssatzes in einer so kurzen Zeit hätte durchgeführt werden können.

- 7.4 Die Behauptung der Einsprechenden 2, dass eine vollständige Analyse dieses Anspruchssatzes in einer so kurzen Zeit nicht zumutbar war, überzeugt die Kammer nicht hinreichend davon, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen wäre, die jetzt neu formulierte Einwände in das Verfahren einzuführen.

Weder das Protokoll, noch die angefochtene Entscheidung weisen auf einen Antrag der Einsprechenden 2 auf mehr Zeit für die Prüfung der Ansprüche hin.

Die Zulässigkeit der im Hilfsantrag 2 durchgeführten Änderungen, insbesondere die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ, wurde hingegen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ausführlich diskutiert (siehe das Protokoll, Punkt 7).

Es war daher zu diesem Zeitpunkt geboten gewesen, die jetzt neu formulierten Einwände in das Verfahren einzuführen.

Durch das verspätete Vorbringen hat die Einsprechende 2 hingegen im Ergebnis verhindert, dass die Patentinhaberin und die Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren Stellung zu den neuen Einwänden nehmen konnten. Dies widerspricht dem Geist und Ziel

des Beschwerdeverfahrens (vgl. Artikel 12 (2) VOBK 2020).

Die Kammer entscheidet somit, das neue Vorbringen gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht zum Verfahren zuzulassen.

8. *Einwand nach Artikel 83 EPÜ*

- 8.1 Die Einsprechende 2 (siehe Seite 7, Punkt 1.2 der Beschwerdebegründung) erhebt gegen das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthaltene Merkmal "*zweite Führungsbahnen quer **in** Regalreihen*" den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit (Beschwerdebegründung, Punkt 1.2).

Grund dafür sei, dass die Richtung der Regalreihe einer Längsrichtung entspreche, so dass die für die Regalreihe in Anspruch 1 enthaltene Richtungsangabe "*quer*" nicht ausführbar sei, weil eine Bewegung quer zur Regalreihe (sowie innerhalb dieser Regalreihe) technisch nicht möglich sei (Schriftsatz vom 8. Juli 2021, Punkt 2).

- 8.2 Die Kammer ist von dieser Argumentationslinie nicht überzeugt. Nach ständiger Rechtsprechung setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachprüfbare Fakten untermauert werden (siehe RBK, *ibid*, III.G.5.1.2 c)).

Die Beweislast für eine geltend gemachte unzureichende Offenbarung liegt beim Einsprechenden, der nachweisen muss, dass er trotz aller angemessenen Maßnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung auszuführen.

Wie die Patentinhaberin geltend gemacht hat, zeigt Figur 2a des Patents eine zweite Führungsbahn 32, die sich in einem Abschnitt (und damit abschnittsweise), und eine weitere zweite Führungsbahn, die sich in drei Abschnitten (ebenfalls abschnittsweise) quer zur ersten Führungsbahn 22 in Regalreihen 12 erstreckt (Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin, Punkt II.2 auf Seite 15).

Die Behauptung der Einsprechenden 2, dass die beanspruchte zweite Führungsbahn 32 sich nicht, wie beansprucht, zumindest abschnittsweise quer zur ersten Führungsbahn in einer Regalreihe 12 erstrecken kann, überzeugt die Kammer somit nicht.

9. *Einwände nach Artikel 84 EPÜ*

- 9.1 Die Einsprechende 2 erhebt gegen den Hilfsantrag 2 den Einwand der mangelnden Klarheit.

Die Beschwerdebegründung der Einsprechenden 2 enthält jedoch nur einen bloßen Verweis auf ihr Vorbringen im Einspruchsverfahren (siehe Seite 11, letzten Satz der Beschwerdebegründung).

- 9.2 Nach der gefestigten Rechtsprechung (siehe RBK, *ibid*, V.A.2.6.4) reicht ein pauschaler Verweis auf das erstinstanzlichen Vorbringen zur Substantiierung eines Einwands nicht aus.

In einem zweiseitigen Verfahren, wie dem Einspruchsbeschwerdeverfahren, ist es nicht die Aufgabe der Beschwerdekammer, sich die Begründung einer Partei selber aus den früheren Schriftsätzen zusammen zu stellen.

Die gegen den Hilfsantrag 2 gerichtete Einwände der mangelnden Klarheit werden aus diesem Grund als unsubstantiiert erachtet und somit im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt (Regel 99(2) EPÜ).

10. *Erfinderische Tätigkeit*

10.1 Ausgehend von der Lehre des Dokuments S12 sah die Einspruchsabteilung sowohl die ersten als auch die zweiten Führungsbahnen als Unterscheidungsmerkmale, weil die Lifte aus S12 nicht im Lager integriert sind und weil die "*Schleife*" (Absatz [0159]) der S12 keine zweite Führungsbahn darstellt, die sich quer zu den ersten Führungsbahnen über mehrere Regalreihen erstreckt. Es bleibt offen, ob diese Schleife um das Regallager herum verläuft oder im Regallager integriert ist.

Die erfinderische Tätigkeit wurde anerkannt, weil eine mögliche Anpassung der Lehre des Dokuments S12 zur Realisierung der beanspruchten ersten und zweiten Führungsbahnen komplexe, konstruktive Maßnahmen mit sich bringe, für die weder das Fachwissen noch die Lehre des Dokuments S18 Hinweise offenbaren (siehe Punkt 8.15 der angefochtenen Entscheidung).

Die Einsprechende 2 macht geltend, dass die Einspruchsabteilung das Merkmal "*zweite Führungsbahnen in einer Regalreihe*" nicht in S12 identifiziert haben könne, weil sie dieses unsachgemäß, nämlich zu eng, interpretiert habe.

Diese Merkmal sei vielmehr anhand von Absatz [0081] und Figur 3a des Streitpatents zu interpretieren.S12

offenbare dieses Merkmal, weil dort die zweite Fördertechnik oberhalb des Regalblocks angeordnet sei.

Die Integration der Lifte in der Regalreihe bleibe somit als einziges Unterscheidungsmerkmal gegenüber S12 und bewirke lediglich eine Erhöhung der Lagerdichte in den Lageranordnungen der Figuren 5 und 6 der S12.

Zur Lösung integrierte der Fachmann aufgrund seines Fachwissens die Lifte in die Regale.

Diese Integration sei ohne größeren technischen Aufwand möglich, weil dazu das Lastaufnahmemittel des Bahnfahrzeugs nicht verändert werden müsse, und lediglich das Lastaufnahmemittel des Lifts um 90° gedreht werden müsse, so das beide Lastaufnahmemittel auf den gleichen Lagerplatz zugreifen können.

- 10.1.1 Aus Sicht der Kammer ist diese Analyse des Inhalts der Offenbarung von S12 seitens der Einsprechende 2 nicht überzeugend.

Die beanspruchten zweiten Führungsbahnen sind, entgegen der Auffassung der Einsprechenden 2, im Absatz [0159] der S12 nicht offenbart, weil dort nicht beschrieben wird, dass die dort erwähnte "*Schleife*" quer zu den ersten Führungsbahnen in der Regalreihe verläuft.

Die "*Schleife*" wird in Absatz [159] lediglich nur erwähnt. Details der "*Schleife*" sind weder in Figur 8 noch Absatz [0159] der S12 offenbart, so dass es nur vermutet werden kann, wo und wie diese Fördertechnikschleife in Bezug auf die Regalreihen und die ersten Führungsbahnen verläuft.

Somit ist der Kammer der Auffassung, dass die Einspruchsabteilung unter Punkt 8.15 der Zwischenentscheidung zutreffend festgestellt hat, dass S12 die beanspruchte zweite Führungsbahnen nicht offenbart.

Weil der Einwand der erfinderischen Tätigkeit der Einsprechenden 2 sich maßgeblich auf die Annahme stützt, dass die Integration der Lifte in der Regalreihe der einzige Unterschied gegenüber S12 ist, gelingt es dieser Partei im Ergebnis nicht, die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit darzulegen.

11. Im Ergebnis überzeugt keiner der von der Einsprechenden 2 in zulässiger Weise vorgebrachten Einwände die Kammer von der Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung, so dass die Beschwerde der Einsprechenden 2 erfolglos bleibt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

B. Paul

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt