



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 329/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. März 2011

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

**betreffend das Patent 10 2004 007 233**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

Das deutsche Patent 10 2004 007 233 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Auf die am 13. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung 10 2004 007 233.7 - 53 wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F das Patent unter der Bezeichnung

„Verfahren zum Installieren einer Automatisierungskomponente  
und entsprechendes Automatisierungssystem“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 19. Mai 2005.

2. Gegen das Patent ist am 3. August 2005 Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende stützt den Einspruch auf die auf der Patentschrift vermerkte Druckschrift **D1** sowie weitere Veröffentlichungen (**D2 - D17**, s. u.) und macht geltend, dass der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei (§ 21 (1) Nr. 1 PatG). Auch die jeweiligen Gegenstände der neu eingereichten Patentansprüche des Hauptantrags wie auch der Hilfsanträge seien nicht neu oder beruhten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ferner stelle ein bestimmtes

Merkmal des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen eine unzulässige Erweiterung dar.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

**3.** Die Patentinhaberin verteidigt das Streitpatent in beschränktem Umfang nach Hauptantrag und 3 Hilfsanträgen. Sie ist der Auffassung, dass die im Verfahren befindlichen Druckschriften das Verfahren bzw. Automatisierungssystem in den nunmehr geltenden Fassungen nicht nahelegen konnten.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in beschränktem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 - 6 vom 6. April 2006, eingegangen am 10. April 2006, noch anzupassender Beschreibung und Zeichnung jeweils wie Patentschrift,

gemäß Hilfsantrag mit Patentansprüchen 1 - 8 vom 6. April 2006, eingegangen am 10. April 2006, im Übrigen wie Hauptantrag,

gemäß Hilfsantrag 2 mit Patentansprüchen 1 - 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag,

gemäß Hilfsantrag 3 mit Patentansprüchen 1 - 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

4. Innerhalb der Einspruchsfrist wurden von der Einsprechenden folgende Druckschriften entgegengehalten:

- D1** DE 698 06 648 T2
- D2** US 2002 / 46 263 A1
- D3** EP 1 198 108 A2
- D4** WOLLERT, J.F.: Ethernet in der Automatisierungstechnik.  
In: Elektronik 21/2000, S. 66 - 77
- D5** US 2003 / 61 384 A1
- D6** DE 102 46 903 A1
- D7** DE 101 48 627 A1
- D8** DE 199 42 465 A1
- D9** US 2002 / 152 289 A1
- D10** JP 2003 - 124 957 A (Patent Abstracts of Japan)
- D11** „IDA-Group/PNO: Gemeinsame Interessen für Ethernet-basierte Kommunikationslösungen“, Artikel vom 3.5.2002 unter [www.elektroniknet.de](http://www.elektroniknet.de)
- D12** „Dynamic Host Configuration Protocol“, Ausdruck aus Internet-Lexikon Wikipedia ([de.wikipedia.org](http://de.wikipedia.org)) vom 29.7.2005
- D13** Network Working Group, RFC 2131 vom März 1997: Dynamic Host Configuration Protocol

Nach Ablauf der Einspruchsfrist hat die Einsprechende noch folgende Druckschriften benannt:

**D14** „Ethernet“, Ausdruck aus Internet-Lexikon Wikipedia (de.wikipedia.org) vom 19.4.2006

**D15** WO 02 / 5 107 A1

**D16** WO 01 / 23 971 A1

**D17** „Media Access Control“, Ausdruck aus Internet-Lexikon Wikipedia (de.wikipedia.org) vom 22.2.2007

Die Patentinhaberin hat zur Stützung ihrer Argumentation verwiesen auf:

**PI1** „Protokoll“, Ausdruck aus Internet-Lexikon Wikipedia (de.wikipedia.org) vom 29.1.2007

**5.1** Gemäß **Hauptantrag** lauten der geltende Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Patentanspruch 4, hier mit einer möglichen Gliederung versehen:

**(1a)** 1. Verfahren zum Installieren einer Automatisierungskomponente in ein Automatisierungssystem, mit den Schritten:

**(1b)** Anfordern (S1) einer Kommunikationsadresse durch die Automatisierungskomponente,

**(1c)** Empfangen einer Kommunikationsadresse von einem Server des Automatisierungssystems durch die Automatisierungskomponente und

**(1d)** Aktivieren der Kommunikationsadresse durch die Automatisierungskomponente,

- (1e) wobei der Installationsvorgang mit dem Zeitschema des Kommunikationsprotokolls in dem Automatisierungssystem kompatibel ist, so dass die Automatisierungskomponente in das Automatisierungssystem aufgenommen wird, ohne eine laufende Kommunikation anderer Automatisierungskomponenten zu stören.
  
- (5a) 4. Automatisierungssystem, das mehrere Automatisierungskomponenten umfasst, mit
- (5b) einer zu installierenden Automatisierungskomponente und
- (5c) einem Server zur Bereitstellung von Daten für das Automatisierungssystem,
- (5d) wobei durch die zu installierende Automatisierungskomponente automatisch eine Kommunikationsadresse anforderbar (S1) und aktivierbar ist und
- (5e) die von dem Server bereitgestellten Daten eine Kommunikationsadresse umfassen, und
- (5f) wobei die zu installierende Automatisierungskomponente abgestimmt auf das Zeitschema des Kommunikationsprotokolls in dem Automatisierungssystem installierbar ist.

Hinsichtlich der Unteransprüche 2, 3 und 5, 6 wird auf die Akte verwiesen.

**5.2** Gemäß **Hilfsantrag** lauten der geltende Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Patentanspruch 5, hier mit einer soweit wie möglich entsprechenden Gliederung versehen:

- (1a)** 1. Verfahren zum Installieren einer Automatisierungskomponente in ein Automatisierungssystem, mit den Schritten:
- (1b)** Anfordern (S1) einer Kommunikationsadresse durch die Automatisierungskomponente,
- (1c)** Empfangen einer Kommunikationsadresse von einem Server des Automatisierungssystems durch die Automatisierungskomponente und
- (1d)** Aktivieren der Kommunikationsadresse durch die Automatisierungskomponente,
- (1f)** Anfordern (S3) eines ersten Konfigurationsdatensatzes zum Identifizieren der eigenen Funktionalität durch die Automatisierungskomponente,
- (1g)** Empfangen eines ersten Konfigurationsdatensatzes von dem Server durch die Automatisierungskomponente,
- (1h)** Identifizieren (S5) der eigenen Funktionalität durch die Automatisierungskomponente,
- (1i)** Anfordern (S6) eines zweiten Konfigurationsdatensatzes entsprechend der eigenen Funktionalität durch die Automatisierungskomponente,
- (1j)** Empfangen eines zweiten Konfigurationsdatensatzes von dem Server durch die Automatisierungskomponente und
- (1k)** Prozessführung (S8) gemäß dem zweiten Konfigurationsdatensatz durch die Automatisierungskomponente.
- (1e)** *(entfällt hier)*

- (5a)** 5. Automatisierungssystem, das mehrere Automatisierungskomponenten umfasst, mit
- (5b)** einer zu installierenden Automatisierungskomponente und
- (5c)** einem Server zur Bereitstellung von Daten für das Automatisierungssystem,
- (5d)** wobei durch die zu installierende Automatisierungskomponente automatisch eine Kommunikationsadresse anforderbar (S1) und aktivierbar ist
- (5g)** sowie ein erster Konfigurationsdatensatz zum Identifizieren der eigenen Funktionalität und ein zweiter Konfigurationsdatensatz entsprechend der Funktionalität anforderbar sind,
- (5h)** wobei durch die zu installierende Automatisierungskomponente ihre eigene Funktionalität aufgrund des ersten Konfigurationsdatensatzes identifizierbar ist,
- (5e)** und die von dem Server bereitgestellten Daten eine Kommunikationsadresse,
- (5i)** einen ersten Konfigurationsdatensatz zum Identifizieren der Funktionalität der zu installierenden Automatisierungskomponente und
- (5j)** einen zweiten Konfigurationsdatensatz entsprechend der identifizierten Funktionalität umfassen.
- (5f)** *(entfällt hier)*

Hinsichtlich der Unteransprüche 2, 3, 4 und 6, 7, 8 wird auf die Akte verwiesen.

**5.3** Die Fassung der Patentansprüche gemäß **Hilfsantrag 2** entspricht der Fassung nach Hilfsantrag, mit einer einzigen Änderung (unterstrichen) in Merkmal **(1h)**:

**(1h\*)** Identifizieren (S5) der eigenen Funktionalität durch die Automatisierungskomponente mit dem aktivierten ersten Konfigurationsdatensatz,

**5.4** Die Fassung der Patentansprüche gemäß **Hilfsantrag 3** entspricht der Fassung nach Hilfsantrag, wobei die dortigen Unteransprüche 4 und 8 gestrichen sind, der dortige Patentanspruch 5 hier zum Patentanspruch 4 wird und zusätzlich die Merkmale **(1e)** und **(5f)** aus dem Hauptantrag an den im Hilfsantrag gekennzeichneten Stellen hinzugefügt sind.

**6.** Als dem Patentgegenstand zugrundeliegende **Aufgabe** ist angegeben, das Anschalten eines Automatisierungsgeräts an ein Kommunikationsnetz eines Automatisierungssystems einfacher zu gestalten (siehe Patentschrift Absatz [0006]).

## II.

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben, er ist mit nachprüfbaren Gründen versehen und auch sonst zulässig. Er hat auch in der Sache Erfolg.

**1.** Das Streitpatent betrifft Automatisierungssysteme, wie sie beispielsweise zur Steuerung komplexer Fertigungsgeräte, Fabrikanlagen usw. eingesetzt werden. Die Fertigungsgeräte sind üblicherweise modular aufgebaut, und jedem Modul ist ein Automatisierungsgerät zugeordnet. Die Automatisierungsgeräte sind mit Hilfe eines Kommunikationsnetzwerkes zu einem Automatisierungssystem zusammengeschaltet.

Wenn Geräte ausgetauscht, erweitert oder umkonfiguriert werden, müssen die geänderten Module in das Kommunikationsnetz des Automatisierungssystems eingegliedert werden. Dazu muss den einzelnen Komponenten oder Modulen eine Kommunikationsadresse zugewiesen werden. Nach den Ausführungen des Streitpatents war es bekannt, in solchen Fällen die Kommunikationsadresse manuell, unter Zuhilfenahme eines Engineering-Systems, zu vergeben. Diese Art der Adressvergabe sei jedoch aufwändig und fehleranfällig (siehe Patentschrift Absatz [0003] - [0005]).

Um die Eingliederung neuer Komponenten oder Module in das vorhandene Kommunikationsnetz des Automatisierungssystems einfacher zu gestalten, sieht das Streitpatent zunächst vor, dass die benötigte Kommunikationsadresse durch einen Server des Automatisierungssystems automatisch vergeben wird.

In der nach Hauptantrag beanspruchten Lehre kommt hinzu, dass der Installationsvorgang mit dem Zeitschema des Kommunikationsprotokolls kompatibel bzw. darauf abgestimmt sein soll, so dass die laufende Kommunikation nicht gestört wird.

Der Hilfsantrag ist alternativ dazu auf zwei weitere Schritte gerichtet, um die Einbindung der neuen Komponente sicherzustellen: Unter Benutzung der erhaltenen Kommunikationsadresse wird ein erster Konfigurationsdatensatz angefordert, der das Identifizieren der eigenen Funktionalität ermöglicht. Entsprechend dieser erkannten eigenen Funktionalität wird dann ein zweiter Konfigurationsdatensatz angefordert, der die richtige Konfiguration für die Einbindung in die Prozessführung des Automatisierungssystems bewirkt.

Dabei erfolgt das Identifizieren der eigenen Funktionalität mittels des empfangenen ersten Konfigurationsdatensatzes, wie in Hilfsantrag 2 ausdrücklich klargestellt wird.

Hilfsantrag 3 fasst die Lehren nach Hauptantrag und Hilfsantrag zusammen.

Als **Fachmann**, der mit der Vereinfachung des Anschaltens eines Automatisierungsgeräts an ein Kommunikationsnetzwerk eines Automatisierungssystems beauftragt wird, ist ein Entwicklungsingenieur der Nachrichtentechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulausbildung anzusehen, der mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Automatisierungssysteme besitzt.

**2.** Die Patentansprüche nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen verlassen den Bereich der ursprünglichen Offenbarung und den Rahmen des erteilten Patentes nicht, sie sind daher insoweit zulässig.

**2.1** Mit dem Patentanspruch 1 des **Hauptantrags** sind die erteilten Patentansprüche 1 und 2 zusammengefasst, mit Patentanspruch 4 die erteilten Patentansprüche 5 und 6. Daran schließen sich jeweils, bis auf die Rückbeziehung unverändert, die übrigen Unteransprüche an. An der Zulässigkeit dieser Anspruchsfassungen bestehen keine Zweifel.

**2.2** In der Fassung gemäß **Hilfsantrag** sind die ursprünglichen unabhängigen Patentansprüche 1 und 5 um die Merkmale **(1f)** bis **(1k)** bzw. **(5g)** bis **(5j)** ergänzt, die zunächst ohne Weiteres aus der (einzigen) Zeichnung sowie der zugehörigen Beschreibung erkennbar sind; denn es handelt sich dabei um die weiteren Arbeitsschritte, die nach dem Empfang der Kommunikationsadresse zur Einbindung in das Automatisierungssystem durchgeführt werden.

Hier hat die Einsprechende eingewendet, das Merkmal **(1h)** stelle eine unzulässige Erweiterung dar. In Absatz [0016] des Streitpatents heiße es, dass eine Identifikation der Funktionalität im Anwenderprogramm des Client stattfinden könne (vergleiche Schritt S5); der Bediener bzw. Nutzer könne hier seine eigenen Verfahren zur Identifikation der Funktionalität realisieren. Gemäß Merkmal **(1h)** sei jedoch die Automatisierungskomponente diejenige, die ihre eigene Funktionalität

identifiziere. Das stehe im Gegensatz zur Offenbarung in Absatz [0016], dass der Bediener bzw. Nutzer seine eigenen Verfahren zur Identifikation der Funktionalität realisieren könne.

Dieser Argumentation vermochte der Senat nicht zu folgen. Gemäß Absatz [0016] des Streitpatents prüft der Client (d. h. die Automatisierungskomponente), ob er eine Identifizierung seiner Funktionalität durchführen kann, und fordert ggf. einen Konfigurationsdatensatz an, welcher ihm diese Identifizierung ermöglicht. Wenn der Bediener bzw. Nutzer „hier seine eigenen Verfahren zur Identifikation der Funktionalität realisieren“ kann, dann versteht der Fachmann darunter, dass der Nutzer das Prinzip zur Identifikation und die einzelnen Arbeitsschritte dafür, gewöhnlich in Form eines Programms, vorab festlegen kann. Dennoch ist es der Client, der diese Identifikation bzw. diese Arbeitsschritte zum gegebenen Zeitpunkt - gemäß der vorab erfolgten Festlegung des Nutzers - ausführt, so dass der von der Einsprechenden gesehene Gegensatz nicht besteht. Die Formulierung ist daher zulässig.

**2.3** Auch Hilfsantrag 2 ist zulässig. Die zusätzliche Ergänzung in Merkmal **(1h\*)** „Identifizieren (S5) der eigenen Funktionalität durch die Automatisierungskomponente mit dem aktivierten ersten Konfigurationsdatensatz“ stellt lediglich klar, dass der erste Konfigurationsdatensatz erforderlich ist und benutzt wird, um die Identifizierung durchzuführen. Dies ergibt sich unmittelbar aus Absatz [0016] des Streitpatents.

**2.4** Die Formulierung des Hilfsantrags 3 als Zusammenfassung der Merkmale des Hauptantrags und des Hilfsantrags trifft ebenfalls auf keine Bedenken.

