

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 23. Juni 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0817/04 - 3.5.03

Anmeldenummer: 99960839.1

Veröffentlichungsnummer: 1125452

IPC: H04Q 7/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme

Anmelderin:

T-Mobile Deutschland GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

GSM/UMTS-kompatibler Rufnummernspeicher/T-MOBILE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 54, 56, 114(1), 111(1), 123(2)

EPÜ R. 109, 110

VOB Art. 10b(1)

PCT Art. 17(2)a)i), 5

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0817/04 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 23. Juni 2006

Beschwerdeführerin: T-MOBILE Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
D-53227 Bonn (DE)

Vertreter: Riebling, Peter
Patentanwalt
Postfach 31 60
D-88113 Lindau (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Dezember 2003 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99960839.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: A. Ritzka
R. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung 99 960 839.1 zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung entschied, dass die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfülle, weil das Format des Rufnummernspeichers für UMTS nicht ausreichend beschrieben sei.
- II. Die Patentanmeldung ist als internationale Anmeldung PCT/DE99/03466 mit der Veröffentlichungsnummer WO 00/27145 eingereicht worden. Es wurde gemäß Artikel 17 (2) a) i) PCT kein internationaler Recherchenbericht erstellt, da die Offenbarung der Erfindung wegen nicht ausreichender Definition des Rufnummernspeichers für UMTS die Erfordernisse des Artikels 5 PCT nicht erfülle und somit als nicht ausreichend für eine sinnvolle Recherche angesehen wurde. Da kein internationaler Recherchenbericht vorlag, wurde auch kein internationaler Prüfungsbericht erstellt.
- III. Nach Einleitung der regionalen Phase teilte die Anmelderin auf die Mitteilung nach Regel 109 und 110 EPÜ mit, dass sie derzeit nicht beabsichtige, die Unterlagen zu ändern und reichte Dokumente

D1: ETSI GSM 21.xx v0.1.0 (1998-10)
D2: ETSI UMTS 21.11 v0.2.0 (1998-10)
D3: ETSI UMTS 21.11 v0.3.0 (1998-11)

ein, um nachzuweisen, dass dem Fachmann am Prioritätstag eine ausreichende Definition des Rufnummernspeichers für UMTS zugänglich war.

D1, D2, D3 sind Entwürfe der Arbeitsgruppe SMG9 des European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Im Laufe des Prüfungsverfahrens wurden von der Prüfungsabteilung bzw. der Anmelderin zusätzlich die Dokumente

D4: ETSI ETS 300977 - GSM 11.11 v5.9.1 (1998-10)

D5: ETSI Draft TR 21.xx v0.1.0 (02.10.1998)

herangezogen. D4 ist ein Standardisierungsdokument, das das Teilnehmeridentifikationsmodul für den GSM Standard definiert. D5 ist ein Entwurf der Arbeitsgruppe SMG9.

- IV. In der Beschwerdebegründung trug die Beschwerdeführerin vor, die Dokumente D1, D2 und D5 seien der Öffentlichkeit am Prioritätstag nachweislich zugänglich gewesen und kündigte die Nachreichung einer entsprechenden Glaubhaftmachung an.
- V. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung bemerkte die Kammer, dass, unabhängig von der im Prüfungsverfahren aufgeworfenen Frage, ob D5 vor dem Prioritätstag öffentlich zugänglich war oder nicht, am Prioritätstag keine Spezifikation der Datensätze für einen UMTS-Rufnummernspeicher zugänglich gewesen sei, da D5 bezüglich des Rufnummernspeichers nichts zu entnehmen ist, das über das in der Anmeldung Seite 3, letzter Absatz Erwähnte hinausgeht. Ferner führte die Kammer unter Hinweis auf ihre Befugnis gemäß Artikel 114 (1) EPÜ das Dokument

D6: G. Mazziotto, "The subscriber identity module for the European digital cellular system GSM and other

mobile communication systems", Proc. ISS 1992,
Vol.1, Seiten 113 bis 116

in das Verfahren ein und deutete an, dass auch Fragen zur erfinderischen Tätigkeit zu klären seien.

VI. In der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin einen weiteren Hilfsantrag ein und beantragte, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten, der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüche 1 bis 6 (Hauptantrag), hilfsweise der mit der Beschwerdebegründung vom 22. April 2004 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 (Hilfsantrages 1) oder der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 und 2 (Hilfsantrages 2) zu erteilen. Hilfsweise beantragte sie die Zurückverweisung an die erste Instanz. Als Nachweis für das allgemeine Fachwissen am Prioritätstag wurde auf das Dokument

D7: K. David, T. Benkner, Digitale Mobilfunksysteme,
Teubner-Verlag Stuttgart 1996, Seiten 417 bis 427

Bezug genommen.

