

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Oktober 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1323/06 - 3.5.03

Anmeldenummer: 01250005.4

Veröffentlichungsnummer: 1146759

IPC: H04Q 7/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SIM-Lock auf bestimmte IMSI-Bereiche einer SIM-Karte für
Prepaid- und Postpaid-Karten

Anmelder:

Vodafone Holding GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

SIM-Lock/VODAFONE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 13 (1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag) - verneint"
"Zulässigkeit (Hilfsantrag) - verneint"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1323/06 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 17. Oktober 2008

Beschwerdeführer: Vodafone Holding GmbH
Mannesmannufer 2
D-40213 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Müller & Schubert
Patentanwälte
Innere Wiener Straße 13
D-81667 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. März 2006 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 01250005.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Madenach
Mitglieder: F. van der Voort
M.-B. Tardo-Dino

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Patentanmeldung 01250005.4 (EP 1 146 759 A) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 bis 5 zurückgewiesen wurde.
- II. In der Begründung der Entscheidung wurde auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen:
- D1: US 5 864 757 A; und
- D2: US 5 444 764 A.
- III. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin, die Entscheidung aufzuheben und die Erteilung eines Patents auf der Basis der der Entscheidung zugrunde gelegenen Ansprüche unter Berücksichtigung von zwei Klarstellungen in den Ansprüchen 1 und 2 zu beschließen. Hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
- IV. Die Beschwerdekammer hat daraufhin eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen. In einem der Ladung beigefügten Bescheid wies die Kammer, u. a., darauf hin, dass nach vorläufiger Auffassung der Kammer die Ansprüche 1 und 2 nicht die Erfordernisse gemäß den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ erfüllen und der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- V. Bezug nehmend auf den Bescheid der Kammer reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. September 2008

eine Stellungnahme, neugefasste Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag und neugefasste Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag, jeweils zusammen mit neugefasster Beschreibung und Zeichnung, ein.

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 17. Oktober 2008 statt. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die bisherigen Anträge zurückgezogen und geänderte Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt. Sie beantragte, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag oder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag zu erteilen. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

VII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarten-Prüfung in einem Mobilfunkendgerät zur Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im Mobilfunkengerät [*sic*] betrieben werden darf,

- bei dem das Mobilfunkendgerät die International Mobile Subscriber Identity IMSI aus der Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte ausliest und Daten der IMSI mit vorgegebenen, im Mobilfunkendgerät gespeicherten IMSI-Daten vergleicht, wobei eine IMSI Digits in Form einer Länderkennung, einer Netzbetreiberkennung, einer Home Location Register-Kennung und einer Vorwahlkennung aufweist, und
- bei dem der Betrieb dieses Mobilfunkendgerätes mit

dieser Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte nur dann durch das Mobilfunkendgerät ermöglicht wird, wenn bestimmte Digits obiger IMSI-Daten der Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte mit den vorgegebenen, im Mobilfunkendgerät gespeicherter Daten übereinstimmen,

dadurch gekennzeichnet, dass im Mobilfunkendgerät bestimmte Wertebereiche von IMSI-Digits gespeichert sind, dass die entsprechenden IMSI-Digits der aus der Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte ausgelesenen IMSI mit den im Mobilfunkendgerät gespeicherten Wertebereichen der IMSI-Digits verglichen werden und dass das Mobilfunkendgerät als IMSI-Digits die Länderkennung und die Netzbetreiberkennung und entweder die Home Location Register-Kennung oder die Vorwahlkennung oder beide überprüft, wobei die Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im Mobiltelefon betrieben werden darf, durch Prüfung der IMSI-Digits 1 bis 8 entschieden wird."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag umfasst zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag das Merkmal:

", und wobei zusätzlich festgestellt wird, ob eine Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte eine Prepaid-Karte ist oder nicht." .

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit - Hauptantrag und Hilfsantrag*

- 1.1 Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Entsprechend ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann die Kammer einen verspätet eingereichten Antrag, eine alternative Anspruchsfassung zu berücksichtigen, ablehnen, wenn dieser Antrag in einem sehr fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht wird und nicht eindeutig gewährbar ist.

- 1.2 Der Hauptantrag wurde in das Beschwerdeverfahren zugelassen, weil, im Vergleich zu den mit Schreiben vom 12. September 2008 eingereichten Ansprüchen, nur Anspruch 1 geringfügig geändert wurde, wobei diese Änderung als ein Versuch, erst im Bescheid der Kammer erwähnte Einwände zu beheben, betrachtet werden kann.

- 1.3 Der Hilfsantrag wurde erst am Ende der mündlichen Verhandlung vorgelegt und ist aus folgenden Gründen *prima facie* nicht gewährbar:
 - 1.3.1 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags wird von der Kammer so verstanden, dass einerseits die Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im Mobiltelefon betrieben werden darf, durch Prüfung der IMSI ("International Mobile Subscriber Identity")-Digits 1 bis 8 entschieden wird, und andererseits zusätzlich festgestellt wird, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte eine Prepaid-Karte ist oder nicht.

1.3.2 In der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung (siehe Spalte 1, Zeilen 19 bis 25, der Patentanmeldung in der veröffentlichten Fassung) wird offenbart, dass durch die Prüfung bestimmter IMSI-Bereiche (Digits 1 bis 8 der IMSI) auf einer Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte ein Mobilfunkendgerät zuverlässig entscheiden kann, ob es mit dieser Karte betrieben werden darf oder nicht.

Insbesondere wenn bestimmte Digits der Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte (insbesondere Betreiberkennung und/oder die HLR ("home location register")-Kennung und/oder die Vorwahl-Kennung) geprüft werden, ist eine zuverlässige Entscheidung des Mobilfunkendgerätes darüber, ob es sich bei der Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte um eine zugelassene (d.h. mit dem Mobilfunkgerät verkaufte oder hierfür zulässig nachgekaufte) Prepaid-Karte handelt, möglich (siehe Spalte 1, Zeilen 25 bis 33). Dazu ist es erforderlich, dass vom Mobilfunknetzbetreiber (mit der MNC ("Mobile Network Code") gemäß der SIM ("Subscriber Identification Module")-IMSI) für Prepaid-Karten nur bestimmte Wertebereiche von HLR und/oder NDC ("Network Destination Code") verwendet werden, so dass ein Mobilfunkendgerät so hergestellt werden kann, dass es aufgrund dieser Wertebereiche feststellt, ob eine SIM im Mobilfunkendgerät eine Prepaid-Karte ist oder nicht (Spalte 2, Zeilen 32 bis 46).

1.3.3 Anspruch 1 des Hilfsantrags umfasst allerdings weder das Merkmal, dass zur Feststellung, ob eine Prepaid-Karte vorliegt, bestimmte IMSI-Digits geprüft werden, noch das Merkmal, dass für Prepaid-Karten nur bestimmte Wertebereiche von HLR und/oder NDC zu verwenden sind.

Die ursprüngliche Patentanmeldung umfasst keine weiteren Abschnitte, die sich auf eine Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte eine Prepaid-Karte ist oder nicht, beziehen.

1.3.4 Anspruch 1 des Hilfsantrags erfüllt deshalb *prima facie* zumindest nicht das Erfordernis gemäß Artikels 123 (2) EPÜ, dass die Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Hilfsantrag ist demzufolge *prima facie* nicht gewährbar.

1.4 Das neu hinzugefügte Merkmal war nicht Gegenstand eines der ursprünglichen Ansprüche und scheint auch nicht recherchiert worden zu sein. Für eine Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands wäre eine zusätzliche Recherche daher *prima facie* erforderlich, was der gebotenen Verfahrensökonomie nicht entsprechen würde.

1.5 In Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) VOBK wurde der Hilfsantrag deshalb nicht ins Verfahren zugelassen.

2. *Auslegung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*

2.1 In Anspruch 1 gemäß Hauptantrag wird der Begriff "Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte" verwendet. Die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte wird in der Beschreibung auch als "SIM-Karte" bezeichnet (siehe, z.B., Absatz [0002]).

2.2 Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin auf Basis des mit Schreiben vom 12. September 2008 eingereichten Hilfsantrags den geänderten Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vorgelegt, wozu das Merkmal "dass das Mobilfunkendgerät als IMSI-Digits die Länderkennung und die Netzbetreiberkennung und die Home Location Register-Kennung und die Vorwahlkennung überprüft" durch das Merkmal "dass das Mobilfunkendgerät als IMSI-Digits die Länderkennung und die Netzbetreiberkennung und entweder die Home Location Register-Kennung oder die Vorwahlkennung oder beide überprüft" ersetzt wurde.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag bezieht sich daher auf drei Alternativlösungen ("... und entweder die Home Location Register-Kennung oder die Vorwahlkennung oder beide überprüft" (Unterstreichung durch die Kammer)).

2.3 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, dass gemäß Anspruch 1 die Überprüfung nur für die explizit genannte Kombinationen von bestimmten Bestandteilen der IMSI durchgeführt wird und verwies in diesem Zusammenhang auf Spalte 1, Zeilen 41 bis 44, und Spalte 2, Zeilen 18 bis 32, der Beschreibung und den ursprünglichen Anspruch 4.

