

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Oktober 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0664/09 - 3.5.05

Anmeldenummer: 01120453.4

Veröffentlichungsnummer: 1185026

IPC: H04L 9/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Datenübertragung

Patentinhaberin:
ROBERT BOSCH GMBH

Einsprechende:
GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:
Authentifikation von Software

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 52(1), 54(2), 56, 100a

Schlagwort:
"Neuheit - Hauptantrag (nein)"
"Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 1 (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0664/09 - 3.5.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 23. Oktober 2012

Beschwerdeführerin 1: ROBERT BOSCH GMBH
(Patentinhaberin) Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Beschwerdeführerin 2: GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Einsprechende) Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Niedermeier, Peter
Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Postfach 80 07 29
D-81607 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1185026 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Januar 2009.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: A. Ritzka
Mitglieder: M. Höhn
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, zur Post gegeben am 5. Januar 2009, mit der das Europäische Patent mit der Nr. 1185026 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde. Der Einspruch ist im wesentlichen gestützt auf Einwände unter Artikel 100(a) in Verbindung mit Artikel 52(1), 54 und 56 EPÜ.

Die angefochtene Entscheidung ist gestützt auf die folgenden Veröffentlichungen zum Stand der Technik:

- E1: US-A-5568552,
E2: European Telecommunication Standard 300 608,
"Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM - ME) interface", Dezember 1999, Seiten 12 und 29,
E3: EP-A-0 986 209.

- II. Die Beschwerdeschrift der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) wurde am 13. März 2009 eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die mit Datum vom 13. Mai 2009 versehene Beschwerdebegründung wurde per Telefax am 14. Mai 2009 eingereicht. Es wurde beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen und das Patent im Umfang des Hauptantrags vom 13. Mai 2009 aufrechtzuerhalten, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Weiter hilfsweise wurde beantragt, das Patent im geänderten Umfang wie von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

aufrechtzuerhalten (Hilfsantrag 1) oder gemäß den mit Schreiben vom 3. September 2009 eingereichten Anspruchsfassungen aufrechtzuerhalten (Hilfsanträge 2 bis 4).

- III. Die Beschwerdeschrift der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) wurde am 4. März 2009 eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 30. April 2009 eingereicht. Es wurde beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.
- IV. Mit einem Bescheid vom 3. Juli 2012 wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung am 23. Oktober 2012 geladen. In einem Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung brachte die Kammer ihre vorläufige Meinung zum Ausdruck, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht neu gegenüber E1 sei, zumindest aber aus E1 nahegelegt sei (Artikel 100a in Verbindung mit 52(1), 54(2) und 56 EPÜ). Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 scheine gegenüber E1 alleine oder kombiniert mit E2 neu und erfinderisch zu sein. Die Kammer legte in dem Anhang auch ihre Gründe für diese vorläufige Auffassung dar.
- V. Am 23. Oktober 2012 fand eine mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf alle Einwände und Argumente der Beschwerdeführerinnen erörtert wurden.
- VI. Der Wortlaut von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie des zusätzlichen Teilmerkmals von Anspruch 1 gemäß

Hilfsantrag 1 findet sich in der Begründung dieser Entscheidung (siehe Entscheidungsgründe Nr. 2 und 7).

VII. Die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit Schreiben vom 13. Mai 2009 eingereichten Hauptantrags oder, hilfsweise, auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 3. September 2009 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4.

Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 185 026.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerden

Die Beschwerdeschriften und die Beschwerdebegründungen wurden wirksam und fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde jeweils ebenfalls fristgerecht entrichtet. Die Beschwerden sind daher beide zulässig.

Hauptantrag der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin)

2. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag ist breiter als der Anspruch 1 des Streitpatents nach der angefochtenen Entscheidung und lautet (die Merkmalsgliederung

entsprechend der Einsprechenden im Schriftsatz vom 25. November 2009):

a) Verfahren zur Datenübertragung, wobei erste Daten an eine erste Recheneinheit übermittelt werden, wobei

b) auf die ersten Daten bezogene zweite Daten an eine zweite Recheneinheit übermittelt werden, wobei

c) die zweiten Daten in der zweiten Recheneinheit dahingehend geprüft werden, ob die ersten Daten in der ersten Recheneinheit verwendet werden dürfen und wobei

d) ein Prüfergebnis an die erste Recheneinheit übermittelt wird, wobei

e) ein Verbot der Benutzung der ersten Daten von der zweiten Recheneinheit an die erste Recheneinheit übermittelt wird, falls die ersten Daten nicht in der ersten Recheneinheit verwendet werden dürfen, und wobei

f) eine Erlaubnis zur Verwendung der ersten Daten von der zweiten Recheneinheit an die erste Recheneinheit übermittelt wird, falls die ersten Daten in der ersten Recheneinheit verwendet werden dürfen.

3. Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) hat argumentiert, dass die Merkmale a) bis d) und f) ohne weiteres aus E1 bekannt seien, insbesondere aus Spalte 2, Zeilen 1 bis 25 mit dem Hinweis auf ein Challenge-Response-Verfahren mit Hilfe eines Dongles als zweiter Recheneinheit (vgl. Schriftsatz vom 30. April 2009, Seite 2, untere drei Absätze und Seite 3, erster Absatz

sowie Schriftsatz vom 25. November 2009, Seite 2, Absätze 2 bis 5).

Hinsichtlich des Merkmals f) argumentierte die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende), dass das vom Dongle gelieferte Prüfergebnis ("return-message"), sofern dieses dem erwarteten Wert entspräche, eine Erlaubnis im Sinne von Merkmal f) darstelle. Umgekehrt müsse dann ein anderer als der vom Rechner, d.h. der ersten Recheneinheit, erwarteter Wert als ein Verbot im Sinne von Merkmal e) betrachtet werden, weil dieser die Folge habe, dass die Programmdateien im Rechner nicht verwendet werden dürften. Daher sei der Gegenstand von Anspruch 1 durch E1 neuheitsschädlich vorweggenommen (Artikel 100a in Verbindung mit 54(2) EPÜ).

4. Hiergegen wandte sich die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) mit dem Argument, dass E1 überhaupt kein Verbot vorsehe, weil der Dongle in keiner Weise dazu ausgelegt sei, eine Antwort zu geben, die eine Nutzung des Softwareprogramms verbiete (vgl. z.B. Schreiben vom 13. Mai 2009, Seite 2, erster Absatz). So sei der Dongle in E1 nicht mit der beanspruchten zweiten Recheneinheit vergleichbar, weil der Dongle keine Prüfung im Sinne von Teilmerkmal c) des Anspruchs 1 vornehme. Teilmerkmal c) sehe eine Prüfung der zweiten Daten in der zweiten Recheneinheit vor, die als Prüfergebnis einen Werte liefere, der unmittelbar einer Erlaubnis oder einem Verbot entspreche und an die erste Recheneinheit übermittelt werde. E1 offenbare dagegen nur eine allgemeine Verarbeitung ("processing") der zweiten Daten, um eine Antwort ("return message") zu generieren, die an die erste Recheneinheit übermittelt wird. In dem aus E1 bekannten Verfahren finde nur in der

ersten Recheneinheit eine Prüfung der übermittelten Antwort statt.

5. Die Kammer ist nicht überzeugt, dass die Prüfung im Sinne von Teilmerkmal c) sich von der in E1 offenbarten Verarbeitung ("processing") unterscheidet und stimmt der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) zu, dass ein falscher, d.h. nicht erwarteter Wert in E1 den gleichen technischen Effekt hat wie ein Verbot nach Merkmal e) des Anspruchs 1, und vor dem Hintergrund der breiten Formulierung von Anspruch 1 ein Prüfen gemäß Teilmerkmal c) auch ein einfacher Vergleich oder jede andere mathematische Berechnungsvorschrift sein kann, wie sie ein Dongle in E1 durchführt. Auch die im Dongle durchgeführten Berechnungen dienen dem Zweck, die Ausführung einer Software zu ermöglichen oder nicht, d.h. zu erlauben oder zu verbieten (vgl. E1, Spalte 2, Zeile 4ff "The active device within the dongle processes the challenge ... and generates a return message (referred to as a "response"). The software program compares this response to an expected response and permits further execution only if these responses are identical").

