

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Mai 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0739/11 - 3.5.06
Anmeldenummer: 06026472.8
Veröffentlichungsnummer: 1804162
IPC: G06F9/44
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum Konfigurieren eines netzwerkeingebundenen
Datenverarbeitungsgeräts sowie netzwerkeingebundenes
Datenverarbeitungsgerät

Anmelderin:

Vodafone GmbH

Stichwort:

Mobiltelefon-Konfiguration/VODAFONE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 54, 56

Schlagwort:

Neuheit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0739/11 - 3.5.06

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06
vom 13. Mai 2015**

Beschwerdeführerin: Vodafone GmbH
(Anmelderin) Ferdinand-Braun-Platz 1
40549 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Müller, Thomas
Patentanwalt
Müller & Schubert
Innere Wiener Strasse 13
81667 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. November 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06026472.8 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender W. Sekretaruk
Mitglieder: S. Krischer
G. Zucka

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit Datum vom 18. November 2010, die Anmeldung 06026472 zurückzuweisen wegen mangelnder Neuheit über D1 bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit über D1 und D2:

D1 WO 99/61983 A, 2. Dezember 1999

D2 US 5 689 668 A, 18. November 1997

II. Beschwerde wurde am 5. Januar 2011 eingelegt. Die Gebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Begründung ist am 17. März 2011 eingegangen. Es wurden ein Hauptantrag und drei Hilfsanträge gestellt. Mündliche Verhandlung wurde hilfsweise beantragt.

III. In einer Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mit, wonach die Entscheidung zu bestätigen sei, da die vorliegenden Anspruchssätze nicht erfinderisch über D1 sind.

IV. In einem Schreiben vom 7. April 2015 wurden zwei weitere Hilfsanträge eingereicht.

V. Am 13. Mai 2015 fand die mündliche Verhandlung statt, an deren Ende die Kammer ihre Entscheidung verkündete.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf Basis des einzigen Antrags (Ansprüche 1-7, eingereicht während der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2015). Die weiteren Anmeldeunterlagen in der Akte sind die

Beschreibungsseiten 1-12 in der ursprünglichen Fassung.
Es wurden keine Zeichnungen eingereicht.

VII. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Konfigurieren eines in einem Mobiltelefonnetzwerk eingebundenen Mobiltelefons, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
a) Darstellen von Konfigurationsoptionen, bei denen es sich um Möglichkeiten zur Konfiguration des Mobiltelefon handelt, auf einer Anzeige des Mobiltelefons;
b) Feststellen von durch einen Benutzer optierten Konfigurationen im Mobiltelefon;
c) Erstellen eines Konfigurationsprofils aus allen festgestellten optierten Konfigurationen im Mobiltelefon;
d) Übersenden des gebündelten Konfigurationsprofils vom Mobiltelefon an einen Konfigurationsrechner im Mobiltelefonnetzwerk;
e) Erstellen von für die Konfiguration erforderlichen Daten im Konfigurationsrechner;
f) Übertragen der Daten vom Konfigurationsrechner an das Mobiltelefon und/oder an Dienstrechner im Mobiltelefonnetzwerk;
g) Einrichten des Mobiltelefons und/oder des Dienstrechners anhand der empfangenen Daten;
h) Erfassen von Benutzeraktionen im Normalbetrieb des Mobiltelefons;
i) Übersenden der Benutzeraktionen, optional in prozessierter Form, an den Konfigurationsrechner;
j) Erstellen eines Konfigurationsprofils mit modifizierten Voreinstellungen durch den Konfigurationsrechner anhand eines Systems zur Analyse von Benutzeraktionen;

- k) Erstellen von für die modifizierte Konfiguration erforderlichen Daten;
- l) Übertragen der Daten an das Mobiltelefon und/oder an Diensterechner im Mobiltelefonnetzwerk; und
- m) Modifizieren der Einrichtung des Mobiltelefons anhand der Daten.

Entscheidungsgründe

- 1. *Zusammenfassung der Erfindung*
 - 1.1 Die Anmeldung betrifft die Konfiguration eines Mobiltelefons bzgl. der Programmausstattung, der GUI-Gestaltung und der Netzwerkdienste (siehe ursprüngliche Ansprüche 2-4 und Seite 5, Absatz 1 für die Auswahl von Programmen, Absatz 2 für die Auswahl von Gestaltungsoptionen und Seite 6, Absatz 2 für die Auswahl von Netzwerkdiensten).
 - 1.2 Dabei gibt der Benutzer die gewünschte Konfiguration am Mobiltelefon ein (ursprünglicher Anspruch 7: durch eine Auswahlfläche auf der Anzeige oder durch ein Eingabefeld). Daraus wird auf dem Mobiltelefon ein sogenanntes "Konfigurationsprofil" erstellt (ursprünglicher Anspruch 9: Profilierungsmittel *im* Mobiltelefon). Siehe dazu auch Seite 4, Zeilen 7-12:

"... und aus den festgestellten Konfigurationen ein alle Konfigurationsoptionen umfassendes Konfigurationsprofil erstellt. Das *Konfigurationsprofil ist eine in einer bestimmten Weise formatierte Darstellung der vom Anwender gewollten, ausgewählten beziehungsweise optimierten Konfigu-*

rationen für die verschiedenen konfigurierbaren Aspekte seines Datenverarbeitungsgeräts." (Hervorhebung hinzugefügt)

- 1.3 Das Konfigurationsprofil wird auf einen "Konfigurationsrechner" übertragen, um das Mobiltelefon von der komplexen Aufgabe der Konfiguration weitgehend zu entbinden und weniger Daten auf ihm vorzuhalten, und um dem Netzbetreiber eine stärkere Kontrolle zu geben (Seite 11, letzter Absatz). Der Konfigurationsrechner stellt nun anhand des Konfigurationsprofils die benötigten Daten zusammen (z.B. die vom Benutzer ausgewählten Programme) und überträgt sie auf das Mobiltelefon zur client-seitigen Konfiguration bzw. Installation; im Falle von ausgewählten Netzwerkdiensten werden die Daten auf einen Diensterechner zum serverseitigen Aktivieren der gewünschten Dienste übertragen (Seite 4, Zeilen 15-26).

- 1.4 Nach dem Einrichten des Mobiltelefons erfolgt eine Überwachung der Benutzeraktionen im Normalbetrieb (im Gegensatz zum Konfigurationsbetrieb), um die eingestellten *Voreinstellungen* ggf. dynamisch zu modifizieren (Seite 7, Zeile 21 bis Seite 9, Zeile 8). Wenn beispielsweise das Mobiltelefon auf den Datenübertragungsstandard GPRS voreingestellt ist, die Überwachung der Benutzeraktionen aber ergibt, dass der Benutzer sehr oft auf den UMTS-Standard umschaltet, kann die Voreinstellung für die Datenübertragung auf UMTS modifiziert werden (Seite 8, Zeilen 25-28), so dass beim nächsten Ausschalten und Neustarten des Mobiltelefons dieses auf UMTS voreingestellt ist. Um dies durchzuführen, werden die gesammelten Überwachungsdaten vom Mobiltelefon an den Konfigurationsrechner übertragen und dort ausgewertet. Dieser

entscheidet, ob und wie die Voreinstellungen in der Konfiguration verändert werden sollen und überträgt modifizierte Konfigurationsdaten an das Mobiltelefon (und/oder den Dienstrechner), das (bzw. der) sich dann entsprechend einstellt.

2. *Ursprüngliche Offenbarung*

- 2.1 Der aktuelle Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des ehemaligen fünften Hilfsantrags (eingereicht mit Schreiben vom 7. April 2015) durch das Hinzufügen des Ausdrucks "mit modifizierten Voreinstellungen" in Schritt j) nach dem Ausdruck "Erstellen eines Konfigurationsprofils". Diese Änderung basiert auf Beschreibungsseite 8, Zeilen 25-28.
- 2.2 Anspruch 1 des ehemaligen fünften Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des zurückgewiesenen Hauptantrags durch das Hinzufügen der Schritte h) bis m). Diese stammen vom ursprünglichen Anspruch 8.
- 2.3 Damit erfüllt Anspruch 1 die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

3. *Neuheit und Erfinderische Tätigkeit*

- 3.1 Laut der angefochtenen Entscheidung (1.1) ist Anspruch 1 des zurückgewiesenen Hauptantrags nicht neu über D1. Darin werden die Schritte des Anspruchs aus den Schritten S53 und S54 von D1 (Seite 11, Absatz 1) herausgelesen, welche lauten:

"Step S53: If appropriate, the user selects the program or programs to be downloaded.

Step S54: The appropriate variant and version of the program or programs selected in step S53 is identified and downloaded. ..."

Laut Entscheidung entsprechen die Konfigurationsoptionen des Anspruchs den herunterladbaren Programmen in D1, das Konfigurationsprofil des Anspruchs der Programmauswahl des Benutzers in D1 und der Konfigurationsrechner des Anspruchs dem Programm-Server 9 ("program provisioning unit") von D1.

Dass die Programmauswahl *auf dem Mobiltelefon* erfolgt, ergibt sich laut Anmerkung zu Schritt a) auf Seite 2 der Entscheidung daraus, dass in Schritt S51 der Benutzer eine Verbindung zwischen Mobiltelefon ("device") und Server herstellt.

- 3.2 Die Beschwerdebeurteilung (Seite 8, letzter Absatz bis Seite 10, Absatz 2) bestreitet, dass aus S53 zu entnehmen sei, dass die Programmauswahl des Benutzers am Mobiltelefon geschehen soll. Die Auswahl könne vom Benutzer auch am Server vorgenommen werden (Seite 9, Absatz 3).
- 3.3 Die Kammer räumt ein, dass in D1 nicht explizit offenbart wird, an welchem Gerät der Benutzer die Programme auswählt. Jedoch gibt es mindestens 2 Stellen in D1 (Seite 3, Zeile 25 und Anspruch 4), die die Auswahl als "request from the user of the terminal" (Hervorhebung hinzugefügt) bezeichnen. Daraus folgt, dass der Benutzer das Mobiltelefon bedient. Er könnte theoretisch auch mit seinem Mobiltelefon vor einer Server-Konsole (mit Tastatur und Bildschirm) sitzen und beide Geräte bedienen. Zum einen offenbart D1 aber keine Server-Konsole. Zum andern ist in Figur 1 von D1

ein großer räumlicher Abstand zwischen Mobiltelefon 1 und Programm-Server 9 zu erkennen. Außerdem sind die (vielen) Benutzer aus D1 normale Mobiltelefonierer, und nicht notwendigerweise Server-Administratoren eines Mobilfunk- oder Software-Providers.

Die Kammer sieht es daher als technisch sehr fernliegend an, anzunehmen, dass der Benutzer die Programmauswahl am Server vornähme. Vielmehr geht sie davon aus, dass D1 implizit offenbart, dass der Benutzer die von ihm gewünschten Programme *am Mobiltelefon* auswählt.

3.4 Während der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin argumentiert, die Programme könnten ähnlich eines App-Stores eines modernen Smartphones *über* das Mobiltelefon *am Server* ausgewählt werden. In der Erfindung hingegen verlaufe der ganze Auswahlprozess offline. In D1 werde schon im ersten Schritt S51 die Verbindung vom Mobiltelefon zum Server aufgebaut, d.h. das Mobiltelefon sei während des gesamten Auswahlvorgangs online.

3.5 Das überzeugt die Kammer jedoch nicht, da erstens der Anspruch wie die gesamte Anmeldung nichts über den Verbindungsaufbau (d.h. den Online-/Offline-Status) offenbart. Der Verbindungsaufbau muss aber irgendwann im beanspruchten Verfahren erfolgen, da das Mobiltelefon sonst nichts zum Server ("Konfigurationsrechner") senden kann. Die Kammer geht davon aus, dass auch während der Schritte a)-c) das Mobiltelefon schon eine Daten-Verbindung zum Server aufgebaut haben kann (d.h. online sein kann) und dass dies sogar wahrscheinlich ist.

Zweitens fällt auch eine Auswahl von Programmen via eine Art App-Store (oder über eine Webseite des Servers, die im Browser des Mobiltelefons dargestellt

wird) unter den Schritt b) des Feststellens von durch einen Benutzer optimierten [Programm-]Konfigurationen im Mobiltelefon.

Was eine mögliche Übertragung der auswählbaren Programmnamen vom Server an das Mobiltelefon betrifft, lassen sowohl der Anspruch als auch D1 es völlig offen, wann dies geschieht. Im Gegensatz zur Behauptung, dass in der Erfindung dies alles offline erfolge (d.h. dass das Mobiltelefon die Namen der auswählbaren Programme schon vorab gespeichert hat), offenbart die Beschreibung (Seite 5, Zeilen 8-11) eine dynamische Abfrage der verfügbaren Programme durch das Mobiltelefon vom Server.

3.6 D1 offenbart *nicht*, dass die *Anzeige* des Mobiltelefons das Ausgabegerät für die Darstellung der auswählbaren Programme des Schritts a) ist. Die auswählbaren Programme könnten dem Benutzer in D1 z.B. akustisch aufgezählt werden. Außerdem enthält D1 nicht die dem Anspruch neu hinzugefügten Schritte h)-m).

3.7 Daher ist Anspruch 1 neu über D1.

3.8 Jedoch sieht die Kammer folgende Einzelheiten des Anspruchs in D1 offenbart:

- die Bündelung der Auswahl [c]): in S53 werden *erst* die Programme ausgewählt (d.h. das "gebündelte Konfigurationsprofil" erstellt) und *danach* in S54 auf das Mobiltelefon heruntergeladen;
- die gebündelte Übertragung [d)] der Auswahl vom Mobiltelefon zum Server (implizit offenbart).

- 3.9 Selbst wenn das gebündelte Eingeben und Übersenden der ausgewählten Programmnamen an den Server in D1 nicht offenbart wäre, so wäre sie wohl kaum erfinderisch, da es eine durchaus gängige Implementierungspraxis ist, am Ende einer ankreuzbaren Auswahlliste einen Ok-Knopf zu setzen, mit dem dann die gesamte Auswahl festgestellt und gebündelt übertragen wird.
- 3.10 Die Beschwerdebegründung (Seite 11, zweiter echter Absatz) argumentiert zusätzlich, dass D1 nicht die in f) und g) angegebene alternative Übertragung und Einrichtung in einem *Diensterechner* offenbart. Dies ist richtig, spielt jedoch keine wesentliche Rolle, da es zur Beurteilung der Offenbarung von Anspruchsmerkmalen in D1 ausreicht, dass D1 eine Alternative eines Merkmals offenbart (hier die Übertragung zum *Mobiltelefon* und Einrichtung auf ihm in den Schritten f) und g)). Damit sind die Schritte f) und g) durch D1 vorweggenommen.
- 3.11 Bezüglich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Kammer der Ansicht, dass die Auswahl der *Anzeige* des Mobiltelefons als Ausgabegerät für die Darstellung der auswählbaren Programme in a) naheliegt, da es die Kammer als das übliche Ausgabegerät eines Mobiltelefons für Konfigurationszwecke ansieht.
- 3.12 Was die anderen Unterschiede von Anspruch 1 zu D1 betrifft, nämlich die Schritte h)-m), so gibt es in D1 zwar eine Passage, die die Idee des Beobachtens der Benutzerverhaltens zeigt (Seite 10, Zeilen 9-15: in Schritt S41 wird ein versuchter Aufruf einer Funktion ohne zugehöriges Programm festgestellt), aber dies bezieht sich nur auf die Programmausstattung des Mobilfunkgeräts und nicht auf die *Voreinstellungen*.

Dabei wird als Voreinstellung beispielsweise der Datenübertragungsstandard verstanden (GPRS oder UMTS), der beim Ausschalten und Neustart des Mobiltelefons aktiviert wird (Seite 8, Zeilen 25-28). Die Programmausstattung des Mobilfunkgeräts fällt nach Meinung der Kammer eindeutig nicht unter den Begriff "Voreinstellungen". Sie kann nämlich nicht beim Neustart durch eine Voreinstellung geändert werden. Außerdem kann der Fachmann die in D1 in Schritt S41 offenbarte Heuristik (d.h. die Feststellung eines versuchten Aufrufs einer nicht-implementierten Funktion) nicht so abwandeln, dass er damit die Voreinstellungen modifizieren könnte.

- 3.13 Es kann auch nicht gesagt werden, dass die Schritte h)-m) eine *bloße Automatisierung* des Benutzerverhaltens darstellten: Zwar kann man durchaus annehmen, dass ein technisch versierter Benutzer nach einem mehrmaligen Umschalten des aktuell zu benutzenden Datenübertragungsstandards (z.B. von GPRS auf UMTS) sich dazu entschließt, die Voreinstellung des Standards ein für alle Mal auf den gewünschten Standard (UMTS) umzustellen (im sogenannten Konfigurationsbetrieb, Seite 8, Zeilen 15-19). Jedoch stellt die beanspruchte Durchführung dieser zu automatisierenden Aufgabe *durch den Server* ein zusätzliches technisches Merkmal dar und übersteigt damit eine bloße Automatisierung. Die technische Wirkung dieser Durchführung auf dem Server ist eine Entlastung des Mobilfunkgeräts (Seite 8, Zeile 28 bis Seite 9, Zeile 1). Die Kammer ist der Ansicht, dass der Fachmann ohne lange nachzudenken ("straightforward") diese Aufgabe auf dem Mobiltelefon implementiert hätte, da der Benutzer dort auch seine Voreinstellungen ändert.

- 3.14 Zusammengefasst kann gesagt werden, dass D1 weder offenbart noch nahelegt, die Benutzeraktionen am Mobiltelefon zu erfassen, daraus server-seitig modifizierte Voreinstellungen zu erzeugen und diese dann auf das Mobiltelefon zu übertragen und dort einzustellen.
- 3.15 Die Kammer betrachtet die automatische Konfigurations-Anpassung der Schritte h)-m) als eine sinnvolle und nützliche Erweiterung der in den Schritten a)-g) beanspruchten manuellen Einstellung der Konfiguration. Sie ist sich aber nicht sicher, ob dieser Aspekt, der sich teilweise (nämlich bis auf die Einschränkung auf die Voreinstellungen) im ursprünglichen Anspruch 8 fand, recherchiert wurde. In der angefochtenen Entscheidung (Abschnitt 4) findet sich zum damaligen Anspruch 8 lediglich die allgemeine Aussage, dass die abhängigen Ansprüche sich auf konfigurierbare Aspekte des Mobiltelefons (Software, Look&Feel, Netzwerk) oder Details der Benutzeroberfläche (Auswahlflächen, Scrolling) bezögen, die allgemein bekannt sind. Das trifft offensichtlich nicht auf den damaligen Anspruch 8 zu. Die einzige konkrete Beurteilung von Anspruch 8 im Prüfungsverfahren findet sich im erweiterten europäischen Recherchebericht vom 10. Mai 2007 (Abschnitt 4), die sagt, dass eine statistische Erfassung von Nutzungsdaten durch D1 offenbart oder nahegelegt wird oder im Rahmen des allgemeinen fachlichen Handels liegt. Es wurde aber weder eine Stelle in D1 genannt, noch ausgeführt, warum dies nahegelegt sei. Die Kammer ist, wie oben gesagt, der Meinung, dass D1 weder eine statistische Erfassung von Nutzungsdaten offenbart (sondern nur eine automatische Installation einer nicht implementierten Funktion), noch nahelegt. Die beiden anderen Dokumente des Rechercheberichts offenbaren

anscheinend auch keine statistische Erfassung von Benutzungsdaten.

- 3.16 Bei der Ermessensausübung nach Artikel 111(1), Satz 2 EPÜ 1973 waren vor allem die folgenden Gesichtspunkte ausschlaggebend: Aufgrund der Vermutung, dass die Recherche den ursprünglichen Anspruch 8 eventuell nicht ausreichend abdeckt, kann die Kammer die erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1 selbst nicht abschließend beurteilen und verweist den Fall dafür an die erste Instanz zurück. Diese hat dann die Gelegenheit, eine zusätzliche Recherche durchzuführen, wenn sie das für notwendig hält. Diese geplante Vorgehensweise wurde der Anmelderin während der mündlichen Verhandlung bekanntgegeben; Einwände wurden nicht erhoben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1) Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2) Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. Atienza Vivancos

W. Sekretaruk

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt