

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. April 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0157/07 - 3.5.05
Anmeldenummer: 98959799.2
Veröffentlichungsnummer: 1027784
IPC: H04L 9/32
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum digitalen Signieren einer Nachricht

Patentinhaber:

First Data Mobile Holdings Limited

Einsprechende:

GIESECKE & DEVRIENT GmbH
Sonera Smarttrust AB
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Stichwort:

Digitale Signatur mit Mobiltelefon/FIRST DATA MOBILE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 84, 108, 123(2)
EPÜ 1973 R. 64 a), 65(2)

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde trotz nicht angezeigter
Namensänderung der Beschwerdeführerin - bejaht"
"Erfinderische Tätigkeit (Hauptantrag - verneint, erster
Hilfsantrag - bejaht nach Änderung)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0533/93, J 0010/07, T 0001/97

Orientierungssatz:

Die Beschwerde einer Beschwerdeführerin, deren Name vor Einlegung der Beschwerde geändert wurde, ohne die Namensänderung anzuzeigen, erfüllt die Erfordernisse der Regel 64 a) EPÜ 1973, sofern die Beschwerdeführerin identifizierbar ist.



Aktenzeichen: T 0157/07 - 3.5.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 24. April 2008

Beschwerdeführerin: First Data Mobile Holdings Limited
(Patentinhaberin) 25/28 North Wall Quay
Dublin 1 (IE)

Vertreter: Frohwitter, Bernhard
Patent- und Rechtsanwälte
Possartstrasse 20
D-81679 München (DE)

Beschwerdegegner: GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Einsprechende I) Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Niedermeier, Peter
Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

(Einsprechende II) Sonera Smarttrust AB
P.O. Box 471 54
S-10074 Stockholm (SE)

Vertreter: Simmelvuo, Markku Kalevi
Papula Oy
P.O. Box 981
FI-00101 Helsinki (FI)

(Einsprechende III) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Am Tucherpark 16
D-80538 München (DE)

Vertreter: Siegert, Georg
Hoffmann - Eitle
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastrasse 4
D-81925 München (DE)

(Einsprechende IV)

Telefonaktiebolaget L M Ericsson
S-126 25 Stockholm (SE)

Vertreter:

Kribber, Klaus-Dieter
Ericsson GmbH
Ericsson Allee 1
D-52134 Herzogenrath (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. November 2006 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1027784 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. H. Rees
Mitglieder: A. Ritzka
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 11. Oktober 2006, die am 27. November 2006 zur Post gegeben wurde, das europäische Patent EP 1 027 784 wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 11 in Bezug auf das Dokument

E1/01: WO 96 32700

und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Anspruchs 1 gegenüber

E1/04: WO 95 23465 zu widerrufen.

II. Am 19. Januar 2007 reichte die im europäischen Patentregister eingetragene Patentinhaberin Encorus Holdings Limited Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr durch einen der Beschwerde beigefügten Scheck.

In der Beschwerdebegründung vom 27. März 2007, mit der Ansprüche 1 bis 10 eines Hauptantrags sowie eines ersten, zweiten und dritten Hilfsantrages eingereicht wurden, wurde beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hauptantrag, hilfsweise den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß einem der 3 Hilfsanträge aufrechtzuerhalten. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

III. Gegen das Patent waren 4 Einsprüche eingelegt worden. Es wurde jeweils beantragt, das Patent in vollem Umfang

wegen mangelnder Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen.

- IV. Die Einsprechende II hat als Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 7. August 2007 zu der Beschwerdebegründung Stellung genommen. Sie hat argumentiert, dass Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der 3 Hilfsanträge die erfinderische Tätigkeit fehle. Sie hat beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, aufrechtzuerhalten.
- V. Die Einsprechende I als Beschwerdegegnerin I hat mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 zu der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin Stellung genommen und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Hilfsweise wurde die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei nicht neu und Anspruch 1 gemäß der 3 Hilfsanträge weise keine erfinderische Tätigkeit auf.
- VI. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung hat die Kammer angekündigt, dass in der mündlichen Verhandlung die Frage geklärt werden müsse, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber den Dokumenten E1/04 oder

E11/04: US 5 668 876

auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Ferner teilte sie die vorläufige Meinung mit, dass die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 1, 2 und 3 gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags jeweils keinen zusätzlichen

Beitrag zur Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit zu liefern schienen.

- VII. In Reaktion auf die Mitteilung der Kammer hat die Beschwerdeführerin Ansprüche 1 bis 10 eines vierten Hilfsantrages, Ansprüche 1 bis 10 eines fünften Hilfsantrages, Ansprüche 1 bis 9 eines sechsten Hilfsantrages sowie einen einzigen Anspruch 1 eines siebten Hilfsantrages eingereicht. Sie hat angegeben, auf welche Textstellen sich die Änderungen stützen und ausgeführt, wodurch sich der beanspruchte Gegenstand jeweils vom Stand der Technik weiter unterscheidet.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin II, die mit Schreiben vom 18. März 2008 bereits mitgeteilt hatte, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde, hat in ihrem Schreiben vom 14. April 2008 beantragt, die Hilfsanträge 4 bis 7 als verspätet zurückzuweisen. Ferner hat sie Argumente dafür vorgebracht, dass Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 bis 7 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Sie hat ihren Antrag auf Aufrechterhaltung der Entscheidung der Einspruchsabteilung bekräftigt.
- IX. Mit Schreiben vom 22. April 2008 hat die Einsprechende IV als Beschwerdegegnerin IV erstmalig vorgebracht, die am 19. Januar 2007 im Namen der Encorus Holdings Limited eingelegte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei unzulässig, da die Encorus Holdings Limited am 11. Juli 2005 in First Data Mobile Holdings Limited umbenannt worden sei und somit am 19. Januar 2007 eine Rechtsperson des Namens Encorus Holdings Limited nicht mehr existiert habe. Zum

Nachweis hierfür reichte sie einen Auszug aus dem irischen Firmenregister ein. Es wurde beantragt, die Beschwerde als unzulässig, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.

- X. In der mündlichen Verhandlung am 24. April 2008, an der Vertreter der Patentinhaberin sowie der Beschwerdegegnerinnen I und IV teilnahmen, wurde zunächst die Frage der Zulässigkeit mit den anwesenden Parteien diskutiert. In diesem Zusammenhang stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, die mündliche Verhandlung zu vertagen und das Verfahren schriftlich fortzuführen, falls die Kammer geneigt wäre, die Beschwerde als unzulässig anzusehen. Die Beschwerdegegnerin I stellte den Antrag, die mündliche Verhandlung zu verlegen, und das Verfahren schriftlich fortzuführen, um klären zu können, welche rechtlichen Folgen eine Namensänderung nach irischem Recht hätte, falls die Kammer geneigt wäre, den Antrag auf Unzulässigkeit zurückzuweisen.

Ferner wurde der Sachverhalt in Bezug auf die Begründetheit der Beschwerde mit den Parteien diskutiert. Die Beschwerdeführerin nahm während der Verhandlung die ursprünglichen Hilfsanträge 1 bis 3 zurück, reichte einen neuen Hilfsantrag 1 ein und verfolgte die Hilfsanträge 4 bis 7 unter geänderter Bezeichnung als Hilfsanträge 2 bis 5 weiter.

- XI. Die abschließenden Anträge der Beschwerdeführerin lauteten, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und ein Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hauptantrag, hilfsweise gemäß Anspruch 1 bis 10 gemäß erstem Hilfsantrag oder einem der Hilfsanträge 2 bis 5 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin I beantragte abschließend, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin IV beantragte abschließend, die Beschwerde als unzulässig, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

XII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zum digitalen Signieren einer an eine Empfangsvorrichtung zu übertragenden Nachricht mittels eines Signiergeräts, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zu signierende Nachricht (3) von einer Sendevorrichtung (1) an eine Empfangsvorrichtung (5), diese Nachricht anschließend von der Empfangsvorrichtung (5) über ein Telefonnetz an ein der Sendevorrichtung (1) zugeordnetes Signiergerät übertragen wird, diese Nachricht sodann im Signiergerät signiert und an die Empfangsvorrichtung (5) als signierte Nachricht (9) zurückübertragen wird, wobei das Signiergerät ein Mobilfunktelefon (7) ist."