2.4 Nachdem das oben zitierte Merkmal (siehe Punkt 2.2) jedoch nicht besagt, dass die Überprüfung nur für die explizit genannten Kombinationen von bestimmten Bestandteilen der IMSI durchgeführt wird, umfasst das beanspruchte Verfahren nach Auffassung der Kammer auch eine Überprüfung der gesamten IMSI. Das im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung hinzugefügte Merkmal, dass durch Prüfung der "IMSI-Digits 1 bis 8" entschieden wird, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im

Mobiltelefon betrieben werden darf, ändert daran nichts, weil diese Formulierung ebenso eine Prüfung von mehr als acht Digits nicht ausschließt.

- 2.5 Es sei bemerkt, dass wenn Anspruch 1 im Sinne der Beschwerdeführerin eng interpretiert wird, eine Überprüfung nur der Länderkennung und der Netzbetreiberkennung und entweder der Home Location Register-Kennung oder der Vorwahlkennung oder beider aus einer Überprüfung nur der ersten sieben, sechs, bzw. acht Digits der IMSI (vgl. die vorliegende Anmeldung, Figur 1) bestehen würde. Das letzte Merkmal des Anspruchs 1 wäre dann dementsprechend so zu verstehen, dass die Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im Mobiltelefon betrieben werden darf, durch Prüfung der IMSI-Digits 1 bis 7 (erste Alternativlösung), 1 bis 6 (zweite Alternativlösung), bzw. 1 bis 8 (dritte Alternativlösung) entschieden wird.

3. *Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

- 3.1 Die Kammer geht von D2 als nächstliegendem Stand der Technik aus, weil dieses Dokument wie die vorliegende Patentanmeldung ein Verfahren zur SIM-Karten-Prüfung betrifft.
- 3.2 Insbesondere offenbart D2, wenn man den Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag verwendet, ein Verfahren zur Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarten-Prüfung in einem Mobilfunkendgerät zur Feststellung, ob die SIM-Karte 105 (Figur 1) im Mobilfunkendgerät ("radiotelephone 103") betrieben werden darf (Spalte 1, Zeilen 35 bis 40). Das Mobilfunkendgerät liest dazu die IMSI aus der SIM-Karte aus und überprüft, ob die IMSI in

einem im Mobilfunkendgerät gespeicherten Bereich ("subsidy range") von gültigen IMSIs liegt (Spalte 1, Zeilen 51 bis 61, Spalte 2, Zeilen 61 bis 66, Spalte 3, Zeilen 18 bis 22, Figur 1 ("controller 117") und Figur 2-1 (Block 209)), d.h. die IMSI wird mit vorgegebenen, im Mobilfunkendgerät gespeicherten IMSI-Daten verglichen. Der Betrieb des Mobilfunkendgeräts mit der SIM-Karte wird nur dann durch das Mobilfunkendgerät ermöglicht, wenn die IMSI der SIM-Karte innerhalb des gespeicherten Bereiches liegt (Spalte 3, Zeilen 22 bis 25), d.h. mit den im Mobilfunkendgerät gespeicherten IMSI-Daten übereinstimmt. Die Feststellung, ob die SIM-Karte im Mobilfunkendgerät betrieben werden darf, wird also durch die Prüfung der IMSI entschieden.

3.3 Die folgenden Merkmale der ersten Alternativlösung (siehe Punkt 2.2) gemäß Anspruch 1 sind in D2 nicht offenbart:

i) Die IMSI weist Digits in Form einer Länderkennung, einer Netzbetreiberkennung, einer Home Location Register-Kennung und einer Vorwahlkennung auf;

ii) Das Auslesen der IMSI umfasst das Auslesen von IMSI-Digits, und das Vergleichen der IMSI mit dem im Mobilfunkendgerät gespeicherten Bereich von IMSIs umfasst einen Vergleich der ausgelesenen IMSI-Digits mit im Mobilfunkendgerät gespeicherten Wertebereichen von IMSI-Digits;

iii) Das Mobilfunkendgerät überprüft als IMSI-Digits die Länderkennung, die Netzbetreiberkennung und die Home Location Register-Kennung; und

iv) Die Feststellung, ob die Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte im Mobiltelefon betrieben werden darf, wird durch Prüfung der IMSI-Digits 1 bis 8 entschieden.

3.4 Da D2 bezüglich der Implementierung des Verfahrens und bezüglich des Aufbaus der IMSI keine weitere Einzelheiten offenbart, außer dass das Verfahren in Software implementiert ist (Spalte 2, Zeilen 61 bis 66), kann die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, die aus D2 bekannte Lehre derart zu ergänzen, dass eine passende technische Implementierung erzielt wird.

