

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:	siehe Formular PCT/ISA/220
-----	----------------------------

## PCT

**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER  
INTERNATIONALEN  
RECHERCHENBEHÖRDE  
(Regel 43bis.1 PCT)**

Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 21.10.2019	siehe Formular PCT/ISA/ 210 (Blatt 2)
--	--

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts siehe Formular PCT/ISA/220	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Punkt 2 unten
---	---

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2019/078729	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22.10.2019	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 21.12.2018
---	---	--

Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. G05B19/042 G05B17/02
--

Anmelder SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
---------------------------------------

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:


- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, dass schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Fax: +49 89 2399 - 4465	Datum der Fertigstellung dieses Bescheids siehe Formular PCT/ISA/210	Bevollmächtigter Bediensteter Rakoczy, Tobias Tel. +49 89 2399-0
--	---	--



---

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bescheid auf
  - der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.
  - einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (Regeln 12.3 a) und 23.1 b)).
2.  Dieser Bescheid wurde erstellt unter Berücksichtigung der **Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers**, die nach Regel 91 von dieser Behörde genehmigt wurde bzw. dieser Behörde mitgeteilt wurde (Regel 43bis.1 a)).
3.  Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde, ist der Bescheid auf der Grundlage eines Sequenzprotokolls erstellt worden, das
  - a)  im Anmeldezeitpunkt Bestandteil der internationalen Anmeldung war und
    - in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 vorlag.
    - in Papierform oder in Form einer Bilddatei vorlag.
  - b)  zusammen mit der internationalen Anmeldung gemäß Regel 13ter.1 a) PCT nur für die Zwecke der internationalen Recherche in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 eingereicht wurde.
  - c)  nach dem internationalen Anmeldedatum nur für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht wurde, und zwar
    - in Form einer Textdatei gemäß Anhang C/ST.25 (Regel 13ter.1 a)).
    - in Papierform oder in Form einer Bilddatei (Regel 13ter.1 b) und Abschnitt 713 der Verwaltungsvorschriften).
4.  In dem Fall, dass mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls eingereicht wurde, wurden zusätzlich die erforderlichen Erklärungen eingereicht, dass die Informationen in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien denen entsprechen, die im Anmeldezeitpunkt Bestandteil der Anmeldung waren, bzw. dass sie nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen.
5. Zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche <u>2-17, 21-29</u> Nein: Ansprüche <u>1, 18-20</u>
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche <u>1-29</u>
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: <u>1-29</u> Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

---

Es wurde festgestellt, dass die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung**

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1 US 2004/078182 A1 (NIXON MARK [US] ET AL) 22. April 2004 (2004-04-22)
- D2 EP 3 079 028 A1 (SIEMENS AG [DE]) 12. Oktober 2016 (2016-10-12)
- D3 WO 2018/162203 A1 (ENDRESS HAUSER PROCESS SOLUTIONS AG [CH]) 13. September 2018 (2018-09-13)

**zu Punkt V:**

**1 Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 33 PCT)**

1.1 Ungeachtet der unten erwähnten mangelnden Klarheit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 - soweit er verstanden werden kann - auch nicht neu im Sinne des Artikels 33 (2) PCT, sodass die Erfordernisse des Artikels 33 (1) PCT nicht erfüllt sind.

1.2 D1 offenbart ein

*Verfahren zum Auslegen einer Feldgerätstation für eine prozesstechnische Anlage, wobei die prozesstechnische Anlage mit der auszulegenden Feldgerätstation anhand von betriebsspezifischen Anlagenmerkmalen der prozesstechnischen Anlage in einer Simulationsumgebung abbildbar ist (Anspruch 1) und wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:*

*Bereitstellen eines Feldgerätmoduls zur Simulation wenigstens eines Abschnitts der Feldgerätstation in der Simulationsumgebung, wobei das Feldgerätmodul eingerichtet ist, wenigstens ein Feldgerät aus einer Gruppe von Feldgeräten zu simulieren, wodurch wenigstens eine Betriebsgröße der abgebildeten prozesstechnischen Anlage beeinflussbar ist (Abs. 0028, 0029);*

*Festlegen des Feldgerätmoduls auf mindestens ein zu simulierendes Feldgerät aus der Gruppe von Feldgeräten und auf mindestens einen zugehörigen feldgerätspezifischen Auslegungsparameter (Abs. 0028, 0029);*

*Simulieren des Betriebs der abgebildeten prozesstechnischen Anlage und der auszulegenden Feldgerätstation unter Verwendung des festgelegten Feldgerätmoduls, um für das zu simulierende mindestens ein Feldgerät*

*wenigstens eine Betriebsgröße der abgebildeten prozesstechnischen Anlage in Abhängigkeit von dem mindestens einen zugehörigen feldgerätspezifischen Auslegungsparameter zu ermitteln (Abs. 0028, 0029); und*

*Auswählen eines für die auszulegende Feldgerätstation geeigneten Feldgeräts aus der Gruppe von Feldgeräten basierend auf einem Vergleich der wenigstens einen ermittelten Betriebsgröße mit einer Bewertungsbetriebsgröße (Abs. 0036).*

Somit offenbart D1 alle Merkmale des Anspruchs 1 in Kombination.

- 1.3 Auch im Lichte der im Recherchenbericht zitierten Passagen der Druckschriften D2 und D3 ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich getroffen.
- 1.4 Entsprechende Argumente gelten auch für die korrespondierenden Ansprüche 18 - 20.
- 1.5 Die abhängigen Ansprüche 2 - 17 und 21 - 29 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit (Artikel 33(2) PCT) bzw. erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT) erfüllen. Der Grund dafür ist, dass die genannten Ansprüche nur geringfügige Änderungen beinhalten, die entweder direkt aus dem Stand der Technik gegeben durch die oben genannten Dokumente bekannt sind oder im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind.

## **zu Punkt VII:**

### **2 Bestimmte Mängel in der internationalen Anmeldung**

- 2.1 Die Ansprüche sind nicht in der zweiteiligen Form abgefasst (Regel 6.3 (b)(i) und (ii) PCT).
- 2.2 In der Beschreibung ist der zugrunde liegende Stand der Technik nicht ausreichend angegeben. Darüber hinaus sind auch keine Fundstellen angegeben, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt (Regel 5.1(a)(ii) PCT).

**zu Punkt VIII:**

- 3 Bestimmte Bemerkungen zu der internationalen Anmeldung (Artikel 6 PCT)**
- 3.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Anspruch 1 aus folgenden Gründen nicht klar ist.
- 3.1.1 Der Schritt (603) "*Bereitstellen eines Feldgerätmoduls zur Simulation wenigstens eines Abschnitts der Feldgerätstation in der Simulationsumgebung, wobei das Feldgerätmodul eingerichtet ist, wenigstens ein Feldgerät aus einer Gruppe von Feldgeräten zu simulieren, wodurch wenigstens eine Betriebsgröße der abgebildeten prozesstechnischen Anlage beeinflussbar ist*" ist unklar, da offen bleibt, ob das sog. "*Feldgerätmodul*" nun a) "*einen Abschnitt der Feldgerätstation*" (was auch immer darunter zu verstehen sein mag) oder b) "*wenigstens ein Feldgerät aus einer Gruppe von Feldgeräten*" simulieren soll. Beide Merkmale finden sich in dem o.a. Schritt; jedoch stehen sie offensichtlich zueinander im Widerspruch.  
Darüber hinaus ist auch die Formulierung "wodurch wenigstens eine *Betriebsgröße der abgebildeten prozesstechnischen Anlage beeinflussbar ist*", unklar, da offen bleibt, ob sich "wodurch" auf das Simulieren oder auf das Feldgerät beziehen soll.
- 3.1.2 Ebenso der folgende Schritt (605) sowie sein Zusammenhang mit dem vorhergehenden Schritt (603) ist unklar: Nachdem in (603) ein Feldgerätmodul zur Simulation wenigstens eines Feldgerätes bereitgestellt wurde, wird in (605) das Feldgerätmodul auf "*mindestens ein zu simulierendes Feldgerät festgelegt*". Es erschließt sich nicht, warum nach dem Bereitstellen ein zusätzliches Festlegen erfolgt, und ob das "*mindestens eine zu simulierendes Feldgerät*" dem zuvor definierten "*wenigstens einem Feldgerät aus einer Gruppe von Feldgeräten*" entspricht oder nicht.
- 3.1.3 Zusammengefasst bleibt der Gegenstand des Anspruchs 1 weitgehend unklar.
- 3.2 Entsprechende Einwände gelten auch für die korrespondierenden Ansprüche 18 - 20.
- 3.3 Anspruch 18 ist unklar, da nicht alle in den Verfahren 1 - 17 definierten Schritte von einem Prozessor einer Recheneinrichtung ausgeführt werden können (z.B. "*Festlegen des Feldgerätmoduls auf mindestens ein zu simulierendes Feldgerät*").

- 3.4 Anspruch 20 ist unklar aufgrund des Merkmals *"eine Struktur, welche Parameter zum Simulieren wenigstens eines Feldgeräts aus einer Gruppe von Feldgeräten spezifiziert"*. Einerseits ist das Merkmal bereits für sich genommen unklar, andererseits fehlt dieses Merkmal in den restlichen unabhängigen Ansprüchen 1, 18 und 19.
- Es wird in diesem Zusammenhang auf die PCT-Richtlinien, Teil II, Kapitel 5.33 verwiesen, nachdem jeder unabhängige Anspruch alle wesentlichen Merkmale der Erfindung enthalten muss. Aufgrund dieser Inkonsistenz bleibt unklar, welche Merkmale die Anmelderin als wesentlich für die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe betrachtet. (Artikel 6 PCT).
- Darüber hinaus wird die Anmelderin darauf hingewiesen, dass in einem eventuellen europäischen Verfahren das Vorliegen von mehr als einem unabhängigen Vorrichtungsanspruch einen Einwand nach Regel 43(2) EPÜ zur Folge hat.
- 3.5 Aus Effizienzgründen wurden zu diesem Verfahrenszeitpunkt nur die Klarheitseinwände bzgl. der unabhängigen Ansprüche aufgelistet.