Anspruch 1 gemäß erstem Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zum digitalen Signieren einer an eine Empfangsvorrichtung zu übertragenden Nachricht mittels eines Signiergeräts, **dadurch gekennzeichnet**, dass die zu signierende Nachricht (3) von einer Sendevorrichtung (1) an eine Empfangsvorrichtung (5), diese Nachricht anschließend von der Empfangsvorrichtung (5) über ein Telefonnetz an ein der Sendevorrichtung (1) zugeordnetes

Signiergerät übertragen wird, diese Nachricht sodann im Signiergerät signiert und an die Empfangsvorrichtung (5) als signierte Nachricht (9) zurückübertragen wird, diese signierte Nachricht in der Empfangsvorrichtung mit der ursprünglichen Nachricht verglichen und authentifiziert wird, diese authentifizierte signierte Nachricht von der Empfangsvorrichtung an einen Adressaten, der nicht die Sendevorrichtung ist, weitervermittelt wird, wobei das Signiergerät ein Mobilfunktelefon (7) ist."

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit*

- 1.1 Die Beschwerde wurde am 19. Januar 2007 fristgerecht im Namen der im europäischen Patentregister eingetragenen Patentinhaberin Encorus Holdings Limited, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die Beschwerdebegründung innerhalb der vorgesehenen Frist eingereicht.
- 1.2 Aus dem eingereichten irischen Firmenregister ergibt sich, dass die Encorus Holdings Limited am 11. Juli 2005 in "First Data Mobile Holdings Limited" umbenannt wurde. Die Firmenadresse, 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, blieb die gleiche. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 27. November 2006 zur Post gegeben wurde, wurde als Patentinhaberin die Encorus Holdings Limited genannt.
- 1.3 Die Beschwerde wurde im Namen der Encorus Holdings Limited eingereicht, obwohl die Patentinhaberin zum

Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung diesen Namen nicht mehr führte. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin IV ist die Beschwerde daher nicht wirksam eingelegt worden, weil eine Firma mit dem Namen Encorus Holdings Limited nicht mehr existierte und somit eine Partei mit diesem Namen keine Geschäftsfähigkeit hatte. Zudem verwies die Beschwerdegegnerin IV auf fehlende Rechtssicherheit, da der Name freigeworden sei und von anderen hätte verwendet werden können.

- 1.4 Die Beschwerdegegnerin I schloss sich den Ausführungen der Beschwerdegegnerin IV an und fügte hinzu, dass die Rechtsfolgen einer Namensänderung in Irland ihr nicht bekannt seien. Sie stellte daher einen Hilfsantrag auf Verlegung der Verhandlung, um die rechtlichen Folgen der Namensänderung in Irland recherchieren zu können.
- 1.5 Die Beschwerdeführerin führte aus, dass es sich lediglich um eine Namensänderung handele und dass die juristische Person die Gleiche geblieben sei. Hilfsweise beantragte sie eine Verlegung der Verhandlung, um Beweise dafür vorlegen zu können, dass tatsächlich dieselbe juristische Person vorliege.
- 1.6 Zunächst ist die Frage zu klären, ob für die vorliegende Beschwerde die Regeln 64 und 65 EPÜ 1973 oder die Regeln 99 und 101 EPÜ anzuwenden sind. Die Beschwerdefrist ist am 07. Februar 2007 und damit vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13. Dezember 2007 abgelaufen. Dementsprechend findet Artikel 108 EPÜ 1973 und die ihm zugeordneten Regeln 64 und 65 EPÜ 1973 Anwendung (siehe Entscheidung J 10/07 vom 31. März 2008).