- 5.1 Die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) hat bestritten, dass eine "return message" in E1 überhaupt ein Prüfergebnis im Sinne des Anspruchs 1 darstelle, weil dieses zwar ein Rechenwert sei, jedoch die eigentliche Prüfung auf Erlaubnis oder Verbot erst in der ersten Recheneinheit, also dem Rechner selbst anhand eines Vergleichs der "return message" mit einem erwarteten Wert erfolge. Erst das Ergebnis dieser Überprüfung habe dann die Konsequenz einer Erlaubnis oder eines Verbots.

5.2 Die Kammer ist nicht davon überzeugt, dass darin ein technischer Unterschied gegenüber der beanspruchten technischen Lehre gemäß Anspruch 1 besteht. Auf jeden Fall muss auch beim erfindungsgemäßen Verfahren auf Seite der ersten Recheneinheit ein Vergleich zwischen dem von der zweiten Recheneinheit erhaltenen Wert und dem erwarteten Wert vorgenommen werden, bevor der von der zweiten Recheneinheit empfangene Wert, welcher ja auch nur ein Signal darstellt, die Wirkung als Verbot oder Erlaubnis auf Seite der ersten Recheneinheit entfalten kann. Der von der zweiten Recheneinheit übermittelte Wert kann vor diesem Hintergrund aus technischer Sicht selbst noch kein Verbot oder keine Erlaubnis sein, sondern lediglich eine Vorstufe. Denn wie aus den Ausführungsbeispielen und anhand der abhängigen Ansprüche ersichtlich, handelt es sich nicht um ein reines "0" oder "1" Signal, sondern es werden verschlüsselte Werte übermittelt, die einer vorher zwischen erster und zweiter Recheneinheit vereinbarten Konvention folgen. Dieser Wert trägt lediglich bereits die Konsequenz in sich, ob die Verwendung der Softwareprogrammdateien auf Seiten der ersten Recheneinheit erlaubt wird oder nicht. Aus technischer Sicht ist der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) zuzustimmen, dass in E1 die "return message" genau den gleichen Effekt hat, da diese bereits die Konsequenz in sich trägt, ob die Software auf dem Rechner zur Ausführung gelangt oder nicht. Dazu bedarf es auf der Rechnerseite noch eines Vergleichs mit dem erwarteten Wert. Aus technischer (und nicht lediglich aus sprachlicher) Sicht offenbart E1 somit auch die Teilmerkmale c) und e).

6. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit nicht neu (Artikel 100a mit 54(2) EPÜ) gegenüber der Offenbarung von E1.

Hilfsantrag 1 der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin)

7. Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag entspricht Anspruch 1 des Streitpatents nach der angefochtenen Entscheidung und weist das folgende weitere Merkmal auf:

g) dadurch gekennzeichnet, dass die Erlaubnis in einem nichtflüchtigen Speicher der ersten Recheneinheit gespeichert wird, falls die erste Recheneinheit die ersten Daten verwenden darf.

8. Die Kammer stellt in Übereinstimmung mit beiden Parteien fest, dass E1 das zusätzliche Merkmal g) von Anspruch 1 nicht offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags ist damit neu gegenüber E1.

9. Im Einspruchsverfahren wurde von der Einsprechenden auch die erfinderische Tätigkeit in Frage gestellt, weshalb dieser Einspruchsgrund im Verfahren ist (Artikel 100a mit 56 EPÜ).

- 9.1 Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) argumentierte, dass Merkmal g) aus dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt sei. Dem Fachmann sei nämlich klar, dass zur Durchführung eines Vergleichs von "return message" und erwartetem Wert eine zumindest temporäre Zwischenspeicherung in einem Register erfolgen müsse, also eine flüchtige Speicherung. Demgegenüber sei der bloße Unterschied einer nicht-flüchtigen Speicherung zur Lösung der objektiven Aufgabe (Vermeidung einer

wiederholten Übermittlung von Daten an die zweite Recheneinheit und einer wiederholten Überprüfung in der ersten Recheneinheit) nicht erfinderisch, weil sich dadurch an dem Verfahren nichts ändere (vgl. Schreiben vom 30. April 2009, Seite 3, Absätze 3 und 4).

- 9.2 Die Kammer teilt jedoch die Meinung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin), dass dies einem Einsatz des Dongle gerade zuwider laufen würde. Ein Dongle kann gerade nur dann einen Schutz bieten, wenn er am Rechner verbleibt und permanent abgefragt wird. Andernfalls könnte man das Softwareprogramm starten, dann den Dongle entfernen und an einem weiteren Rechner zur Aktivierung des Softwareprogramms verwenden usw., während am ersten Rechner das Programm ungeschützt weiterläuft. Damit stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) zu, dass vor diesem Hintergrund eine nicht-flüchtige Abspeicherung eines Abfrageergebnisses aus Sicht der E1 keinen Sinn machen würde, denn eine Abfrage allein eines gespeicherten Ergebnisses der Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt, ohne den Dongle erneut abzufragen, wäre nicht zweckmäßig (vgl. Schreiben vom 3. September 2009, Seite 2, letzter Absatz).
- Ausgehend vom Prüfungsansatz des sogenannten "could/would approach" würde sich der Fachmann daher ausgehend von der technischen Lehre von E1 die von der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) angeführte Aufgabe (siehe Punkt 9.1 oben) gar nicht stellen und demnach auch nicht zur beanspruchten Lösung gemäß Teilmerkmal g) von Anspruch 1 gelangen. Die Kammer stimmt deshalb der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) zu, dass ausgehend von E1 das Fachwissen Merkmal g) nicht nahelegt, sondern eben gerade von der Lehre von E1 wegführt.

- 9.3 Alternativ, argumentierte die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) (vgl. z.B. die Beschwerdebegründung vom 30. April 2009, Seite 3, Absatz 5), sei der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags und damit auch Merkmal g) aus E2 nahegelegt. E2 offenbare, dass das Ergebnis der Überprüfung einer PIN gespeichert wird (vgl. Abschnitt 8.9 VERIFY CHV). Die Kammer teilt dieses Argument nicht, denn die Kammer ist nicht davon überzeugt, dass eine solche Speicherung nicht-flüchtig ist. Vielmehr kann bei einem GSM-Mobiltelefon davon ausgegangen werden, dass mit jedem Einschaltvorgang allenfalls eine flüchtige Speicherung der Überprüfung der PIN erfolgt, denn wenn das Gerät ausgeschaltet wurde, so wird eine erneute Prüfung der PIN erforderlich. Eine nicht-flüchtige Speicherung würde ja gerade dazu dienen, dass dies nicht notwendig ist, was aber dem Sinn und Zweck der PIN als Schutzmaßnahme zuwiderlaufen würde. Daher ist die Kammer der Auffassung, dass E2 das Teilmerkmal g) von Anspruch 1 aus den gleichen Gründen nicht nahelegt wie zur E1 ausgeführt.
- 9.4 Auch argumentierte die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) zu Recht, dass der Fachmann ausgehend von der Lösung mit einem Dongle in E1 keine Veranlassung habe, diese mit der Lehre aus E2 zu kombinieren, weil eine Abfrage allein eines gespeicherten Ergebnisses der Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt, ohne den Dongle erneut abzufragen, nicht zweckmäßig wäre (vgl. Schreiben vom 3. September 2009, Seite 2, letzter Absatz).
10. Anspruch 1 nach diesem Antrag ist somit nicht nahegelegt durch E1 und/oder E2.

11. Zu E3 hat im Beschwerdeverfahren keine der Parteien Stellung genommen. Die Kammer teilt jedoch die erstinstanzliche Auffassung, dass eine Speicherung der Rückmeldung, insbesondere eine nicht-flüchtige Speicherung, der allgemeinen Lehre von E3 zuwider läuft, nach der sich ein Benutzer immer identifizieren soll, so dass ein anderer Benutzer nicht dessen Berechtigung benutzen kann. Aus diesem Grund kann auch E3 das Teilmerkmal g) von Anspruch 1 nicht nahelegen.

12. Der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags ist somit durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt. Die übrigen Ansprüche werden durch Anspruch 1 gestützt.

13. Die übrigen nachrangigen Anträge waren vor diesem Hintergrund nicht entscheidungserheblich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anweisung, das Patent aufrecht zu erhalten auf der Grundlage des mit Schreiben vom 3. September 2009 eingereichten Hilfsantrags 1 (Patentansprüche 1-20) und einer daran anzupassenden Beschreibung.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Die Vorsitzende

K. Götz

A. Ritzka