

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1356/10 - 3.5.03
Anmeldenummer: 06000870.3
Veröffentlichungsnummer: 1686767
IPC: H04L29/12, // G05B19/418
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Vergabe von Netzwerk-Teilnehmergeräteadressen im Profinet-IO Netzwerk

Patentinhaberin:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Wago Verwaltungsgesellschaft mbH

Stichwort:

Profinet-IO Netzwerk/PHOENIX

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 56, 100(a)
EPÜ R. 99(1)(a), 101(2)
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde (ja, nach Beseitigung von Mängeln)
Spät eingereichte Beweismittel - zugelassen (ja)
Erfinderische Tätigkeit (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1356/10 - 3.5.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 19. November 2013**

Beschwerdeführerin: Wago Verwaltungsgesellschaft mbH
(Einsprechende 1) Hansastrasse 27
32423 Minden (DE)

Vertreter: Gerstein, Hans Joachim
Gramm, Lins & Partner GbR
Freundallee 13a
30173 Hannover (DE)

Beschwerdegegnerin: Phoenix Contact GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg (DE)

Vertreter: Kampfenkel, Klaus
Blumbach - Zinngrebe
Patent- und Rechtsanwälte
Alexandrastrasse 5
65187 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. April 2010 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1686767 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. van der Voort

Mitglieder: A. Madenach

R. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Zwei Einsprüche wurden gegen das europäische Patent Nr. 1686767 in seiner Gesamtheit gestützt auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (1), (2) und 56 EPÜ eingelegt.
- II. Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 wurde einer der Einsprüche (ABB AG) zurückgenommen. Dieser Einspruch, der sich unter anderem auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung stützte, wurde von der Einspruchsabteilung nicht mehr weiterverfolgt.
- III. Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens wurde ein neuer Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ geltend gemacht. Die Einspruchsabteilung hat diesen neuen Einspruchsgrund von Amts wegen geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- IV. Im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Patents neu sei und im Hinblick auf eine kombinatorische Betrachtung der Dokumente F1 - F3 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Folglich wurde der verbliebene Einspruch im Rahmen einer mündlichen Verhandlung am 16. März 2010 zurückgewiesen.
- V. Die der Einsprechenden zugesandte Entscheidung (EPA Form 2330) trägt das Datum des 7. April 2010 und wurde dort am 19. April 2010 empfangen, während die der Patentinhaberin übermittelte Entscheidung den 14. April 2010 als Datum trägt und dort am 21. April 2010 in Empfang genommen wurde.

- VI. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende E1) mit Schreiben vom 4. Juni 2010 Beschwerde ein. Es wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung vom 7. April 2010 aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.
- VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte mit Schriftsatz vom 4. August 2010 die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Dieser Antrag wurde damit begründet, dass aus der Beschwerdeschrift entgegen den Erfordernissen der Regel 99 (1) a) EPÜ weder der Name noch die Anschrift des Beschwerdeführers zu entnehmen sei und dass sich die Beschwerde entgegen den Erfordernissen der Regel 99 (1) b) EPÜ nicht auf die korrekte Entscheidung bezöge, da das angegebene Datum (der 7. April 2010) nicht das Datum der Entscheidung sei und nicht die beiden angegebenen Einsprechenden betreffe. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.
- VIII. In einer diesbezüglichen Mitteilung vom 3. September 2010 wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, den fehlenden Namen und die fehlende Anschrift des Beschwerdeführers innerhalb einer Frist nachzureichen. In einer weiteren Mitteilung gleichen Datums der seinerzeit zuständigen Beschwerdekammer wurde von einer *prima facie* Zulässigkeit der Beschwerde ausgegangen und davon abgesehen, das Verfahren vorab auf die Frage der Zulässigkeit zu beschränken.
- IX. In einem Schreiben vom 3. September 2010 nahm die Beschwerdeführerin zur Frage der Zulässigkeit der Beschwerde Stellung und reichte mit Schreiben vom 5. Oktober 2010 eine um den Namen und die Anschrift der Beschwerdeführerin ergänzte Beschwerdeschrift ein.

X. In der Beschwerdebeurteilung vom 11. August 2010 machte die Beschwerdeführerin Ausführungen zu den Einspruchsgründen nach Artikel 100 a) und 100 c) EPÜ und führte die Dokumente

F5: M. Popp, K. Weber: "Der Schnelleinstieg in PROFINET", Profibus Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe 2004

und

F6: Suchergebnisliste nach "advant controller 31 systembeschreibung systemtechnik Serie 90" im ABB Download-Portal

ein.

XI. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung beantragte die Beschwerdegegnerin festzustellen, dass der Einspruchsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei. Ferner wurde beantragt, die Entgeghaltung F5 wegen mangelnder Relevanz nicht in das Verfahren zuzulassen. Des weiteren wurde auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und c) EPÜ eingegangen und beantragt, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

XII. Weitere Ausführungen zur Sache erfolgten in Eingaben vom 20. Januar 2012 und 16. Oktober 2012 (Beschwerdeführerin) und vom 23. Juli 2012 (Beschwerdegegnerin). Von der Beschwerdeführerin wurde die weitere Druckschrift

F7: WAGO I/O-System 750, Modulares I/O-System Device Net, Version 26.03.2002

eingeführt, deren Nicht-Zulassung von der Beschwerdegegnerin beantragt wurde.

- XIII. Die Kammer hat die Parteien am 11. Juni 2013 zur mündlichen Verhandlung geladen. In einem beigefügten Ladungsbescheid hat sie zur Sache vorläufig Stellung genommen.
- XIV. Im Laufe der mündlichen Verhandlung am 19. November 2013 bestätigten die Parteien ihre vorher gestellten Anträge, also die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Patents als Antrag der Beschwerdeführerin und die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig bzw. ihre Zurückweisung als unbegründet als Antrag der Beschwerdegegnerin. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
- XV. Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"Profinet kompatibles Gerät mit wenigstens einem Adresswahlschalter, ausgebildet, die Vorgabe eines Stationsidentifikators, welcher vor einer Zuordnung physikalischer und logischer Netzwerk-Adressen jedem Profinet-IO Netzwerkteilnehmer als symbolischer Name zur Identifizierung im Netzwerk zur anschließenden eindeutigen Adressierung vergeben wird, aus einer jeweiligen Einstellung des Adresswahlschalters in Kombination mit einem zweiten, dem Gerät fest vorgegebenen und einem spezifischen, das Gerät umfassenden Gerätegruppe zugeordneten Identifikator zur Vergabe von wenigstens einer auf dem Stationsidentifikator basierten Netzwerk-Teilnehmergeräteadresse zu bewirken."

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

1.1 Gemäß Regel 99 (1) a) EPÜ ist der Name und die Anschrift des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift anzugeben. Die entsprechenden Angaben waren im vorliegenden Fall nicht vollständig. Dieser Mangel wurde jedoch nach Aufforderung durch die Kammer gemäß Regel 101 (2) EPÜ fristgerecht behoben.

1.2 Gemäß Regel 99 (1) b) EPÜ muss die angefochtene Entscheidung in der Beschwerdeschrift angegeben werden. In der Beschwerdeschrift wird auf den Einspruch gegen das Europäische Patent mit der Nummer 1 686 767 Bezug genommen. Ferner wird beantragt, die Entscheidung vom 7. April 2010 aufzuheben.

Die Kammer stellt hierzu fest, dass in dem vorliegenden Fall allein die Angabe der Patentnummer die angefochtene Entscheidung unmissverständlich bezeichnet, da es nur eine einzige, mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidung für dieses Patent gibt. Ferner ist es üblich, das Datum, das die Entscheidung trägt, anzugeben. Üblicherweise benutzt man Formulierungen wie "zugestellt am". Die verwendete Formulierung "Entscheidung vom ..." ist nicht korrekt, da die Entscheidung selbst während der mündlichen Verhandlung erging. Im vorliegenden Fall ergeben sich hieraus jedoch allein schon aus den erwähnten Gründen keine Zweifel. Außerdem wurde die Entscheidung ausweislich der öffentlichen Akte der Einsprechenden am 7. April 2010 zugestellt. Somit verweist sie erkennbar auf dieses Zustellungsdatum. Dass der Patentinhaberin die Entscheidung an einem anderen Tag zugestellt worden ist, ist der Einsprechenden nicht anzulasten.

