



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 40/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juli 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 109 715.5

...

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 22. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Paetzold und Dipl.-Ing. Körtge und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 5. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen, dort mit dem Aktenzeichen 10 2017 109 715.5 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte
sowie Container hierfür“.

Mit dem gemäß Empfangsbekennnis am 30. Mai 2018 zugestellten Beschluss vom 25. Mai 2018 hat die Prüfungsstelle für Klasse E04H des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen mangelnder Patentfähigkeit zurückgewiesen. In der Beschlussbegründung hat sie sinngemäß ausgeführt, dass kein gewährbares Patentbegehren vorliege, weil der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ausgehend von der Druckschrift

D1 DE 85 27 354 U1 in Verbindung mit der Druckschrift

D2 DE 100 54 468 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind als weitere Druckschriften noch die

D3 DE 90 14 558 U1

D4 DE 10 2014 014 312 B3

genannt, wobei bereits der Anmelder selbst auf die Druckschrift D3 verwiesen hat.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat der Anmelder am 28. Juni 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt, eingegangen am selben Tag, Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 11. Juli 2018 begründet.

Mit dem gerichtlichen Zwischenbescheid vom 18. Juni 2020 hat der Senat folgende im europäischen Parallelverfahren mit der Anmeldenummer 18 170 679.7 ermittelten Druckschriften ins Verfahren eingeführt:

- D5 WO 2016 / 007 907 A1,
- D6 WO 2016 / 070 173 A1,
- D7 WO 2010 / 105 300 A1,
- D8 US 5 186 281 A und
- D9 US 2008/0060790 A1.

Ferner hat der Anmelder in der Beschreibungseinleitung die weiteren Druckschriften

- D10 DE 199 62 990 C2,
- D11 DE 10 2007 055 033 A1 und
- D12 DE 10 2011 018 327 A1

selbst genannt.

Der Anmelder hat mit der Eingabe vom 21. Juli 2020 vier Hilfsanträge mit geänderten Anspruchsfassungen eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung vom 22. Juli 2020 hat der Anmelder und Beschwerdeführer zuletzt beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E04H des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 25. Mai 2018 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- mit den Patentansprüchen 1 bis 11 gemäß Hauptantrag vom 2. Mai 2018,
Beschreibungsseiten 1 bis 8 wie ursprünglich eingereicht,

- hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 vom 20. Juli 2020,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1a vom 22. Juli 2020,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2 vom 20. Juli 2020,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2a vom 22. Juli 2020,
- weiter hilfsweise mit Patentansprüchen 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag 4 vom 20. Juli 2020,

jeweils mit noch anzupassenden Beschreibungen,

für alle Anträge Figuren 1 bis 3 wie ursprünglich eingereicht.

Weiter hilfsweise wird die Teilung der Anmeldung erklärt.

Hierbei entsprechen die Hilfsanträge 1, 2 und 4 denjenigen, die mit Schriftsatz vom 21. Juli 2020 eingereicht worden sind.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist oder mit einer solchen Funktions-Codierung einrichtbar ist.“

Der Patentanspruch 7 gemäß Hauptantrag lautet:

„7. Container für eine Arbeits- oder Produktionsstätte nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Codiereinrichtung (6), wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist.“

Hieran schließen sich rückbezogen die Patentansprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 an, wegen deren Wortlaut auf die Akte verwiesen wird.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, wobei die Container Großraumcontainer sind, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, wobei die Container Großraumcontainer sind nämlich CSC-Container nach der ISO-Norm 668, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, wobei die Container Großraumcontainer sind, dadurch gekennzeichnet, dass

a) an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist, und

b) eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die Steuerzentrale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container (1, 2) anhand der Funktions-Codierung zu erkennen.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2a lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, wobei die Container Großraumcontainer sind nämlich CSC-Container nach der ISO-Norm 668, dadurch gekennzeichnet, dass

a) an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist, und

b) eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die Steuerzentrale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container (1, 2) anhand der Funktions-Codierung zu erkennen.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 (ein Hilfsantrag 3 wurde nicht beantragt) lautet:

„1. Aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, wobei die Container Großraumcontainer sind, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist, und die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst.“

Für alle Hilfsanträge ist der nebengeordnete Patentanspruch gestrichen worden.