VII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme, wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer zugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Datensätze in einem sowohl für GSM-Endgeräte als auch UMTS-Endgeräte lesbaren Format im Rufnummernspeicher abgelegt sind."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

"Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme, wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer zugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein gemeinsamer Rufnummernspeicher vorgesehen ist, der derart ausgestaltet ist, dass er sowohl in GSM als auch in UMTS nutzbar ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

"Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme, wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer zugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Datensätze in einem sowohl für GSM-Endgeräte als auch UMTS-Endgeräte lesbaren Format im Rufnummernspeicher abgelegt sind, wobei im Speicher sämtliche von GSM und UMTS verwendeten Informationen abgelegt sind, und in jedem Datensatz Name, Rufnummertyp, Rufnummer, Datendienstkonfiguration, Überlaufanzeige und weitere Informationen abgelegt sind."

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit des Hilfsantrags 2*

Hilfsantrag 2 wurde erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht; es liegt gemäß Artikel 10b (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOB) im Ermessen der Kammer, diesen zuzulassen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht Anspruch 3 des Hauptantrages in seiner Rückbeziehung auf Anspruch 2. Anspruch 2 des Hilfsantrages 2 entspricht Anspruch 6 des Hauptantrages in seiner Rückbeziehung auf Anspruch 5.

Da die durch die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 2 bewirkte Änderung nur eine Beschränkung auf den Gegenstand von zwei bereits im Verfahren befindlichen Ansprüchen darstellt, die keine neuen Fragen aufwirft, hat die Kammer Hilfsantrag 2 zugelassen.

2. *Artikel 123 (2) EPÜ*

2.1 Hauptantrag

Die Ansprüche gemäß Hauptantrag entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen. Der Hauptantrag erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.2 Hilfsantrag 1

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird durch die Beschreibung, Seite 2, 3. Absatz gestützt. Anspruch 4 gemäß Hilfsantrag 1 wird durch die Beschreibung, Seite 2, 4. Absatz gestützt. Die Ansprüche 2, 3, 5 und 6

entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen. Der Hilfsantrag 1 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.3 Hilfsantrag 2

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht Anspruch 3 des Hauptantrages in seiner Rückbeziehung auf Anspruch 2. Anspruch 2 des Hilfsantrages 2 entspricht Anspruch 6 des Hauptantrages in seiner Rückbeziehung auf Anspruch 5. Der Hilfsantrag 2 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Neuheit und erfinderische Tätigkeit*

3.1 D4 ist ein Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme zu entnehmen (siehe D4, Seite 11), wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer zugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält (siehe D4, Seiten 77 bis 79). Unter "Note 3" wird auf Seite 78 darauf hingewiesen, dass im Fall einer Multi-Applikationskarte der Rufnummernspeicher von GSM und anderen Anwendungen genutzt werden kann. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich davon dadurch, dass die Datensätze im Rufnummernspeicher des Teilnehmeridentifikationsmoduls in einem ausdrücklich auch für UMTS-Endgeräte lesbaren Format abgelegt sind. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu.

3.2 Am Prioritätstag war allgemein bekannt, dass das UMTS-Mobilfunksystem eine eigenständige, neue Systemgeneration sein werde (siehe D7, Seite 426) und als Weiterentwicklung des GSM-Mobilfunksystems

zusätzlich zu den in GSM bewährten Anwendungen weitere, unter anderem Multimedia-Anwendungen ermöglichen werde (siehe D7, Seiten 417 und 418). Ferner war bekannt, dass im Hinblick auf eine schrittweise Umschaltung von GSM-Mobilfunksystemen zu UMTS-Mobilfunksystemen Dual Mode GSM/UMTS Endgeräte und die Kompatibilität der SIM, das heißt des Teilnehmeridentitätsmoduls, für GSM und für UMTS denkbar wären (siehe D7, Seiten 426 und 427). D7 ist ein Auszug eines 1996 erschienenen Lehrbuchs und somit ein Nachweis des Fachwissens am Prioritätstag (30.10.1998).

3.3 Da sich GSM und UMTS deutlich unterscheiden sollten, mag es zwar tatsächlich nicht trivial gewesen sein, ein Teilnehmeridentitätsmodul, das für GSM-Mobilstationen und UMTS-Mobilstationen kompatibel ist, zu entwerfen, wie die Beschwerdeführerin ausgeführt hat. Das Format oder sonstige Details des Rufnummernspeichers für UMTS waren am Prioritätstag jedoch noch nicht bekannt und sind auch der Anmeldung nicht zu entnehmen. Somit wäre es für den Fachmann gar nicht möglich gewesen, eine konkrete Lösung für einen Rufnummernspeicher, der in beiden Mobilfunksystemen verwendbar ist, anzugeben, da damals noch nicht feststand, welche Erfordernisse im UMTS-Standard zu erfüllen sein würden.

