

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. Juli 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1429/07 - 3.5.03

Anmeldenummer: 01109424.0

Veröffentlichungsnummer: 1150482

IPC: H04M 17/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen
Mobilfunk-Prepaid-Karten

Patentinhaberin:

Centenario Holding S.A.

Einsprechende:

Independent Network Services Ltd.
Verivox GmbH
T-Mobile Deutschland GmbH

Stichwort:

Virtuelle Mobilfunk-Prepaid-Karten/CENTENARIO

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (Haupt- und Hilfsantrag) - verneint"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1429/07 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 7. Juli 2009

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Centenario Holding S.A.
4, Rue Henri Schnadt
LU-2530 Luxembourg (LU)

Vertreter:

Vossius & Partner
Postfach 860767
D-81634 München (DE)

Beschwerdegegner:
(Einsprechende I)

Independent Network Services Ltd.
4 Heather Road
Sandyford, Dublin 18 (IE)

Vertreter:

Shortt, Peter Bernard
TOMKINS & Co.
5 Dartmouth Road
Dublin 6 (IE)

(Einsprechende II)

Verivox GmbH
Hans-Böckler-Straße 2
D-69115 Heidelberg (DE)

Vertreter:

Geitz, Holger
Geitz Truckenmüller Lucht
Patentanwälte
Kriegsstraße 234
D-76135 Karlsruhe (DE)

(Einsprechende III)

T-Mobile Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
D-53227 Bonn DE

Vertreter:

Riebling, Peter
Patentanwalt
Postfach 3160
D-88113 Lindau (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Juli 2007 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1150482 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Menapace
Mitglieder: F. van der Voort
A. Madenach

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. EP 1 150 482 B widerrufen wurde.

II. In der angefochtenen Entscheidung wird unter anderem auf die folgende Druckschrift Bezug genommen:

D1 = WO 98/47112 A.

Die Einspruchsabteilung hat den Widerruf des Streitpatents damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem in D1 offenbarten Stand der Technik nicht erfinderisch sei.

III. Mit der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents.

IV. Mit ihren Antwortschreiben beantragten die Beschwerdegegner II und III (Einsprechende II und III), die Beschwerde zurückzuweisen.

V. Die Beschwerdekammer hat daraufhin eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassen und in einem beigefügten Bescheid auf Fragen hingewiesen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansah.

VI. Darauf hin reichte die Beschwerdeführerin einen "Hilfsantrag 1" ein und beantragte sinngemäß, als Hilfsantrag, die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen 1 bis 7 gemäß diesem (einzigem) Hilfsantrag.

- VII. Auch die Beschwerdegegner II und III reichten je eine Stellungnahme auf den Bescheid der Kammer ein.
- VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 7. Juli 2009 in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin I (Einsprechende I), die sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, statt. Die anwesenden Parteien hielten ihre Anträge aufrecht (s. oben, Punkte III, IV und VI). Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

IX. Anspruch 1 in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut:

" Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten, mit den Schritten:

- a) Übermitteln von kundenspezifischen Daten und eines gewünschten Aufwerfebetrages [*sic*] von einer Basisstation (1, 2) über ein Kommunikationsnetzwerk (3) an eine Zentralstation (4);
- b) Automatisches Zuteilen und anschließendes Übermitteln eines Codes entsprechend dem übermittelten Aufwertebetrag von der Zentralstation (4) an die Basisstation (1, 2);
- c) Übermitteln des von der Zentralstation (4) bereitgestellten Codes an einen Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -Provider (6); und
- d) d) Freischalten des dem Code entsprechenden Aufwertebetrages für die spezifische Basisstation

(1, 2) durch den Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -
Provider (6),

gekennzeichnet durch die elektronische Distribution
virtueller Mobilfunk-Prepaid-Karten unterschiedlicher
Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -Provider, wobei bei einer
ersten Kontaktaufnahme einer Basisstation mit der
Zentralstation kundenspezifische Daten gespeichert
werden und dem Kunden eine spezifische Kennziffer
zugeteilt wird, die Zentralstation den Kunden bei nach
der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden weiteren
Kontaktaufnahmen anhand der spezifischen Kennziffer
identifiziert."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1
unterscheidet sich vom Wortlaut des Patentanspruchs 1
dadurch, dass im kennzeichnenden Teil zwischen
"-Provider," und "wobei" das folgende Merkmal hinzugefügt
wurde:

"wobei in Schritt a) ferner eine Auswahl eines
gewünschten Mobilfunk-Netzanbieters bzw. -Providers
erfolgt und der ausgewählte Anbieter bzw. -Provider der
Zentralstation übermittelt wird".

Entscheidungsgründe

1. *Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag*

1.1 Zwischen der Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegnern II und III ist es unstrittig, dass sich der nächstliegende Stand der Technik aus D1 ergibt und dass die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 aus D1 bekannt sind.