Wegen der sich jeweils anschließenden weiteren Patentansprüche der Hilfsanträge und deren Wortlaut wird auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung am 22. Juli 2020 verwiesen.

Die Anmeldung ist zwischenzeitlich mit einhergehender Veröffentlichung der mit der ursprünglichen Anmeldung inhaltsgleichen Druckschrift DE 10 2017 109 715 A1 (folgend mit „OS“ kurzbezeichnet) offengelegt worden.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte, frist- und formgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Mit den gestellten Anträgen liegt kein gewährbares Patentbegehren vor.

2. Die Erfindung betrifft eine aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte, vgl. Abs. [0001] der OS.

In der Beschreibungseinleitung wird weiter ausgeführt, dass für den Bau neuer Arbeits- oder Produktionsstätten in der Regel viele Voraussetzungen zu erfüllen seien und hohe Investitionskosten anfielen. Bis zum Einsatz der Arbeits- oder Produktionsstätte könnten aufgrund der für Planung und Bau notwendigen Zeit mehrere Jahre vergehen. Eine übliche stationäre Arbeits- oder Produktionsstätte sei nicht mobil und somit örtlich gebunden, vgl. Abs. [0002] der OS.

Dagegen ließen sich Arbeits- oder Produktionsstätten, die modular aus transportablen Containern zusammengesetzt seien, innerhalb kürzester Zeit aufbauen oder verlagern und könnten kurzfristig einsatzbereit sein. Die Container könnten dabei bereits vor dem Transport mit Werkzeug, Maschinen und/oder sonstigen technischen Gegenständen ausgerüstet sein. Dies sei insbesondere interessant für Unternehmen, die z.B. kurzfristig hohen Produktionsbedarf hätten, aber hohe Investitionen durch Bau einer kompletten Fabrik vermeiden wollten, vgl. Abs. [0003] der OS.

Aus der Druckschrift D3 sei ein vorgefertigtes, transportables Raumelement für die Errichtung von pharmazeutischen Anlagen bekannt, das Raumelementabschnitte aufweise, welche vorgefertigt und mit allen Installationen und Innenausbauten versehen seien. Die D10 offenbare eine transportable Fabrikhalle und ein Verfahren zu deren Aufstellung. Sie bestehe aus transportablen Transportbehältern, die auf einer entsprechend vorbereiteten Fläche aufgestellt und zusammengefügt würden, wobei mehrere Transportbehälter eine Fabrikhalle ausbilden könnten. Die in den Behältern fest installierten Fabrikationsmaschinen seien mit ihren Versorgungsleitungen und Anschlüssen mit anderen Transportbehältern leicht kuppelbar, wodurch die Transportbehälter mit entsprechenden Medien und Stromleitungen verbunden, bzw. versorgt werden könnten. Aus der D11 sei eine transportable Produktionsanlage

speziell für die Herstellung von Polymerbeton bekannt, bei der Module auf verschiedene fahrbare Untergestelle/Tieflader aufgeteilt und montiert würden. Die transportable Produktionsanlage sei auch für den Betrieb auf fahrbare Untergestelle angewiesen. Die D12 offenbare eine transportable Fabrik, wobei entlang von Fertigungstischen Transportcontainer angeordnet seien, welche die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Infrastrukturelemente enthielten. Die Container könnten herkömmliche Schiffscontainer sein, die auch per Eisenbahn oder Lkw transportiert und verladen werden könnten. Sie könnten verschiedene Einrichtungen für die Fabrik, wie ein Lager, ein Labor, Sozialräume oder anderes bilden. Dabei könnten auch Verbindungselemente in den Seiten der einzelnen Transportcontainer vorgesehen sein, um das Innere benachbarter Container zu verbinden (vgl. Abs. [0004] bis [0007] der OS).

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine aus transportablen Containern gebildete Arbeits- oder Produktionsstätte zur Verfügung zu stellen, welche für den Benutzer eine gegenüber dem Stand der Technik zeitsparende und vereinfachte Installation ermöglicht, vgl. Abs. [0008] der OS.

3. Als den mit der Lösung dieses Problems beauftragten Durchschnittsfachmann legt der Senat seiner Entscheidung einen Bau- oder Maschinenbauingenieur mit mehreren Jahren Berufserfahrung bei der Planung und Konstruktion von mobilen Arbeits- oder Produktionsstätten aus transportablen Containern sowie der Einrichtung der transportablen Container zugrunde. Dieser Fachmann verfügt durchaus auch über Grundkenntnisse in der Logistik.

4. Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale der Gegenstände des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag (Ha) und nach den Hilfsanträgen 1, 1a, 2, 2a und 4 (Hi1, 1a, 2, 2a, 4) nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben. Dabei kennzeichnen alle Merkmale ohne hochgestelltes Kürzel den Gegenstand des Patentanspruchs 1 aller Anspruchsfassungen. Die hochgestellte Angabe bei einem Merkmal gibt den Antrag an, in dem der Gegenstand das entsprechende

Merkmal aufweist. Die Unterschiede zum Patentanspruch 1 in der eingereichten Fassung sind durch Unterstreichungen hervorgehoben, wobei der Anspruch 1 des Hauptantrags dem eingereichten Patentanspruch 1 entspricht.

- 1 Arbeits- oder Produktionsstätte,
- 2 aus transportablen Containern gebildet,
- 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4} wobei die Container Großraumcontainer sind,
- 2.1.1^{Hi1a, 2a} nämlich CSC-Container nach der ISO-Norm 668,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 3 an mindestens einem der transportablen Container (1, 2) eine Codiereinrichtung (6) angeordnet ist,
- 3.1 wobei die Codiereinrichtung (6) eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare
- 3.1a Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers (1, 2) aufweist
- 3.1b^{Ha} oder mit einer solchen Funktions-Codierung einrichtbar ist.

- 4^{Hi2, 2a} , und eine Steuerzentrale (7) vorhanden ist, wobei die Steuerzentrale (7) eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container (1, 2) anhand der Funktions-Codierung zu erkennen.

- 3.2^{Hi4} und die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst.

Der vorstehend definierte Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 mit Merkmal **1** eine Arbeits- oder Produktionsstätte ohne Einschränkung auf eine bestimmte Einsatzart, die jedoch gemäß Merkmal **2** aus transportablen Containern gebildet ist.

Aus Abs. [0010] der OS ergibt sich dabei bereits, dass darunter Boden, Seitenwände und Deckelemente aufweisende transportable Großraumbehälter zu verstehen sind. Mit Merkmal **2.1**^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4}, das für alle Hilfsanträge in den Anspruch 1 aufgenommen wurde und die Ausbildung der Container als Großraumcontainer explizit herausstellt kann insoweit auch keine weitere Konkretisierung herbeigeführt werden. Derartige Container zeichnet aus, dass sie mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen transportiert werden können, so dass ein weltweiter Transport möglich ist, vgl. erneut Abs. [0010] der OS. Außerdem können sie mit für den Einsatzzweck in der Arbeits- oder Produktionsstätte nützlichen Elementen bis zur vollständigen Ausrüstung bestückt werden, vgl. Abs. [0011] der OS.

In den Hilfsanträgen 1a und 2a werden die (Großraum-)Container mit Merkmal **2.1.1**^{Hi1a, 2a} weiter dahingehend konkretisiert, dass es sich dabei um CSC-Container nach der ISO-Norm 668 handelt. Diese Norm gibt standardisierte Abmessungen für die ISO-Container mit CSC (also Container Safety Certificate) - Zulassung mit immer derselben Breite an, was eine modulare Bauweise einer Arbeits- oder Produktionsstätte aus den Containern begünstigt, vgl. Abs. [0010] und [0012] der OS.

Gemäß Merkmal **3** ist an mindestens einem der Container eine Codiereinrichtung angeordnet, die mit Merkmalsgruppe **3.x** weiter ausgebildet wird. Mit Merkmalsgruppe **3.1** werden einschränkende Angaben für die Codiereinrichtung dahingehend gemacht, dass die Codiereinrichtung gemäß Merkmal **3.1** i.V.m. **3.1a** eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers aufweist. Gemäß Abs. [0013] der OS ist mit der Funktions-Codierung der derart gekennzeichnete Container identifizierbar, so dass die gesamte Arbeits- oder Produktionsstätte komplett eingerichtet werden kann. Weitere Angaben zur Art und Ausbildung der Funktions-Codierung finden sich in der OS nicht, so dass sie der Fachmann frei wählen kann. Zwar sind in den Abs. [0018] und [0019] der OS Ausbildungen für die Codiereinrichtung angegeben (Chip, Barcode, QR-Code, o.a.), auf diese ist das Merkmal **3.1** jedoch nicht beschränkt. Es

könnte sich dabei beispielsweise auch um einen Farbcode, eine Beschriftung oder irgendeine andere Darstellung von Informationen in allen möglichen Formen handeln, die mit elektronischer Datenverarbeitung erfasst werden können.

Für den Hauptantrag wird mit Merkmal **3.1** i.V.m. **3.1b^{Ha}** eine alternative Ausgestaltung insoweit angegeben, als die Codiereinrichtung mit einer mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbaren Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers einrichtbar ist. Die Codiereinrichtung muss somit diese Funktions-Codierung nicht tatsächlich aufweisen, sondern nur dafür geeignet sein, sie aufzuweisen.

Für die Hilfsanträge 2 und 2a wird die Arbeits- oder Produktionsstätte um das Merkmal **4^{Hi2, 2a}** ergänzt, wonach eine Steuerzentrale vorhanden ist, die derart eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container anhand der Funktions-Codierung zu erkennen. Gemäß Abs. [0015] der OS kann die Steuerzentrale dabei in einem der Container angeordnet oder an einem gesonderten Ort vorgesehen sein. Sie kann dabei zur Organisation des Auf- oder Abbaus oder zur Organisation der Funktion der Arbeits- oder Produktionsstätte dienen, beispielweise zur Steuerung von einzelnen Elementen, vgl. Abs. [0016] der OS.

Mit Merkmal **3.2^{Hi4}** wird die Codiereinrichtung in Hilfsantrag 4 weiter dahingehend definiert, dass sie zusätzlich, neben den Forderungen der Merkmalsgruppe 3.1, ein Stecksystem umfasst. Dabei kann die Codierung z.B. durch eine spezielle Verteilung von elektrischen Kontakten in einer Mehrzahl von Steckelementen oder auch mechanisch bewirkt werden. Beispielhaft sind hier die Verbindungsstecker der Harting AG & Co. KG genannt, vgl. Abs. [0019] der OS.

5. Hauptantrag

5.1 Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags mit den Merkmalen 1, 2 und 3 sowie der Merkmalsgruppe 3.1 in der Ausführung a) und b) entspricht

dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 und ist damit zulässig. Er ist auch für den Fachmann ausführbar.

5.2 Der zweifelsohne gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht neu ist (§ 3 PatG). Denn die beiden Ausführungen a) und b) der Arbeits- oder Produktionsstätte nach Anspruch 1 des Hauptantrags sind der Druckschrift D5 zu entnehmen.

Diese zeigt nämlich eine Arbeits- oder Produktionsstätte gemäß Merkmal 1, vgl. Seite 7, Zeilen 4 bis 6 oder Seite 16, Zeilen 5/6, die, wie es Merkmal 2 vorschreibt, aus transportablen Containern gebildet ist. Die „modularen Einheiten“, aus denen die Arbeits- oder Produktionsstätte nach der Druckschrift D5 gebildet wird, werden aus einem geschweißten Aluminiumrahmen mit einer Wandstruktur aus Aluminium aufgebaut (s. Seite 12, Zeilen 29/30), die gemäß Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 besonders vorteilhaft transportabel sind („massively portable“), da sie mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen transportiert werden können. Dort ist auch angegeben, dass diese Einheiten beispielsweise direkt auf einen Tieflader geladen und von einem Sattelschlepper gezogen werden können und über Aufnahmepunkte verfügen, über die sie angehoben und auf beispielsweise den Tieflader gesetzt werden können. All dem entnimmt der Fachmann, dass es sich bei diesen modularen Einheiten um Standardcontainer im Sinne von Großraum-Containern handelt, wie sie weltweit für den Transport von Gütern aller Art eingesetzt werden.

Auf Seite 11, Zeilen 1 bis 7 wird ausgeführt, dass jeder Container mit einem endgültigen Dokumentationspaket versehen ist, worin beispielsweise sämtliche Angaben über die Ausstattung und Ausrüstung des jeweiligen Containers zu finden sind. Diese Angaben können elektronisch und passwort-geschützt über eine Anzeigetafel an dem Container bereitgestellt werden. Daraus ergibt sich für den Fachmann, dass zum Betrieb der Anzeigetafel eine Speichereinheit vorhanden sein muss, auf der die Daten zum Anzeigen auf der Anzeigetafel abgelegt werden, mit der Folge, dass bei der Arbeits- oder Produktionsstätte nach Druckschrift D5 gemäß Merkmal 3 an

mindestens einem der transportablen Container eine Codiereinrichtung in Form der Anzeigetafel mit dazugehöriger Speichereinheit angeordnet ist, wobei die Codiereinrichtung eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktions-Codierung hinsichtlich der Funktion des Containers aufweist, wie es Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1a vorschreibt. Denn um das Dokumentationspaket an der Anzeigetafel elektronisch bereitstellen zu können, muss es in Form einer Funktions-Codierung über eine Datenverarbeitungseinheit, beispielsweise einen angeschlossenen Rechner, auf die der Anzeigetafel angeschlossenen Speichereinheit aufgespielt werden. Nach alledem ist die Funktions-Codierung, die Informationen über die Funktion des Containers enthält, mit elektronischer Datenverarbeitung aufspielbar und prinzipiell auch wieder auslesbar.

Somit ist an dem Container der Arbeits- oder Produktionsstätte nach der Druckschrift D5 eine Codiereinrichtung angeordnet, wobei die Codiereinrichtung entsprechend Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1a eine mit elektronischer Datenverarbeitung auslesbare Funktionscodierung hinsichtlich der Funktion des Containers aufweist. Damit ergibt sich zwangsläufig, dass diese Codiereinrichtung auch mit einer solchen Funktions-Codierung, wie sie Merkmal 3.1 i.V.m. 3.1b^{Ha} vorschreibt, einrichtbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist nach alledem nicht neu und somit auch nicht patentfähig.

Dem Anmeldervertreter ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass sich die Druckschrift D5 für die transportablen Einheiten, aus denen die Arbeits- oder Produktionsstätte gebildet wird, nicht des Begriffs „Container“ bedient. Doch mit den Ausführungen auf Seite 12, Zeilen 29/30 und Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 werden diese transportablen Module so beschrieben, dass der Fachmann darunter unzweifelhaft Großraumcontainer versteht, wie schon vorstehend ausgeführt.

Auch dem Argument, dass die Druckschrift D5 keine „Funktions-Codierung“ offenbare, kann der Senat nicht beitreten. Wie in der Auslegung unter Abschnitt 4 dargelegt wurde, kann es sich bei der Funktions-Codierung, die die Codiereinrichtung

aufweist, um jedwede Art von eindeutig zuordenbaren Informationen handeln, die mit elektronischer Datenverarbeitung erfasst werden können. Genau solche sind bei der Arbeits- oder Produktionsstätte nach der Druckschrift D5 in Form der auf einer Speichereinheit abgelegten und auf der Anzeigetafel sichtbar gemachten Dokumentationspakete vorhanden, vgl. erneut vorstehende Ausführungen.

5.3 Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche gemäß Hauptantrag bedarf es in der Folge nicht, da mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag dem Antrag als Ganzes nicht stattgegeben werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120ff. – elektrisches Speicherheizgerät).

6. Hilfsantrag 1

6.1 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist zulässig. Denn die Streichung einer von Beginn als alternativ dargestellten Ausgestaltung der Arbeits- oder Produktionsstätte (Merkmal 3.1b^{Ha}) ergibt einen in zulässiger Weise geänderten Gegenstand.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist für den Fachmann auch ausführbar.

6.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht neu ist (§ 3 PatG). Die Druckschrift D5 zeigt nämlich bereits eine Arbeits- oder Produktionsstätte mit allen Merkmalen der Arbeits- oder Produktionsstätte nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

Hinsichtlich der vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gleichermaßen umfassten Merkmale 1, 2 und 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit der diese Merkmale aufweisenden Arbeits- oder Produktionsstätte wird auf vorstehende Ausführungen im Abschnitt 5.2 verwiesen.

Bei dem verbleibenden Merkmal 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a} handelt es sich lediglich um eine Klarstellung des Merkmals 2 (vgl. vorstehende Ausführungen) ohne materielle Änderung und ist von daher unbeachtlich.

6.3 Einer Beurteilung der weiteren Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 bedarf es in der Folge nicht.

7. Hilfsantrag 1a

7.1 Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1a ist zulässig. Es war bereits ursprünglich offenbart, dass die Container gemäß der Merkmale 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4} und 2.1.1^{Hi 1a, 2a} ausgebildet sind, vgl. erneut Abs. [0010] der OS. Zum Weglassen des Merkmals 3.1b^{Ha} gilt dasselbe wie bei Hilfsantrag 1 (vgl. dort unter Abschnitt 6.1). Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1a ist für den Fachmann auch ausführbar.

7.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG). Der Fachmann kommt nämlich ausgehend vom Gegenstand der Druckschrift D5 in naheliegender Weise zur Arbeits- oder Produktionsstätte nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1a.

Hinsichtlich der davon gleichermaßen umfassten Merkmale 1, 2, 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4} und 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit der diese Merkmale aufweisenden Arbeits- oder Produktionsstätte wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen in den Abschnitten 5.2 und 6.2 verwiesen.

In den bereits mehrfach zu den Containern der Arbeits- oder Produktionsstätte nach Druckschrift D5 genannten Textabschnitten wird ausgeführt (vgl. Seite 14, Zeile 26 bis Seite 15, Zeile 2 und Seite 15, 16/17), dass die Container zum Transport auf dem Straßen-, Eisenbahn-, Luft- oder Seeweg entsprechend der dem Fachmann dafür hinlänglich bekannten, normierten Standardcontainer ausgebildet sind. Die auf Seite 15 genannten Abmessungen entsprechen zwar nicht den Abmessungen der ISO-Norm 668, aber wenn er es für sinnvoll erachtet, wird der Fachmann ohne Weiteres für die Arbeits- oder Produktionsstätte der Druckschrift D5 CSC-Container

nach der ISO-Norm 668 gemäß Merkmal 2.1.1^{Hi 1a, 2a} wählen, ohne dabei erfindetisch tätig zu werden. Denn gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, GRUR 2014, 647 – Farbversorgungssystem).

7.3 Auch bei diesem Hilfsantrag kann die Schutzfähigkeit der übrigen Patentansprüche dahinstehen.

8. Hilfsantrag 2

8.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 weist neben allen Merkmalen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 das zusätzliche Merkmal 4^{Hi2, 2a} auf, wonach eine Steuerzentrale vorhanden ist, wobei die Steuerzentrale eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container anhand der Funktions-Codierung zu erkennen. Mit Merkmal 4^{Hi2, 2a} wurde der ursprüngliche, direkt auf Anspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 3 in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommen der auch zulässig ist, siehe Abschnitt 6.1. Aus alledem ergibt sich, dass ein Gegenstand nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 auch bereits ursprünglich offenbart war.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist für den Fachmann auch ausführbar.

8.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht neu ist (§ 3 PatG). Denn aus der Druckschrift D5 ist eine Arbeits- oder Produktionsstätte bekannt, die alle Merkmale der Arbeits- oder Produktionsstätte des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 aufweist.

Hinsichtlich der vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 gleichermaßen umfassten Merkmale 1, 2, 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4} und 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a bzw. der mangelnden Neuheit der diese Merkmale aufweisenden Arbeits- oder Produktionsstätte nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen im Abschnitt 6.2 verwiesen.

An mehreren Stellen wird in der Druckschrift D5 ausgeführt, dass in der Arbeits- oder Produktionsstätte eine Steuerzentrale („comprehensive management system“) vorhanden ist, die beispielsweise die Überwachung und Wartung der Einheiten von außen in Bezug zur Strom- und Wasserversorgung, Brandschutz, Sicherheit, Videoüberwachung, usw. sicherstellt, vgl. Seite 10, Zeilen 5 bis 7; aber auch Seite 9, Zeilen 27 bis 30 oder das „Building Automation System (BAS)“ Seite 11, Zeilen 16ff. Um diese Aufgabe überhaupt erfüllen zu können, muss in der Steuerzentrale für jeden Container dessen Ausstattung und Funktion in der Funktions-Codierung hinterlegt sein; die Steuerzentrale muss also jeden Container anhand dessen Dokumentationspaket erkennen können. Demnach ist bei der Arbeits- oder Produktionsstätte nach der Druckschrift D5 auch eine Steuerzentrale vorhanden, die eingerichtet ist, die in der Arbeits- oder Produktionsstätte eingesetzten Container anhand der Funktions-Codierung zu erkennen, wie es mit Merkmal 4^{Hi2, 2a} vorgeschrieben wird.

8.3 Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 ist ebenfalls entbehrlich.

9. Hilfsantrag 2a

9.1 Für den Hilfsantrag 2a wurde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 um das Merkmal 2.1.1^{Hi1a, 2a} ergänzt, das auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a aufweist. Zur Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a wird deshalb auf die Abschnitte 7.1 und 8.1 verwiesen.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a ist für den Fachmann auch ausführbar.

9.2 Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a ist jedoch nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG). Der Fachmann kommt nämlich zum Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a, ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein, da dieser Gegenstand sich in naheliegender Weise aus dem Gegenstand der Druckschrift D5 ergibt.

Wie unter Abschnitt 8.2 ausgeführt wurde, ist eine Arbeits- oder Produktionsstätte gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 bzw. sind die Merkmale 1, 2, 2.1^{Hi1, 1a, 2, 2a, 4} und 3 sowie 3.1 i.V.m. 3.1a aus der Druckschrift D5 bekannt. Die weitere Einschränkung der die Container definierenden Merkmalsgruppe 2 mit Merkmal 2.1.1^{Hi1a, 2a}, wonach die Container CSC-Container nach der ISO-Norm 668 sind, kann das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a nicht begründen, weil es, wie in Abschnitt 7.2 erläutert, für den Fachmann nahegelegen hat. Zu den jeweiligen Begründungen wird auf die genannten Abschnitte 7.2 und 8.2 verwiesen.

9.3 Eine Beurteilung der weiteren Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2a ist ebenfalls entbehrlich.

10. Hilfsantrag 4

10.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 4 weist alle Merkmale des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 auf. Darüber hinaus wird die Codiereinrichtung mit Merkmal 3.2^{Hi4} weiter dahingehend spezifiziert, dass sie ein Stecksystem umfasst. Damit wurde der ursprüngliche Patentanspruch 10 in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommen. Auch wenn sich der Patentanspruch 10 auf den ursprünglichen nebengeordneten Patentanspruch 7 rückbezog, der den Container beanspruchte, ist die Aufnahme in den auf die Arbeits- oder Produktionsstätte gerichteten Patentanspruch 1 zulässig, da der Container auch dort bereits in Anspruch 1 enthalten war und sich aus Anspruch 7

keine weiteren einschränkenden Vorgaben ergaben. Zur Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 wird auf Abschnitt 6.1 verwiesen. Zusammen ergibt sich, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 bereits ursprünglich offenbart war.

Der Gegenstand dieses Patentanspruchs ist für den Fachmann auch ausführbar.

10.2 Die Patentfähigkeit des zweifellos gewerblich anwendbaren Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 kann in diesem Fall allerdings schon deshalb dahingestellt bleiben, weil die Anmeldung mit dem Gegenstand nach Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 4 unzulässig erweitert wird (§ 38 PatG). Der Patentanspruch 8 ist somit nicht gewährbar und es kann dem Hilfsantrag 4 als Ganzes nicht stattgegeben werden, weil dessen Anspruchssatz zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthält (vgl. BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

In Abs. [0018] der OS wird ausgeführt, dass die Codiereinrichtung einen auslesbaren Chip und/oder einen optoelektronisch lesbaren Code umfassen kann. Weiter wird dort angegeben, dass es vorteilhaft sein kann, wenn die Codierung der Codiereinrichtung drahtlos auslesbar ist. Diese Ausgestaltungen fanden ihren Niederschlag in den ursprünglichen Patentansprüchen 8 und 9.

Als dazu alternative Ausgestaltung wird in Abs. [0019] der OS angegeben, dass der erfindungsgemäße Container auch so ausgebildet sein kann, dass die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst, was wiederum auch im ursprünglichen Patentanspruch 10 angegeben ist. Dass es sich dabei um eine zu den Angaben in Abs. [0018], bzw. Ansprüchen 8 und 9 der OS alternative Ausgestaltung der Codiereinrichtung handelt, erkennt der Fachmann daran, dass der Abs. [0019] der OS eingeleitet wird mit den Worten „Der erfindungsgemäße Container kann auch so ausgebildet sein, dass ...“.

Für den Hilfsantrag 4 wurde nun die Ausgestaltung gemäß ursprünglichem Patentanspruch 10 bzw. der Angabe in Abs. [0019] der OS, dass die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst, zwingend bei der Arbeits- oder Produktionsstätte nach Anspruch 1 vorgeschrieben.

Patentanspruch 8 des Hilfsantrags 4 beansprucht dementsprechend jetzt eine Arbeits- oder Produktionsstätte, die sich u.a. dadurch auszeichnet, dass die an mindestens einem Container angeordnete Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst und darüber hinaus, dass die Codiereinrichtung drahtlos auslesbar ist. Ein solcher Gegenstand, der diese beiden Merkmale gleichzeitig/parallel aufweist, ist den ursprünglichen Unterlagen jedoch nicht zu entnehmen. Vielmehr offenbaren die ursprünglichen Unterlagen nur entweder einen Gegenstand, bei dem die Codiereinrichtung (als Chip oder optoelektronisch lesbarer Code) drahtlos auslesbar ist oder bei dem die Codiereinrichtung ein Stecksystem umfasst. Da der mit Patentanspruch 8 beanspruchte Gegenstand den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen war und somit der Gegenstand der Anmeldung dadurch erweitert wird, liegt beim Hilfsantrag 4 mit diesem Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung vor (§ 38 PatG).

11. Die Beschwerde war somit insgesamt zurückzuweisen, da die Gegenstände nach den Patentansprüchen 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1, 1a, 2 und 2a nicht patentfähig sind und die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 4 den unzulässig erweiterten Gegenstand nach Patentanspruch 8 aufweist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hubert

Paetzold

Körtge

Peters