3.5 Nach Auffassung der Kammer gehörte es am Prioritätsdatum zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, dass es sich bei der in GSM-Systemen verwendeten IMSI um eine aus fünfzehn Digits bestehende Identifikationsnummer handelt, die aus einer Länderkennung (MCC, drei Digits), einer Netzbetreiberkennung (MNC, zwei Digits), einer Home Location Register-Kennung (HLR, zwei Digits), und einer Teilnehmeridentifikationsnummer (MSIN, acht Digits), in dieser Reihenfolge, besteht (siehe, z.B., D1, Spalte 1, Zeile 56, bis Spalte 2, Zeile 3).

Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. In der mündlichen Verhandlung verwies sie in diesem Zusammenhang auf die technische Spezifikation GSM 03.03 (siehe auch D1, Spalte 2, Zeilen 8 bis 10).

Ob die IMSI eine Vorwahlkennung aufweist bzw. ob die Vorwahlkennung als ein Teil der Teilnehmeridentifikationsnummer anzusehen ist, spielt für das beanspruchte Verfahren gemäß der ersten

Alternativlösung, die diese Vorwahlkennung nicht explizit umfasst (siehe Punkt 2.2), und somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dieses Verfahrens keine Rolle.

- 3.6 Die Überprüfung der IMSI gemäß dem aus D2 bekannten Verfahren so zu implementieren, dass entweder nur ein Teil der IMSI oder, alternativ, die gesamte IMSI überprüft wird, lag zum Prioritätsdatum aus folgenden Gründen für den Fachmann nahe:
- 3.7 D2 stellt sich die Aufgabe, das Verfahren zur SIM-Karten-Prüfung so zu gestalten, dass für einen bestimmten Zeitraum eine Bindung eines von einem ersten Mobilfunknetzbetreiber subventionierten Mobilfunkendgeräts an eine SIM-Karte erreicht wird. Hierdurch soll vermieden werden, dass das Mobilfunkendgerät auch für Dienstleistungen von anderen Netzbetreibern verwendet werden kann (siehe D2, Spalte 1, Zeilen 24 bis 40).
- 3.8 Nach Auffassung der Kammer würde der Fachmann diese Aufgabestellung so verstehen, dass es bei der Feststellung, ob die SIM-Karte im Mobilfunkendgerät betrieben werden darf, nicht darauf ankommt, welchem Teilnehmer das Mobilfunkendgerät oder die SIM-Karte gehört, sondern dass nur sicherzustellen ist, dass mit dem Mobilfunkendgerät ausschließlich die Dienstleistungen vom ersten Mobilfunknetzbetreiber in Anspruch genommen werden können.
- 3.9 Unter Berücksichtigung seiner Kenntnisse über den Aufbau der IMSI (siehe Punkt 3.5) lag es für den Fachmann deshalb nahe, die IMSI-Überprüfung auf die gesamte IMSI

oder nur den Teil der IMSI, der die Teilnehmer-Identifikationsnummer nicht umfasst, anzuwenden. Demzufolge würde der Fachmann sich eine Implementierung des aus D2 bekannten Verfahrens überlegen, in der entweder alle fünfzehn Digits der IMSI oder mindestens die ersten Digits 1 bis 7 der IMSI, die nur die Länderkennung, die Netzbetreiberkennung und die Home Location Register-Kennung, nicht jedoch die Teilnehmeridentifikationsnummer, definieren (siehe Punkt 3.5), überprüft werden und in der demzufolge die gesamte IMSI bzw. nur der obengenannte Teil für die Prüfung der Freigabe des Betriebs des Mobilfunkendgeräts herangezogen wird.

- 3.10 Die Beschwerdeführerin hatte argumentiert, dass gemäß der Lehre des Dokuments D2 eine Überprüfung der gesamten IMSI erforderlich sei, dagegen gemäß der Erfindung nur ein Teil überprüft wird. Demzufolge würde D2 den Fachmann von der beanspruchten Lösung wegführen.

Die Kammer ist jedoch der Ansicht, dass gemäß dem aus D2 bekannten Verfahren überprüft wird, ob die IMSI in einem im Mobilfunkendgerät gespeicherten Bereich ("subsidy range") von gültigen IMSIs liegt (siehe auch Punkt 3.2). Dies impliziert jedoch nicht, dass dazu alle fünfzehn Digits der IMSI zu überprüfen sind. Andererseits schließt das beanspruchte Verfahren eine Überprüfung der gesamten IMSI auch nicht aus, siehe Punkte 2.4 und 2.5.

- 3.11 Der Fachmann würde deshalb ausgehend von D2 und vor die unter Punkt 3.4 genannte Aufgabe gestellt unter Anwendung seines allgemeinen Fachwissens zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelangen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

3.12 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ). Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

4. Da der einzige zugelassene Antrag nicht gewährbar ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

A. Madenach