1.2 D1 offenbart ein Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten (siehe die Zusammenfassung, Figur 1, und Anspruch 9 ("pre-paid cellular airtime")), mit den Schritten:

- a) Übermitteln von kundenspezifischen Daten (Seite 15, Zeilen 1 bis 6, und Seite 15, Zeile 13, bis Seite 16, Zeile 5 ("phone number", "bank PIN", "bank account")) und eines gewünschten Aufwertebetrages (Seite 14, Zeilen 3 und 4, "value recharge") von einer Basisstation (Seite 14, Zeilen 6 bis 9, "cell phone", "network device") über ein Kommunikationsnetzwerk (Seite 12, Zeilen 22 und 23, und Figur 1, "network connection 3") an eine Zentralstation ("switch");
- b) Automatisches Zuteilen und anschließendes Übermitteln eines Codes (Seite 13, Zeilen 19 bis 21, und Seite 18, Zeilen 7 bis 12, "prepaid-PIN") entsprechend dem übermittelten Aufwertebetrag von der Zentralstation an die Basisstation;
- c) Übermitteln des von der Zentralstation bereitgestellten Codes an einen Mobilfunk-

Netzanbieter bzw. -Provider (Seite 19, Zeilen 6 bis 8, "telephone company"); und

d) Freischalten des dem Code entsprechenden Aufwertebetrages für die spezifische Basisstation durch den Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -Provider (Seite 13, Zeilen 9 bis 11, und Seite 19, Zeilen 6 bis 8).

1.3 In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin II argumentiert, dass dem Dokument D1 darüber hinaus das zweite Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 (d.h. "wobei bei einer ersten Kontaktaufnahme einer Basisstation mit der Zentralstation kundenspezifische Daten gespeichert werden und dem Kunden eine spezifische Kennziffer zugeteilt wird, die Zentralstation den Kunden bei nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden weiteren Kontaktaufnahmen anhand der spezifischen Kennziffer identifiziert") zu entnehmen sei. Insbesondere aus der Ausführungsform mit einer "pre-registered banking account relationship", bei der der Kunde ein persönliches Identifikationsobjekt und einen Zugangscode, insbesondere die Telefonnummer der Basisstation und ein Passwort, vorab registriert hat und bei der die Zentralstation einen Zahlungsantrag an die Bank stellt (D1, Seite 15, Zeile 13, bis Seite 16, Zeile 2, und Seite 16, Zeile 18, bis Seite 17, Zeile 1), ginge implizit hervor, dass die kundenspezifischen Daten bei der ersten Kontaktaufnahme der Basisstation mit der Zentralstation gespeichert werden, wobei die spezifische Kennziffer durch den Zugangscode gebildet werde.

Dem Argument kann die Kammer jedoch nicht folgen, da das in D1 offenbarte Verfahren auch so verstanden werden

kann, dass die "pre-registered banking account relationship" sich auf eine Registrierung einer Bankverbindung des Kunden unmittelbar bei der Bank bezieht, wobei die Bank dem Kunden sowie der Zentralstation den Zugangscodex mitteilt. Demzufolge geht nach Auffassung der Kammer aus D1 nicht zwingend hervor, dass die Zentralstation dem Kunden die Kennziffer zuteilt und dies außerdem bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Zentralstation geschieht.

1.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit vom aus D1 bekannten Verfahren durch die folgenden Merkmale:

e1) bei der elektronischen Distribution der virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten handelt es sich um Prepaid-Karten unterschiedlicher Mobilfunk-Netzanbieter bzw. - Provider,

e2) bei einer ersten Kontaktaufnahme einer Basisstation mit der Zentralstation werden kundenspezifische Daten gespeichert und wird dem Kunden eine spezifische Kennziffer zugeteilt, und

e3) bei nach der ersten Kontaktaufnahme erfolgenden weiteren Kontaktaufnahmen identifiziert die Zentralstation den Kunden anhand der spezifischen Kennziffer.

1.5 Nach Auffassung der Kammer liegen, ausgehend von dem aus D1 bekannten Verfahren, dem Merkmal e1) einerseits und den Merkmalen e2) und e3) andererseits zwei verschiedene, voneinander unabhängige Teilaufgaben zugrunde:

Beim Merkmal e1) geht es darum, das aus D1 bekannte Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen Mobilfunk-Prepaid-Karten so zu gestalten, dass virtuelle Mobilfunk-Prepaid-Karten unterschiedlicher Mobilfunk-Netzanbieter bzw. -Provider distribuiert werden können.

Die Merkmale e2) und e3) zielen dagegen darauf ab, den Ablauf des Erwerbs von weiteren Prepaid-Karten zu vereinfachen. Der Kunde braucht dann jeweils nur noch die Kennziffer und den gewünschten Aufwertebetrag an die Zentralstation zu übermitteln. Damit wird die Aufgabe gelöst, den Bedienungskomfort zu erhöhen.

Diese Überlegungen wurden von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

1.6 Nach Auffassung der Kammer erfordert weder die Formulierung der oben genannten, den Merkmalen e1) bis e3) zugrunde liegenden Teilaufgaben noch die vorgeschlagenen Lösungen eine erfinderische Tätigkeit eines Fachmannes:

1.6.1 Es war zum Prioritätsdatum allgemein (auch bei Kunden) bekannt, dass ein Käufer in einer Verkaufsstelle, z.B. in einem Supermarkt, eine Auswahl zwischen verschiedenen Prepaid-Karten unterschiedlicher Netzanbieter hat und eine Prepaid-Karte unabhängig von einer vertraglichen Verbindung mit dem Netzanbieter dieser Prepaid-Karte erwerben kann, wodurch ihm ermöglicht wird, auch für Dritte oder für Mobiltelefone unterschiedlicher Netzanbieter Prepaid-Karten zu erwerben. Dass letztere Möglichkeit auch beim elektronischen Verfahren gemäß D1 wünschenswert ist, liegt daher auf der Hand.

Die durch das Merkmal e1) definierte Lösung umfasst im Vergleich zu der Formulierung der diesem Merkmal zugrunde liegenden Aufgabe keine weiteren Merkmale, geht somit nicht über die Formulierung dieser Aufgabe hinaus, und trägt demzufolge nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit bei. Die Frage, ob das Merkmal e1) überhaupt ein technisches Merkmal bildet, kann damit offen bleiben.

- 1.6.2 Die zweite Teilaufgabe, nämlich den Bedienungskomfort zu erhöhen, erfordert als solche ebenso keine erfinderische Tätigkeit des Fachmannes, weil sie nicht über die für den Fachmann geläufigen Überlegung, die Bedienung eines Geräts oder Systems für den Benutzer so bequem wie möglich zu gestalten, hinausgeht.

Die Merkmale e2) und e3) entsprechen der zum Prioritätsdatum üblichen Vorgehensweise, im Rahmen eines Kaufes eines Produkts über das Internet eine Neukundenregistrierung beim ersten virtuellen Besuch vorzunehmen, wobei der Kunde kundenspezifische Daten, z.B. Name, Adresse, Bankverbindung, usw., dem Anbieter übermittelt und wobei der Anbieter dem Kunden ein Passwort mitteilt, mit dem der Kunde sich beim nächsten Besuch "bequem" - ohne wiederum seine gesamten benötigten Daten eingeben zu müssen, was im übrigen auch die Abwicklung auf seiten des Anbieters/Providers vereinfacht und das Volumen der zu übertragenden Daten erheblich verringert - einloggen kann. Da dies unabhängig vom jeweils nachgefragten Produkt und dem jeweiligen Anbieter gilt, kann in der Anwendung dieser ganz offensichtlich in verschiedener Hinsicht zweckmäßigen Vorgehensweise auf das aus D1 bekannte Verfahren zur elektronischen Distribution von virtuellen

Mobilfunk-Prepaid-Karten keine erfinderische Leistung erkannt werden.

1.7 Der Fachmann würde deshalb, vor die oben genannten Teilaufgaben (s. Punkt 1.5) gestellt, ausgehend von D1 unter Anwendung seines allgemeinen Wissens zum beanspruchten Gegenstand gelangen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ). Der Hauptantrag ist demzufolge nicht gewährbar.

2. *Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 1*

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Verfahren gemäß Patentanspruch 1 dadurch, dass in Schritt a) ferner eine Auswahl eines gewünschten Mobilfunk-Netzanbieters bzw. -Providers erfolgt und der ausgewählte Anbieter bzw. -Provider der Zentralstation übermittelt wird (siehe Punkt IX).

2.2 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass dieses Merkmal hinzugefügt wurde, um die durch das Merkmal e1) (siehe oben, Punkt 1.4) implizit definierten technischen Merkmale deutlicher zum Ausdruck zu bringen.

2.3 Im Hinblick auf das oben genannte Verfahren zum Erwerb einer beliebigen Prepaid-Karte in einer Verkaufsstelle (siehe Punkt 1.6.1) und die Tatsache, dass ein Kunde bekanntermaßen auch beim Kauf eines Produkts über das Internet die Möglichkeit hat, aus verschiedenen Produkten zu wählen, lag es für den Fachmann nahe, auch im Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 dem Kunden eine Auswahl verschiedener Prepaid-Karten unterschiedlicher

Netzanbieter anzubieten. Die Frage, ob das Merkmal, dass eine Auswahl eines gewünschten Mobilfunk-Netzanbieters bzw. -Providers erfolgt, überhaupt ein technisches Merkmal und nicht nur eine gedankliche Tätigkeit definiert, kann dabei offen gelassen werden.

- 2.4 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, die verschiedenen Produkte beim Internetkauf entsprächen verschiedenen Aufwertebeträgen der Prepaid-Karte eines einzigen Netzanbieters und nicht den Prepaid-Karten verschiedener Netzanbieter.

Diesem Argument kann jedoch nicht gefolgt werden, da ein Internetverkaufshaus üblicherweise Produkte verschiedener Hersteller anbietet, was dem Anbieten von Prepaid-Karten verschiedener Netzanbieter/Provider entspricht. Den unterschiedlichen Aufwertebeträgen gegenüber stehen vielmehr verschiedene Produkte ein und desselben Herstellers.

- 2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ). Der Hilfsantrag 1 ist demzufolge nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

R. Menapace