1.3 Weiterhin ist die verbliebene Einsprechende (WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH) die einzige durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwerte Partei, so dass die Beschwerde eindeutig dieser Partei zugeordnet werden konnte.

1.4 Aus diesen Gründen ist die Beschwerde zulässig.

2. *Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)*

2.1 *Interpretation des Anspruchs 1*

Anspruch 1 ist in sich nicht schlüssig. Der verwendete Wortlaut "in Kombination mit einem zweiten, dem Gerät fest vorgegebenen und einem spezifischen, das Gerät umfassenden Gerätegruppe zugeordneten Indikator" (Hervorhebung durch die Kammer) ergibt keinen Sinn. Daher zieht die Kammer gemäß ständiger Rechtsprechung die Beschreibung und die anderen Ansprüche zur Interpretation des Anspruchs 1 heran. Aus der Beschreibung und den nebengeordneten Ansprüchen 3 und 5 ergibt sich, dass dieser Wortlaut als "in Kombination mit einem ... und einer spezifischen, das Gerät umfassenden Gerätegruppe zugeordneten Indikator" (Hervorhebung durch die Kammer) zu verstehen ist, so wie auch die Beschwerdegegnerin den Anspruch verstanden wissen will. Davon wird im Folgenden ausgegangen.

2.2 *Zu berücksichtigender Stand der Technik*

Die Beschwerdeführerin hat mit der Beschwerdebegründung die weitere Druckschrift F5 eingereicht.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Zusammenfassung des technischen Wissens, das der

Fachmann im Bereich des Profinet besitzt (siehe Titel). Die Kammer sieht daher keinen Grund, dieses Dokument vom Verfahren auszuschließen (Artikel 12 (4) VOBK).

- 2.3 Die Kammer geht von F5 als dem nächstliegendem Stand der Technik aus. Dieses Dokument beschreibt in den Kapiteln 8.14.1 und 8.14.2 (Seiten 81 und 82) den Aufbau eines Bussystems mit Profinet IO-Feldgeräten. Insbesondere wird auf Seite 81 die Adresszuweisung für Profinet IO-Feldgeräte beschrieben, die im wesentlichen der in den Paragraphen [0006]-[0008] des Streitpatents beschriebenen Zuweisung entspricht.

Die Adresszuweisung erfolgt für ein Profinet kompatibles Gerät und basiert auf einem Gerätenamen (auch logischer Name), der dem beanspruchten Stationsidentifikator entspricht, welcher vor einer Zuordnung physikalischer und logischer Netzwerk-Adressen jedem Profinet-IO Netzwerkteilnehmer als symbolischer Name zur Identifizierung im Netzwerk zur anschließenden eindeutigen Adressierung vergeben wird, wobei die Netzwerk-Teilnehmergeräteadresse auf dem Gerätenamen (also dem Stationsidentifikator) basiert (*ibidem*).

Gemäß F5 wird der Gerätename (der Stationsidentifikator) dem Gerät als Gerätename zugewiesen (siehe *ibidem*), wobei der Gerätename online in das jeweilige Feldgerät geschrieben wird oder das Einschreiben in unbestimmter Weise in einem früheren Schritt erfolgt (Seite 82, Zeilen 1 bis 2). Der Gerätename sollte sich an der Funktionalität oder dem Einbauort des Gerätes orientieren (Seite 81, zweiter Punkt in der Liste) und umfasst in dem gezeigten Beispiel (Seite 81, untere Tabelle) zwei Teile, wobei der erste Teil einer

Gerätegruppe ("Presse", "Schweißen") zugeordnet ist und durch die Funktionalität der Gerätegruppe dieser fest vorgegeben ist. Der zweite Teil des Gerätenamens weist auf eine durchlaufende Nummer ("01") innerhalb dieser Gerätegruppe hin.