- 1.7 Gemäß Regel 64 a) EPÜ 1973 hat die Beschwerdeschrift den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers zu enthalten. Gemäß Regel 65(2) EPÜ 1973 können Mängel im Namen oder der Anschrift behoben werden. Dazu fordert die Beschwerdekammer den Beschwerdeführer auf, sobald sie derartige Mängel feststellt.
- 1.8 Im vorliegenden Fall hat die Kammer erst durch die Eingabe der Beschwerdegegnerin IV vom 22. April 2008 von der Namensänderung Kenntnis erlangt. Es war daher zeitlich nicht mehr möglich, die Beschwerdeführerin vor der am 24. April 2008, d.h. 2 Tage später, stattfindenden mündlichen Verhandlung aufzufordern, die in der Angabe des Namens festgestellten Mängel zu beseitigen.
- 1.9 Entsprechend der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe z.B. T 0533/93 vom 24. Oktober 1995, ist es Zweck der Regel 64 a) EPÜ 1973, die Identität des Beschwerdeführers festzustellen, damit klar ist, wer das Beschwerdeverfahren, das ja durch den Beschwerdeführer in Gang gesetzt wird, führt. Diesem Erfordernis ist Genüge getan, wenn der Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdefrist identifizierbar ist. Ein eventueller Mangel hinsichtlich des Namens kann gemäß Regel 65(2) EPÜ 1973 auch später geheilt werden (siehe T 01/97 vom 30. März 1999).
- 1.10 Im vorliegenden Fall ist ausdrücklich im Namen der Patentinhaberin Beschwerde eingereicht worden, die zusätzlich namentlich mit Encorus Holdings Limited bezeichnet wurde. Unter diesem Namen war die Patentinhaberin auch im europäischen Patentregister eingetragen. Damit war klar, welche Partei Beschwerde

eingelegt hat, nämlich die Patentinhaberin und nicht eine der Einsprechenden, die auch nicht beschwerdeberechtigt waren. Die Tatsache, dass vor Beschwerdeeinlegung eine Namensänderung erfolgte, ändert nichts an der Tatsache, dass die Partei als solche identifizierbar war. Darüber hinaus ist der aktuelle Name der Beschwerdeführerin über das irische Firmenregister zugänglich. Eine Rechtsunsicherheit, wie sie von den Beschwerdegegnerinnen in der Möglichkeit gesehen wurde, dass jemand anderes den Namen Encorus Holdings Limited führen könnte, ist nach Auffassung der Kammer nicht gegeben, da keine Hinweise dafür erkennbar sind, dass es eine derartige andere Firma gibt, zumal die Beschwerdeführerin auch weiterhin unter der gleichen Firmenadresse wie zuvor auftritt.

1.11 Eine Namensänderung bewirkt im allgemeinen keine Änderung der Rechtspersönlichkeit, sondern die gleiche Rechtsperson führt lediglich unter einem anderen Namen die Rechtsgeschäfte fort. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass eine nicht mehr existierende Rechtsperson Beschwerde eingelegt hat und somit kein Verfahren in Gang gesetzt werden konnte. Wenn nach irischem Recht etwas anderes gelten sollte, was zweifelhaft erscheint, so hätte dies von den Beschwerdegegnerinnen konkret geltend gemacht werden müssen, und nicht nur pauschal angezweifelt werden dürfen. Aus diesem Grund erschien auch eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht erforderlich.

1.12 In der Zwischenzeit hat die Patentinhaberin die Umschreibung ihres Namens im europäischen Patentregister beantragt, die bereits erfolgt ist, so dass der Mangel der fehlerhaften Bezeichnung beseitigt wurde.

2. *Hauptantrag*

2.1 Neuheit

Aus E11/04 ist ein Verfahren zur Authentifizierung eines Benutzers bekannt, bei dem ein Benutzer unter Verwendung einer Eingabeeinrichtung (terminal 22) über ein Dienstzugangsnetz (service access network 24) bei einem Dienstknoten (service node 26) den Zugang zu einem Dienst anfordert (siehe Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3, Zeile 4).

Der Dienstknoten generiert daraufhin eine Prüfnachricht, die über ein Authentifizierungsprüfnetz (authentication challenge network 28) an eine persönliche Einheit (personal unit 20) gesendet wird. Alternativ fordert der Dienstknoten ein Authentifizierungszentrum (authentication center 30) auf, die Prüfnachricht zu generieren. Die Prüfnachricht wird über das Authentifizierungsprüfnetz an die persönliche Einheit gesandt (siehe Spalte 3, Zeilen 4 bis 9). Als Authentifizierungsprüfnetz kann jedes Kommunikationssystem verwendet werden, insbesondere ein zellulares Funktelefonnetz (siehe Spalte 3, Zeilen 44 bis 50). Als persönliche Einheit kann u.a. ein zellulares Telefon verwendet werden (siehe Spalte 4, Zeilen 38 bis 41).

Wenn die persönliche Einheit die Prüfnachricht erhält, fordert sie den Benutzer auf, eine PIN-Nummer oder eine andere Identifizierungsinformation einzugeben und generiert eine Antwortnachricht unter Verwendung eines Algorithmus und der Prüfnachricht, einem internen

Verschlüsselungscode und der PIN-Nummer als Variablen. Der Antwortcode wird gemäß einer Ausführungsform über das Authentifizierungsnetz zu dem Authentifizierungszentrum gesendet, das ihn an den Dienstknoten zurücksenden kann. Das Authentifizierungszentrum kann die erhaltene Antwort mit einer erwarteten Antwort vergleichen und das Ergebnis dieses Vergleichs an den Dienstknoten weitersenden. (Siehe Spalte 5, Zeilen 21 bis 57.)

Die Erzeugung des Antwortcodes in der persönlichen Einheit entspricht einem digitalen Signieren der empfangenen Prüfnachricht. Dabei stellt die persönliche Einheit, die als zellulares Telefon, d.h. Mobilfunktelefon, ausgebildet sein kann (siehe Spalte 4, Zeilen 38 bis 41), ein Signiergerät dar. Die zu signierende Nachricht wird von dem Dienstknoten, der eine Sendevorrichtung darstellt, über das Authentifizierungsprüfnetz an die persönliche Einheit übertragen. Da das Authentifizierungsprüfnetz ein zellulares Funktelefonnetz sein kann, umfasst es mindestens eine Basisstation, über die die Nachricht von dem Dienstknoten an die persönliche Einheit übertragen wird. Die Basisstation ist somit als Empfangsvorrichtung anzusehen, an die die zu signierende Nachricht von der Sendevorrichtung übertragen wird und die diese Nachricht anschließend über ein Telefonnetz an ein der Sendevorrichtung zugeordnetes Signiergerät überträgt.

Dem anhand von Figur 1a beschriebenen Beispiel ist zu entnehmen, dass der Benutzer in die Eingabeeinheit eine Benutzerkennung (User-ID) eingibt (siehe Spalte 6, Zeile 62). Die Prüfnachricht wird anschließend an die persönliche Einheit, die dieser Benutzerkennung

zugeordnet ist, gesendet (siehe Spalte 7, Zeilen 1 und 2). Somit ist E11/04 zu entnehmen, dass die persönliche Einheit, d.h. das Signiergerät, für diese Anfrage dem Dienstknoten, d.h. der Sendevorrichtung, zugeordnet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus E11/04 bekannten Verfahren somit dadurch, dass die Nachricht anschließend an den Empfang durch die Empfangsvorrichtung von der Empfangsvorrichtung an das Signiergerät übertragen wird. Dem Fachmann ist bekannt, dass die Basisstation des Authentifizierungsprüfnetzes, die als Empfangsvorrichtung angesehen wird, im Normalfall Teile der Nachricht, die der Dienstknoten sendet, empfängt und diese an die persönliche Einheit weiterleitet, ohne den Empfang der übrigen Teile der Nachricht abzuwarten. Die vollständige Nachricht wird erst in der persönlichen Einheit zusammengesetzt.

In der Patentschrift, Spalte 4, Zeilen 5 bis 10 wird zwar ausgeführt, dass unter einer Nachricht hier jegliche Art von in elektronischer Form wiedergebar Information, beispielsweise Zahlen, Buchstaben, Zahlenkombinationen, Buchstabenkombinationen, Grafiken, Tabellen etc. verstanden werden. Die Beschwerdegegnerinnen vertraten die Ansicht, dass dieses die Möglichkeit einer aus einem Zeichen bestehenden Nachricht einschließe, die notwendigerweise als Ganzes an die Basisstation gesendet und "anschließend" weitergeleitet werde. Nach Auffassung der Kammer ist in Zusammenhang mit dem nachfolgenden Signieren der Nachricht jedoch davon auszugehen, dass unter dem Begriff Nachricht eine Nachricht mit mehr als einem Zeichen zu verstehen ist, da das Signieren eines einzelnen Zeichens nicht sinnvoll zu sein scheint.