**3.** Vom entgegengehaltenen Stand der Technik kommt der Druckschrift **D5** (US 2003 / 61 384 A1) für die Frage der Patentfähigkeit eine besondere Bedeutung zu.

Sie beschreibt ein Automatisierungssystem (monitor and control system) mit Modulen (IAD 135, siehe Figur 2 oder Figur 3), wobei ein Adress-Management-Server (AMS 130) vorgesehen ist, von dem ein Modul eine Kommunikationsadresse anfordern kann, siehe insbesondere Absatz [0001], Absatz [0017] u. a. Die Formulierungen beispielsweise in Absatz [0017] „when IAD 135 is initially connected to network 110“ oder in Absatz [0048] „assign network addresses to newly added devices“ machen deutlich, dass diese Anforderung der Kommunikationsadresse bei der erstmaligen Installation des Moduls in das Automatisierungssystem erfolgen kann. Dass das Modul die erhaltene Adresse anschließend „aktiviert“, ist für den Fachmann im gegebenen Zusammenhang selbstverständlich (siehe etwa Absatz [0059], wonach das Modul durch die empfangene Adresse in die Lage versetzt wird, mit anderen Einheiten des Netzwerks eine Zweiweg-, d. h. bidirektionale Kommunikation aufzunehmen). Damit sind die *Merkmale (1a) bis (1d)* und *Merkmale (5a) bis (5e)* aus **D5** vorbekannt.

Darüber hinaus ist offensichtlich, dass gemäß **D5** die Installation eines Moduls im laufenden Betrieb erfolgen kann (vgl. Absatz [0018] „has recently been connected“, Absatz [0020] „a replacement IAD 135 may be connected to network 110 prior to failure of an original IAD 135“ u. a.). Somit muss der Installationsvorgang mit dem Zeitschema des Kommunikationsprotokolls kompatibel bzw. darauf abgestimmt sein (*Merkmale (1e) bzw. (5f)*), denn andernfalls wäre eine Installation im laufenden Betrieb nicht möglich bzw. das Netzwerk zeitweise gestört.

Weiterhin lehrt **D5** (siehe Absatz [0050] - [0055]), dass der Server 1500 ein neues Modul, beispielsweise auf dessen Anforderung hin (siehe [0051]: „a newly networked device may be configured to broadcast a request to be identified“), identifizieren kann; dies kann z. B. anhand der Betriebscharakteristik oder der (vorgefundenen) Konfiguration des Moduls erfolgen (siehe Absatz [0052]).

Daraufhin kann das Modul einen von seiner Identifikation abhängigen Konfigurationsdatensatz anfordern, den es anschließend für die Prozessführung verwendet

(siehe Absatz [0054] / [0055]). Dies entspricht den *Merkmale (1i), (1j) und (1k)* sowie *(5g) zweiter Teil und (5j)*.

Dass das Modul die eigene Funktionalität selbst identifizieren würde, ist in **D5** jedoch nicht beschrieben.

**4.** Das Patent erweist sich in keiner der verteidigten Fassungen als patentfähig.

**4.1** Dem **Hauptantrag** kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil zumindest der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Wie oben ausgeführt, beschreibt **D5** ein Verfahren zum Installieren einer Automatisierungskomponente (IAD 135) in ein Automatisierungssystem (*Merkmal (1a)*) mit den Schritten nach den *Merkmale (1b), (1c) und (1d)*, wobei es für den Fachmann selbstverständlich ist, dass der Installationsvorgang so mit dem Kommunikationsprotokoll kompatibel sein muss, dass er die laufende Kommunikation anderer Automatisierungskomponenten nicht stört (*Merkmal (1e)*).

Die Patentinhaberin hat hier darauf verwiesen, dass die Einsprechende eine Bringschuld habe: sie müsse das Naheliegen nachweisen - sämtliche entgegeng gehaltenen Dokumente enthielten aber gar keine Lehre zur Kompatibilität des Zeitschemas beim Installationsvorgangs, sondern bezögen sich nur auf den laufenden Betrieb eines Automatisierungssystems. Der Patentanspruch 1 betreffe speziell den Installationsvorgang, und der Fachmann enthalte aus dem zitierten Stand der Technik keine Anregung, hierfür eine Kompatibilität mit dem Zeitschema des Kommunikationsprotokolls vorzusehen.

Diesen Ausführungen konnte der Senat nicht folgen, da **D5** u. a. eine Installation eines neuen Moduls im laufenden Betrieb des Automatisierungssystems be-

schreibt (s. o. **3.**), und der Fachmann ganz selbstverständlich erwartet, dass diese Installation den laufenden Betrieb nicht stört. Durch welche konkreten Maßnahmen denkbare Störungen vermieden werden, lehrt auch das Streitpatent nicht. In der beanspruchten Allgemeinheit ist eine Kompatibilität zum Zeitschema des verwendeten Kommunikationsprotokolls für den Fachmann jedoch selbstverständlich.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist sonach nicht patentfähig, weil es sich für den Fachmann unter Zuhilfenahme seines Fachwissens aus **D5** ergibt. Mit dem Patentanspruch 1 fallen zwangsläufig der nebengeordnete Patentanspruch 4 und die Unteransprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

**4.2** Auch der **Hilfsantrag** bleibt ohne Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Von der Lehre der **D5** unterscheidet sich der Patentanspruch 1 in den Merkmalen **(1f)**, **(1g)** und **(1h)** insoweit, als gemäß **D5** insbesondere Absatz [0050] bis [0055] das Modul eine Identifikationsanforderung („request to be identified“) an den Server 1500 sendet, woraufhin der Server das Modul z. B. anhand von dessen Betriebscharakteristik oder Konfiguration identifiziert; hingegen erfolgt die Identifikation anspruchsgemäß, indem das Modul einen „ersten Konfigurationsdatensatz“ beim Server anfordert und empfängt, um mit diesem Datensatz selbst eine Identifizierung der eigenen Funktionalität durchzuführen.

Hier wird in beiden Fällen vorausgesetzt, dass das Modul in irgendeiner Form Informationen enthält, die eine Identifizierung ermöglichen. Der Fachmann entnimmt **D5**, dass ein Programmteil, der im Server läuft, diese Informationen vom Modul abfragt und damit die Identifizierung durchführt. - Andererseits soll anspruchsgemäß der vom Modul beim Server angeforderte „erste Konfigurationsdatensatz“ Ausgangspunkt für die Identifizierung sein. Der Fachmann wird dieses in Zusammenhang mit Absatz [0016] der Streitpatentschrift dahingehend verstehen,

dass der Bediener bzw. Nutzer „hier seine eigenen Verfahren zur Identifikation der Funktionalität realisieren“ kann, indem er eine geeignete Programmroutine entwickelt; diese muss in Form des „ersten Konfigurationsdatensatzes“ vom Server zum Modul übertragen und im Modul gestartet werden, um dort die Identifizierung anhand von Informationen durchzuführen, die sie vom Modul abfragt.

Somit unterscheidet sich die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag von der Lehre der **D5** im Wesentlichen darin, in welcher Baugruppe das Identifizierungsprogramm abläuft: anspruchsgemäß im Modul selbst, gemäß **D5** hingegen im Server. In beiden Fällen müssen dazu Daten übertragen werden (**D5**: zunächst Identifikationsanforderung, später Identifikationsdaten vom Modul zum Server; anspruchsgemäß: Konfigurationsdatenanforderung vom Modul zum Server, danach erste Konfigurationsdaten vom Server zum Modul); die jeweilige Belastung von Server, Kommunikationssystem und Modul dürfte in beiden Fällen vergleichbar gering sein (da die Identifikation ein einmaliger, relativ kurzer Vorgang ist). Dass durch die gegenüber **D5** erfolgte Verlagerung der Identifikationsroutine vom Server in das Modul hinein ein besonderer, für den Fachmann unerwarteter Vorteil entstehen könnte, ist nicht ersichtlich und wurde auch nicht vorgetragen. Dem Fachmann war aber aufgrund seines Fachwissens geläufig, dass in einem vernetzten System bestimmte Aufgaben (hier: Identifikation eines Moduls) wahlweise von unterschiedlichen Baugruppen an unterschiedlichen Orten durchgeführt werden können; die erforderlichen Techniken zur Übertragung von Daten oder Programmteilen waren ebenfalls bekannt, vgl. in **D5** etwa die Übertragung eines „zweiten Konfigurationsdatensatzes“ gemäß Absatz [0054] / [0055].

Daher vermag der Senat dieser Verlagerung der Identifikationsroutine vom Server in das Modul hinein keine patentbegründende Bedeutung beizumessen. Die möglichen Alternativen (hier: Ausführung der Routine im Server oder im Modul) zu vergleichen und sich angesichts offensichtlicher Vor- und Nachteile für eine davon zu entscheiden, ist vielmehr als eine rein fachmännische Maßnahme anzusehen. Das

Verfahren nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag erfordert daher keine erfinderische Tätigkeit.

Die Patentinhaberin hat es demgegenüber als wesentlichen Unterschied bezeichnet, dass gemäß der Druckschrift **D5** die „Intelligenz“ zur Erkennung des neuen Moduls und zu seiner Identifizierung im Server 1500 angeordnet sei, während sie patentgemäß im Modul liege; im Streitpatent habe immer das Modul die aktive Rolle. Eine solche Lehre ergebe sich aus keiner der genannten Druckschriften. Insbesondere lehre keine den Zwischenschritt, dass das Modul einen Datensatz anfordere und erhalte, mit dem es sich selbst identifizieren könne.

Dem ist zu entgegnen, dass **D5** zahlreiche Alternativen beschreibt. U. A. ist dort auch vorgeschlagen, dass das Modul eine Identifikationsanforderung an den Server sendet (siehe z. B. Absatz [0051] in den letzten zwei Zeilen: „...request to be identified ... to transmit such a request directly to apparatus 1500“), und somit, ähnlich wie in Merkmal **(1f)** beansprucht, zunächst die aktive Rolle einnimmt. Die Festlegung, an welcher Stelle die „Intelligenz“ für die Durchführung der Identifizierung anzuordnen ist, kann dem gegenüber nur noch als fachmännisches Handeln betrachtet werden, da sich dadurch keine besonderen Vorteile ergeben.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen hier ebenso der ihm nebengeordnete Patentanspruch 5 und die Unteransprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

#### **4.3** Der **Hilfsantrag 2** ist nicht anders als der Hilfsantrag zu beurteilen.

Wie oben (siehe **2.3**) dargelegt, unterscheidet sich Hilfsantrag 2 vom Hilfsantrag lediglich durch die Klarstellung in Merkmal **(1h\*)**, dass der erste Konfigurationsdatensatz erforderlich ist und vom Modul benutzt wird, um die eigene Identifizierung durchzuführen. Von nichts anderem ist aber die Argumentation zum Hilfsantrag ausgegangen, so dass sie hier gleichermaßen gilt, d. h. dass das Verfahren

nach dem so klargestellten Patentanspruch 1 genauso wenig auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**4.4 Hilfsantrag 3** muss ebenfalls erfolglos bleiben.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag durch das zusätzliche Merkmal:

**(1e)** wobei der Installationsvorgang mit dem Zeitschema des Kommunikationsprotokolls in dem Automatisierungssystem kompatibel ist, so dass die Automatisierungskomponente in das Automatisierungssystem aufgenommen wird, ohne eine laufende Kommunikation anderer Automatisierungskomponenten zu stören.

Wie bereits zum Hauptantrag dargelegt, ist eine Kompatibilität des Installationsvorgangs zum Zeitschema des verwendeten Kommunikationsprotokolls in der beanspruchten Allgemeinheit für den Fachmann selbstverständlich. Die dortige Argumentation trifft hier in gleicher Weise zu - das zusätzliche Merkmal kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch hier wieder alle übrigen Ansprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

**4.5** Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Baumgardt