3.4 Die der Anmeldung zugrunde liegende objektive Aufgabe bestand daher darin, ein für GSM- und UMTS-Systeme einsetzbares Teilnehmeridentitätsmodul mit Rufnummernspeicher anzugeben, wie auch immer der UMTS-Standard aussehen würde. Wie in Punkt 3.1 erwähnt, war aus D4 bekannt, dass der für GSM vorgesehene Rufnummernspeicher auch für andere Anwendungen einer Multi-Applikationskarte einsetzbar ist. Der Fachmann erkannte damit, dass

im Fall einer Multi-Applikationskarte für GSM und UMTS der für GSM vorgesehene Rufnummernspeicher sowohl in GSM als auch in UMTS lesbar oder nutzbar sein könnte.

Ausgehend von D4 und angesichts des gegebenen Kenntnisstandes über den Rufnummernspeicher für UMTS war die vorgeschlagene Lösung, in dem Teilnehmeridentitätsmodul die Daten in einem in GSM und UMTS lesbaren Format im Rufnummernspeicher abzulegen, für den Fachmann nahe liegend.

- 3.5 Dem Argument der Beschwerdeführerin, neben der beanspruchten Lösung seien auch andere, komplexere Lösungen denkbar, wie zum Beispiel ein Einlesen der Datensätze in dem Format, das in dem einen Mobilfunksystem lesbar ist, in einen Zwischenspeicher, sodann eine Umsetzung der Datensätze in das Format des anderen Mobilfunksystems und ein erneutes Abspeichern der bearbeiteten Datensätze in dem Rufnummernspeicher, weswegen die beanspruchte Lösung eine erfinderische Auswahl darstelle, ist nicht zu folgen, da der Fachmann stets um eine mit geringem Aufwand verbundene Lösung bemüht ist und daher aus mehreren ihm zugänglichen Lösungen die Einfachste auswählt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht somit gegenüber D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.6 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrages dadurch, dass explizit ein gemeinsamer Rufnummernspeicher vorgesehen ist und dieser derart ausgestaltet ist, dass er in GSM und UMTS nutzbar ist. Ein gemeinsamer Rufnummernspeicher für GSM und andere Anwendungen war bekannt, siehe Punkte 3.1 und 3.4.

Ein Rufnummernspeicher, in dem die Daten in einem in GSM und UMTS lesbaren Format abgelegt sind, wie er gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages vorgesehen ist, stellt eine spezielle Ausgestaltung eines in GSM und UMTS nutzbaren Rufnummernspeichers dar, wie er gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorgesehen ist. Folglich ist auch die gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorgeschlagene Lösung, einen gemeinsamen Rufnummernspeicher vorzusehen, der derart ausgestaltet ist, dass er in GSM und UMTS nutzbar ist, aus den unter Punkt 3.1 bis 3.5 ausgeführten Gründen nahe liegend.

- 3.7 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst auch die von der Beschwerdeführerin skizzierte komplexere, in Punkt 3.5 dargestellte Lösung, so dass sich die Frage einer Auswahl hier nicht stellt. Das von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argument, in dem mit Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 beanspruchten gemeinsamen Rufnummernspeicher seien die Datensätze für GSM-Endgeräte und für UMTS-Endgeräte in demselben Format abgelegt, trägt keinen neuen Gesichtspunkt bei, da dieses Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 nicht enthalten ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.8 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 umfasst zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag die Merkmale,
- a) dass im Speicher sämtliche von GSM und UMTS verwendeten Informationen abgelegt werden und

- b) dass in jedem Datensatz Name, Rufnummerntyp, Rufnummer, Datendienstkonfiguration, Überlaufanzeige und weitere Informationen abgelegt sind.
- 3.9 Bezüglich der bereits in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag enthaltenen Merkmale gelten die zum Hauptantrag gemachten Ausführungen (siehe Punkt 3.1 bis 3.5).
- 3.10 Merkmal a) stellt eine dem Fachmann geläufige Ausgestaltung eines in GSM und UMTS lesbaren Formats dar. Im Merkmal b) sind die aus D4, Seite 77 bekannten Bestandteile der Datensätze eines GSM-Rufnummernspeichers wiedergegeben. Es ist selbstverständlich, dass Datensätze, die in einem für GSM-Endgeräte und UMTS-Endgeräte lesbaren Format abgelegt sind, mindestens diese Bestandteile umfassen müssen. Somit können auch diese weiteren Merkmale keine erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 begründen.

4. *Zurückverweisung*

Da der Kammer alle für eine Entscheidung erforderlichen Tatsachen vorlagen, konnte sie von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen und in der Sache entscheiden. Dem Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz war daher nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Geschäftsstellenbeamter

Vorsitzender

D. Magliano

A. S. Clelland