Auch das weitere Argument der Beschwerdegegnerinnen, dass der Fachmann die Rahmenlänge eines Übertragungsrahmens der Länge einer Nachricht anpassen würde, überzeugt die Kammer nicht, da ein Anpassen der Rahmenlänge an einzelne Nachrichten in einem Mobilfunknetz nicht praktikabel zu sein scheint.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu.

2.2 Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument E11/04 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass der Unterschied zwischen dem beanspruchten Verfahren und dem aus E11/04 bekannten Verfahren, dass die Nachricht zunächst von der Sendevorrichtung an die Empfangsvorrichtung übertragen wird und erst anschließend, d.h. nach Empfang der vollständigen Nachricht in der Empfangsvorrichtung an das Signiergerät übertragen wird, die Signierung der Nachricht im Signiergerät erst ermögliche.

Diesem Argument vermag die Kammer nicht zu folgen, da es für das Signieren der Nachricht lediglich erforderlich ist, dass die vollständige Nachricht im Signiergerät vorliegt. Auf welchem Weg die zu signierende Nachricht das Signiergerät erreicht, d.h. ob sie als vollständige Nachricht von der Empfangsvorrichtung zum Signiergerät übertragen wird, oder ob sie in Teilen von der Empfangsvorrichtung empfangen und weitergeleitet wird und erst im Signiergerät zur vollständigen Nachricht

zusammengesetzt wird, ist für den Vorgang des anschließenden Signierens unerheblich.

Es ist somit für die Kammer nicht erkennbar, welche technische Aufgabe durch die Maßnahme, dass die Nachricht zunächst vollständig in der Empfangsvorrichtung empfangen und anschließend an das Signiergerät weitergeleitet wird, gelöst wird. Die Kammer ist der Überzeugung, dass das unterscheidende Merkmal "anschließend" keine technische Funktion erfüllt. Es kann somit keine erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument E11/04 begründen.

3. *Erster Hilfsantrag*

3.1 Artikel 123 (2) EPÜ

Die Änderungen des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags stützen sich auf die Ansprüche 1 und 3 in der ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung, dem vorletzten Satz des 1. Absatzes auf Seite 15 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung, sowie auf den die Seiten 8 und 9 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung überbrückenden Satz.

Anspruch 1 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3.2 Artikel 84 EPÜ

Die Beschwerdegegnerinnen haben vorgetragen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unklar sei,

da er Bezug auf den Begriff "der ursprünglichen Nachricht" nimmt, der in dem Anspruch zuvor nicht verwendet wird. Außerdem sei nicht klar, wie die signierte Nachricht mit der ursprünglichen Nachricht verglichen und authentifiziert wird, da bei der Authentifizierung bekanntlich Hash-Werte verglichen werden und nicht die Originalnachricht.

In Anspruch 1 wird die Nachricht als eine an eine Empfangsvorrichtung zu übertragende Nachricht erstmals erwähnt. Nachfolgend wird auf "die zu signierende Nachricht" und "diese Nachricht" Bezug genommen. Ferner bezieht sich Anspruch 1 auf eine signierte Nachricht und eine authentifizierte signierte Nachricht. Für den Fachmann, der den Anspruch liest, ist klar, dass die Nachricht, die dadurch näher spezifiziert wird, dass sie an eine Empfangsvorrichtung zu übertragen ist und dass sie zu signieren ist, die ursprüngliche Nachricht ist, die zu Beginn des Verfahrens vorliegt. Insofern ist der Begriff "ursprüngliche Nachricht" für den Fachmann klar und verständlich.

In der Beschreibungseinleitung wird ein Überblick über bekannte Verfahren zur Erzeugung digitaler Signaturen gegeben. Dabei werden verschiedene Alternativen beschrieben, die in dem beanspruchten Verfahren Anwendung finden können. Dem Fachmann ist ausgehend von der Beschreibung klar, dass die Art und Weise der Erzeugung digitaler Signaturen nicht als Gegenstand der Erfindung angesehen wird, sondern vielmehr bekannte Verfahren angewendet werden. Entsprechend erfolgen Vergleich und Authentifizierung der signierten Nachricht ebenfalls entsprechend bekannter Verfahren.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, eine signierte Nachricht zu vergleichen und zu authentifizieren. Besteht eine signierte Nachricht aus der ursprünglichen Nachricht und einer daran angehängten Signatur, die auf Basis der ursprünglichen Nachricht erzeugt wurde, so findet bei der Authentifizierung sowohl ein Vergleich des Anteils der signierten Nachricht, der der ursprünglichen Nachricht entspricht, mit der ursprünglichen Nachricht statt, als auch eine Analyse der Signatur in Hinblick darauf, ob diese Signatur auf der Basis der ursprünglichen Nachricht erzeugt wurde und somit die signierte Nachricht als Ganzes authentisch ist.

Der Fachmann, der Anspruch 1 liest, kennt diese Möglichkeit und versteht, wie die signierte Nachricht in der Empfangsvorrichtung mit der ursprünglichen Nachricht verglichen und authentifiziert werden kann. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 ist somit klar und von der Beschreibung gestützt.

Anspruch 1 genügt den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

3.3 Neuheit

In dem aus E11/04 bekannten Verfahren wird eine Nachricht vom Dienstknoten, der als Sendevorrichtung angesehen werden kann, an das Authentifizierungsprüfungsnetz, das als zelluläres Funktelefonnetz ausgebildet sein kann, übertragen und von diesem an die persönliche Einheit, die ein Signiergerät darstellt, übertragen (siehe Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3, Zeile 9 und Spalte 3, Zeilen 44 bis 50). Als Empfangsvorrichtung kann dabei die

Basisstation des Authentifizierungsprüfnetzes angesehen werden, über die die Nachricht an die persönliche Einheit gesandt wird. Nach dem Signieren der Nachricht in der persönlichen Einheit wird, gemäß einer Ausführungsform, die signierte Nachricht über das Authentifizierungsprüfnetz an das Authentifizierungszentrum übertragen (siehe Spalte 5, Zeilen 30 bis 57). Dieses entspricht einer Übertragung der signierten Nachricht an die Empfangsvorrichtung und von der Empfangsvorrichtung an das Authentifizierungszentrum. Das Authentifizierungszentrum unterscheidet sich gemäß einer Ausführungsform von dem Dienstknoten (siehe Spalte 3, Zeilen 7 bis 9). Somit erfolgt die Übertragung der signierten Nachricht an einen anderen Adressaten als die Sendevorrichtung. In dem Authentifizierungszentrum erfolgt die Authentifizierung der signierten Nachricht (siehe Spalte 5, Zeilen 52 bis 57). Somit unterscheidet sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags von dieser Ausführungsform zumindest dadurch, dass die signierte Nachricht in der Empfangsvorrichtung und nicht erst in dem von der Sendevorrichtung unterschiedlichen Adressaten authentifiziert wird.

Gemäß einer anderen, in E11/04 dargestellten Ausführungsform wird die zu signierende Nachricht in dem Authentifizierungszentrum auf Anforderung durch den Dienstknoten hin generiert und über das Authentifizierungsprüfnetzwerk an die persönliche Einheit gesendet (siehe Spalte 5, Zeilen 26 bis 29). Die signierte Nachricht wird von der persönlichen Einheit über das Authentifizierungsprüfnetz an das Authentifizierungszentrum zurückgesendet, in dem sie verglichen und authentifiziert wird. Das Ergebnis der

Authentifizierung wird vom Authentifizierungszentrum an den Dienstknoten übertragen. Wenn in dieser Ausführungsform das Authentifizierungszentrum mit der Empfangsvorrichtung, der Dienstknoten mit der Sendevorrichtung und die persönliche Einheit mit dem Signiergerät gleichgesetzt wird, unterscheidet sich dieses aus E11/04 bekannte Verfahren von dem Verfahren gemäß Anspruch 1 dadurch, dass die Nachricht in der Empfangsvorrichtung und nicht in der Sendevorrichtung generiert wird, und dass die authentifizierte Nachricht an die Sendevorrichtung gesendet wird und nicht an einen von der Sendevorrichtung unterschiedlichen Adressaten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu.

3.4 Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerinnen argumentierten, dass das beanspruchte Verfahren im wesentlichen eine Aggregation von zwei zusätzlichen Merkmalen sei, von denen beide für sich genommen naheliegend seien und deren Kombination daher auch naheliegend sei. Die Kammer stimmt zwar zu, dass jedes der Merkmale für sich genommen E11/04 entnehmbar ist. Die Merkmale können E11/04 jedoch nur im Zusammenhang mit unterschiedlichen Ausführungsformen entnommen werden. Dabei ist eine unterschiedliche und sich widersprechende Zuordnung der Komponenten des in E11/04 beschriebenen Systems zu den Elementen, auf die Anspruch 1 Bezug nimmt, erforderlich (siehe Punkt 3.3). Die Kombination dieser Merkmale kann daher nicht von einer dieser Ausführungsformen abgeleitet werden.

Anspruch 1 liegt die technische Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum digitalen Signieren einer Nachricht

anzugeben, das kostengünstig, leicht zu realisieren und standortunabhängig ist (siehe Patentschrift Absatz [0011]). Darüber hinaus erkennt der Leser, dass das Verfahren für beliebige zu signierende Nachrichten an beliebige Adressaten geeignet sein soll, so dass das Verfahren bezüglich der Verwendung der authentifizierten und signierten Nachricht ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet.

In dem aus E11/04 bekannten Verfahren geht es darum, eine Zugangsberechtigung eines Nutzers zu einem bestimmten Dienst zu überprüfen. Dazu wird auf Veranlassung des Dienstknotens im Dienstknoten oder dem Authentifizierungszentrum eine Prüfnachricht generiert, die an die persönliche Einheit übertragen, von der persönlichen Einheit signiert und im Authentifizierungszentrum mit einer erwarteten Antwort verglichen wird. Das Ergebnis dieses Vergleichs wird an den Dienstknoten übermittelt, der daraufhin, falls zulässig, den Zugang zu dem gewünschten Dienst bietet.

E11/04 enthält dagegen keinerlei Hinweis auf die Möglichkeit, eine authentifizierte, signierte Nachricht an einen beliebigen Adressaten zu senden, der nachfolgend den Inhalt dieser Nachricht verwerten kann. E11/04 gewährt lediglich Zugang zu einem vorgegebenen Dienst. Die technische Aufgabe, eine beliebige Verwendung der signierten Nachricht zu ermöglichen, stellt sich in dem aus E11/04 bekannten Verfahren nicht. Der Fachmann kann somit E11/04 auch keinen Hinweis auf die Lösung dieser technischen Aufgabe entnehmen. In dem Verfahren gemäß Anspruch 1 wird diese technische Aufgabe dadurch gelöst, dass die signierte Nachricht von dem Signiergerät an die Empfangsvorrichtung übertragen wird

und in der Empfangsvorrichtung mit der ursprünglichen Nachricht verglichen und authentifiziert wird. Die authentifizierte signierte Nachricht wird nachfolgend von der Empfangsvorrichtung an einen Adressaten, der nicht die Sendevorrichtung ist, weitervermittelt. Durch diese Vorgehensweise wird die Verwendung der authentifizierten und signierten Nachricht bei dem Adressaten ermöglicht.

Auf diese Vorgehensweise findet sich weder in E11/04 noch in einem der übrigen im Verfahren befindlichen Dokumente ein Hinweis. Insbesondere das in der Ladung erwähnte Dokument E1/04 betrifft ein elektronisches Zahlungsverfahren, gemäß dem verschlüsselte Nachrichten über ein zellulARES Netz, d.h. über mindestens eine Basisstation, die als Empfangsvorrichtung angesehen werden kann, verschickt werden. Seine Offenbarung geht daher nicht über die Offenbarung von E11/04 hinaus. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags beruht somit auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Ansprüche 2 bis 10 des 1. Hilfsantrags sind von Anspruch 1 abhängige Ansprüche und schränken den Gegenstand des Anspruchs 1 weiter ein.

4. Hilfsanträge 2 bis 5

In Hinblick auf die Entscheidung der Kammer erübrigt sich eine Diskussion der Hilfsanträge 2 bis 5.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die 1. Instanz zurückverwiesen mit der Maßgabe das Patent aufrechtzuerhalten auf der Basis des 1. Hilfsantrags (Anspruch 1 - 10), eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, und einer noch anzupassenden Beschreibung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

K. Götz

D. H. Rees