- 2.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit von dem aus F5 bekannten Stand der Technik durch das Vorhandensein eines Adresswahlschalters zum Einstellen desjenigen Teils des Stationsidentifikators, der nicht durch die Gerätegruppe bestimmt wird.
- 2.5 Dieses Merkmal löst die Aufgabe, den Austausch eines Feldgeräts im Reparaturfall einfach durchführen zu können (Paragraph [0013] des Streitpatents).
- 2.6 Diese Aufgabe ist eine im Betrieb mit Feldgeräten übliche Aufgabe. Ihre Formulierung kann keine erfinderische Tätigkeit begründen.
- 2.7 Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren der Konfiguration von Geräten beim Geräte austausch, die darin bestehen, den Stationsidentifikator softwaremäßig zu übertragen (F5, Seite 82, Zeilen 1 und 2 und Paragraph [0008] des Streitpatents) oder dazu ein wechselbares Speichermedium zu verwenden (Paragraph [0015] des Streitpatents) weisen die in den Paragraphen [0013] bis [0016] des Streitpatents erwähnten Nachteile auf.
- 2.8 Dem Fachmann ist darüber hinaus allgemein bekannt, dass Geräteadressen mittels Adresswahlschalter eingestellt werden können. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

Die Einstellung der Geräteadresse mittels Adresswahlschalter ist ein technisch einfaches und sicheres Verfahren, um eine Geräteadresse insbesondere beim Geräte austausch in einer industriellen Umgebung konfigurieren zu können. Daher würde der von F5 ausgehende Fachmann zur Lösung der obigen Aufgabe die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Geräteadresse mittels eines Adresswahlschalters einzustellen. Jedoch würde der Fachmann die Einstellung der Geräteadresse mittels Adresswahlschalter auf einen Teil des Gerätenamens beschränken. Zum einen umfassen Gerätenamen für Profinet kompatible Feldgeräte, wie sie in der unteren Tabelle auf Seite 81 von F5 gezeigt sind, mehrere Bytes. Eine Einstellung des vollständigen Namens durch einen Adresswahlschalter ist daher nicht praktikabel. Da ein Teil des Namens gemäß F5 in sinnvoller Weise durch die Funktionalität des Geräts fest vorgegeben ist, war es für den Fachmann naheliegend, diesen vorgegebenen Teil des Gerätenamens in einem früheren Schritt (siehe z.B. F5, Seite 82, Zeilen 1 und 2) in das Feldgerät einzuschreiben und nur den Teil des Gerätenamens, der die laufende Nummer angibt, mittels eines Wahlschalters einzustellen, um die mühsame manuelle Eingabe des umfangreichen, mit der Funktionalität verbundenen Teils des Gerätenamens zu vermeiden. Zum anderen ist der fest vorgegebene, mit der Funktionalität des Feldgeräts verbundene Teil des Gerätenamens derselbe für alle Geräte dieses Typs. Daher wäre es für den Fachmann naheliegend gewesen, die Eingabe dieses Teil des Gerätenamens zu automatisieren, um seine wiederholte manuelle Eingabe mittels Adresswahlschalter für alle Geräte dieses Typs zu vermeiden und nur eine Eingabe der laufenden Nummer des Gerätenamens mittels Adresswahlschalter vorzusehen. Somit würde der von F5 ausgehende Fachmann unter Verwendung seines allgemeinen fachmännischen Wissens

ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

- 2.9 Der Umstand, dass ein Gerät gemäß Anspruch 1 gegenüber einem aus dem Stand der Technik bekannten Gerät durch das Vorhandensein eines zusätzlichen Adresswahlschalters komplizierter und teurer wird als ein Gerät nach dem Stand der Technik ist ein für den Fachmann erkennbarer Zielkonflikt, den er unter Abwägung der oben erwähnten Vorteile (siehe Punkt 2.8) lösen muss, der ihn aber nicht davon abhalten würde, die Ausstattung mit einem zusätzlichen Adresswahlschalter in Betracht zu ziehen.
- 2.10 Folglich erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ. Somit steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



G. Rauh

F. van der Voort

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt