

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. November 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1310/17 - 3.5.03

Anmeldenummer: 10190259.1

Veröffentlichungsnummer: 2451135

IPC: H04L29/08, H04W8/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und System zur Provisionierung von Anwendungen auf
SIM-Karten eines mobilen Endgerätes

Patentinhaberin:

Deutsche Telekom AG

Einsprechende:

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH

Stichwort:

Anwendungen auf SIM-Karten/TELEKOM

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 116(1)

VOBK 2020 Art. 12(8)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein): Unterschied betrifft administrative (nicht-technische) Aspekte
Entscheidung im schriftlichen Verfahren - (ja): mündliche Verhandlung nicht erforderlich

Zitierte Entscheidungen:

T 0299/86, T 0641/00, T 0060/13



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1310/17 - 3.5.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 11. November 2020

Beschwerdeführerin: Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
(Einsprechende) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Vertreter: Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Deutsche Telekom AG
(Patentinhaberin) Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn (DE)

Vertreter: 2K Patentanwälte Blasberg Kewitz & Reichel
Partnerschaft mbB
Schumannstrasse 27
60325 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2451135 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 3. April 2017.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender K. Bengi-Akyürek
Mitglieder: J. Eraso Helguera
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Streitpatent unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß Hilfsantrag 1 aufrechtzuerhalten.

II. Im Einspruchsverfahren wurde unter Anderem auf die folgende Druckschrift Bezug genommen:

D7: GSMA - "Mobile NFC Technical Guidelines",
Version 2.0, November 2007.

III. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Zudem beantragte sie hilfsweise mit ihrer Beschwerdeschrift die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

IV. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Ihre Beschwerdeerwiderung enthält ferner lediglich die folgende Formulierung:

"Es wird auf die Ausführungen der Einspruchsabteilung verwiesen und diese werden sich zu eigenen gemacht."

Zudem hat die Beschwerdegegnerin in ihrer Erwiderung vom 21. Oktober 2020 auf die Mitteilung der Kammer nach Artikel 15(1) VOBK 2020 - nebst Argumenten zur Sache - Folgendes mitgeteilt:

"In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung teilen wir

mit, dass angesichts der kritischen Covid-19 Situation ein persönliches Erscheinen abgelehnt wird. Wir werden also persönlich nicht erscheinen. Sollte eine digitale Verhandlung nicht möglich sein, wird eine Verschiebung beantragt."

V. Die anberaumte mündliche Verhandlung wurde daraufhin abgesetzt.

VI. **Anspruch 1** des Streitpatents in geänderter Fassung ("Hilfsantrag 1") hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur individuellen Bereitstellung von Anwendungen auf einem mobilen Endgerät, das eine SIM-Karte aufweist, auf der Anwendungen ablegbar und ausführbar sind, mit einem SIM OTA Enabler, der vom Netzwerkanbieter als Serversystem im Netzwerk des Netzwerkanbieters bereitgestellt wird, und Zugriff (1) auf Anwendungen besitzt, die auf der SIM-Karte ablegbar und ausführbar sind, umfassend die Schritte:

- ein Drittanbieter übermittelt eine SIM Java-Anwendung an den SIM OTA Enabler (1);
- Senden einer Anwendungsanfrage (4) (2) an den SIM OTA Enabler durch einen Benutzer einer SIM-Karte zum Herunterladen einer Anwendung, wobei eine Identifikation der SIM-Karte und der Anwendung übertragen wird;
- Prüfen der Anwendungsanfrage auf Zulässigkeit auf der Basis eines Regelwerks durch den SIM OTA Enabler, wobei der Drittanbieter eine Berechtigung, insbesondere Zertifikate, Nutzerkennungen und Passwörter, benötigt, um sich gegenüber dem SIM OTA Enabler zu authentifizieren, um sicherzustellen, dass nur Anwendungen auf das mobile Endgerät übertragen werden, die auch die notwendigen Sicherheitsprüfungen

überstanden haben und nur von Drittanbietern stammen, die überprüft wurden, und bei Zulässigkeit,

- Zugreifen auf die Anwendung durch den SIM OTA Enabler und Übermitteln der Anwendung über OTA (5) an die SIM auf dem mobilen Endgerät,
- wobei nach dem Empfangen einer Anwendungsanfrage eine Information an den Drittanbieter der Anwendung gesendet wird, die die Anwendung initialisiert, personalisiert, löscht und/oder aktualisiert (4) durch Nachrichten, die an den SIM OTA Enabler übermittelt werden und von diesem an die SIM des mobilen Endgerätes weitergeleitet werden."

Entscheidungsgründe

1. *Entscheidung im schriftlichen Verfahren*
 - 1.1 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat mit ihrer Beschwerde hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, während die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in ihrer Beschwerdeerwiderung lediglich auf die angefochtene Entscheidung verweist, ohne Ausführungen zur Sache zu machen oder selbst einen Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen (vgl. Punkte III und IV oben).
 - 1.2 Im Hinblick auf den Antrag der Beschwerdeführerin wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt. In ihrer Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2020 sah die Kammer zwar die Vorschriften der Artikel 123(2) und 54 EPÜ als erfüllt an, stellte allerdings einen technischen Beitrag der Unterscheidungsmerkmale des beanspruchten Gegenstandes gegenüber dem Stand der Technik (Dokument D7) und damit die erfinderische Tätigkeit in Frage, zumal die im Streitpatent (in Absatz [0021])

genannten Vorteile sich eher auf *Verwaltungsprozesse* bzw. *administrative Überlegungen* jenseits deren technischer Umsetzung zu beziehen schienen.

- 1.3 Mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2020 ging die Beschwerdegegnerin auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit ein und legte knapp dar, welche technischen Vorteile die Erfindung aus ihrer Sicht hätte. Zugleich fügte sie an (vgl. Punkt IV oben; Hervorhebung durch die Kammer):

*"In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung teilen wir mit, dass angesichts der kritischen Covid-19 Situation ein persönliches Erscheinen abgelehnt wird. Wir werden also persönlich nicht erscheinen. Sollte eine digitale Verhandlung **nicht möglich** sein, wird eine Verschiebung beantragt."*

- 1.4 Im Hinblick darauf kann die mündliche Verhandlung abgesetzt werden und die Entscheidung unmittelbar im schriftlichen Wege im Sinne von Artikel 12(8) VOBK 2020 ergehen.

- 1.4.1 Der bloß für den Fall der Erfolglosigkeit der Beschwerde bedingt gestellte Antrag der durch diese Entscheidung nicht beschwerten *Beschwerdeführerin* steht dem nicht entgegen.

- 1.4.2 Die *Beschwerdegegnerin* hat keine mündliche Verhandlung nach Artikel 116(1) EPÜ beantragt, insbesondere auch nicht in Anbetracht der für sie nachteiligen Ausführungen der Kammer in deren Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK 2020, denen sie – augenscheinlich angesichts des Umstandes, dass diese dem eigenen Verfahrensstandpunkt zuwiderliefen und unwiderlegt zum

Widerruf des Patents führen würden - lediglich inhaltlich entgegentrat.

In der gleichzeitigen Erklärung, zur mündlichen Verhandlung nicht zu erscheinen und eine "Verschiebung" zu beantragen - sollte jene nicht auf digitalem Wege durchgeführt werden können - ist jedenfalls kein selbständiger Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne von T 299/86, Leitsatz II zu erkennen, sondern es wird lediglich zu den Modalitäten der (auf Antrag der Gegenseite) anberaumten mündlichen Verhandlung Stellung genommen, sollte eine solche stattfinden (siehe z.B. auch T 60/13, Gründe 4.1). Mithin geht der auf die bloße Möglichkeit einer eventuellen "digitalen Verhandlung" abstellende, bedingte Antrag auf "Verschiebung" ins Leere.

1.4.3 Ferner liegt es im Wesen einer Mitteilung der Beschwerdekammern, dass die in der Mitteilung vertretene vorläufige Ansicht für die Kammer in keiner Weise bindend ist (Artikel 17(2) VOBK 2020). Dies wurde im vorliegenden Fall eingangs der Mitteilung auch noch einmal ausdrücklich betont. Macht ein Verfahrensbeteiligter bzw. sein zugelassener Vertreter - wie hier - auch im Hinblick auf die für sie nachteilige vorläufige Meinung des Spruchkörpers nicht von ihrem Recht Gebrauch, die Sache noch einmal im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu erörtern und tritt sie - dies auch erkennend - dieser Meinung ausschließlich in schriftlichem Wege entgegen, erübrigt sich auch eine weitere Erörterung im schriftlichen oder mündlichen Verfahren.

1.4.4 Auf der Grundlage der schriftlichen Eingaben erachtet auch die Kammer die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung nicht mehr für zweckdienlich (vgl.

Artikel 116(1) EPÜ). Alle im Beschwerdeverfahren schriftlich vorgebrachten Argumente der Beschwerdegegnerin werden im Folgenden berücksichtigt und abgehandelt (siehe z.B. Punkt 2.8 unten), womit auch ihr rechtliches Gehör uneingeschränkt gewahrt ist (Artikel 113(1) EPÜ). Somit kann die Entscheidung in der Tat unmittelbar ergehen (vgl. Artikel 12(8) VOBK 2020).

2. *Anspruch 1 - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPÜ)*

2.1 **D7** offenbart, gemäß dem Wortlaut von Anspruch 1, ein Verfahren zur individuellen Bereitstellung von Anwendungen auf einem mobilen Endgerät,

a) das eine SIM-Karte aufweist, auf der Anwendungen ablegbar und ausführbar sind (S. 23, Fig. 7: "USIM"),

b) mit einem SIM OTA Enabler (S. 33, Fig. 10; S. 34, Fig. 11: Trusted Service Manager, "TSM"), der ~~vom Netzwerkanbieter als Serversystem im Netzwerk des Netzwerkanbieters bereitgestellt wird,~~ und Zugriff auf Anwendungen besitzt, die auf der SIM-Karte ablegbar und ausführbar sind, umfassend die Schritte:

b1) ein Drittanbieter übermittelt eine SIM Java-Anwendung an den SIM OTA Enabler (S. 33, Fig. 10, Block 1: "Service Approval request");

b2) Senden einer Anwendungsanfrage ("Service Installation Request (User ID, Service ID)") an den SIM OTA Enabler ~~durch einen Benutzer einer SIM-Karte~~ zum Herunterladen einer Anwendung,

wobei eine Identifikation der SIM-Karte und der Anwendung übertragen wird (S. 34, Fig. 11, Block 5);

b31) Prüfen der Anwendungsanfrage auf Zulässigkeit auf der Basis eines Regelwerks durch den SIM OTA Enabler (S. 34, Fig. 11, Block 5: "Check if SD already created?"),

b32) wobei der Drittanbieter eine Berechtigung benötigt, um sich gegenüber dem SIM OTA Enabler zu authentifizieren, um sicherzustellen, dass nur Anwendungen auf das mobile Endgerät übertragen werden, die auch die notwendigen Sicherheitsprüfungen überstanden haben und nur von Drittanbietern stammen, die überprüft wurden (S. 33, Fig. 10, Block 1: "Verify/generate AIDs, innocuity of applications"),

b33) und bei Zulässigkeit, Zugreifen auf die Anwendung ("Applet") durch den SIM OTA Enabler und Übermitteln der Anwendung über OTA an die SIM auf dem mobilen Endgerät (S. 34, Fig. 11, Block 6a: "Retrieve Applet and ACP file and prepare installation commands", "Applet installation"),

b4) wobei nach dem Empfangen einer Anwendungsanfrage ("Service Installation Request") eine Information ("Get perso data") an den Drittanbieter der Anwendung gesendet wird, die die Anwendung personalisiert durch Nachrichten ("Ack (Perso Data)"), die an den SIM OTA Enabler übermittelt werden und von diesem an die SIM des mobilen Endgerätes weitergeleitet ("Applet personalisation")

werden (S. 34, Fig. 11, Block 7).

- 2.2 Gemäß Punkt 10.3 der Gründe der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung der Ansicht, dass der "TSM" in D7 die Nachrichten nicht weiterleite, sondern aus den "Perso Data" eigene "Perso commands" erzeuge. Eine Weiterleitung der Nachrichten würde bedeuten, dass die Nachricht "Ack (Perso Data)" aus Block 7 unverändert an die SIM des mobilen Endgerätes übergeben werden müsste. Stattdessen entpacke der TSM in D7 die Daten "Perso Data" der "Ack"-Nachricht und generiere auf deren Basis anders geartete Kommandos, welche dann an die SIM des mobilen Endgerätes übergeben werden würden. Somit sei Merkmal b4) nicht in D7 offenbart.
- 2.3 Dem kann nicht zugestimmt werden. Der Begriff "Nachricht" im Anspruch 1 impliziert keine bestimmte Einschränkung hinsichtlich der zugrunde liegenden Datenpaketformate oder Transportprotokolle. Wie von der Beschwerdeführerin auf Seite 9 der Beschwerdebegründung ausgeführt, zeigt die Fig. 11 in D7 ein Weiterleiten, was vorliegend mittels eines umgebogenen Pfeils angedeutet ist, und dies trotz möglicher Umformatierungen der "Perso Data".
- 2.4 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von **D7** somit dadurch, dass
- der SIM OTA Enabler vom Netzwerkanbieter als Serversystem im Netzwerk des Netzwerkanbieters bereitgestellt wird (**Merkmal b**);
 - die Anwendungsanfrage an den SIM OTA Enabler durch einen Benutzer einer SIM-Karte gesendet wird (**Merkmal b2**).

2.5 Die technischen Wirkungen dieser Merkmale werden in Absatz [0021] des Streitpatents ausdrücklich erläutert. Diese Vorteile beziehen sich jedoch auf Verwaltungsprozesse bzw. administrative Überlegungen und nicht auf *technische* Überlegungen. Da die Unterscheidungsmerkmale daher keine technischen Aspekte betreffen, werden sie bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe als zu erfüllende Vorgabe übernommen (vgl. T 641/00, AB1 2003, 352, Leitsatz II).

2.6 Die objektive technische Aufgabe kann somit im Sinne des letzten Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom 21. Oktober 2020 in der "Implementierung einer am Markt leichter durchzusetzenden SIM/SE-Plattform" gesehen werden, d.h. in der Implementierung eines "offenen Ökosystems" innerhalb des Netzaufbaus von D7, so dass der Netzbetreiber mittels der größeren Kontrolle über den Nutzer zusätzliche Dienste anbieten und verg Gebühren kann. Eine auf rein technischen Überlegungen fußende Motivation ist hier hingegen nicht zu sehen.

2.7 Aus D7 ist der Fachperson bekannt, dass einige der Prüfungen auf Zulässigkeit des TSM auch vom *Netzwerkanbieter* durchgeführt werden können (siehe z.B. Seite 33, letzter Absatz: "Note: Some of the service approval functions performed by the TSM can also be performed by the MNO."). Somit wäre die Implementierung des TSM als Serversystem im Netzwerk des Netzwerkanbieters von D7 ausdrücklich nahegelegt.

Darüber hinaus wird in D7 die Anfrage des Service Providers zur Installation einer Anwendung beim TSM ("Service Installation Request") durch eine vorherige Benutzeranmeldung ("End user subscription") beim Service Provider zumindest indirekt ausgelöst (siehe

Fig. 11). Diese Vorgehensweise durch das Senden einer Anwendungsanfrage an den TSM ausgehend vom *Benutzer* zu ersetzen oder zu ergänzen wäre für die Fachperson naheliegend, falls der TSM der Fig. 11 in D7 als Serversystem im Netzwerk des Netzwerkanbieters implementiert wird. In einem solchen Fall bestünde nämlich schon eine vertrauenswürdige Beziehung zwischen dem Benutzer und dem Netzwerkanbieter.

- 2.8 Die Beschwerdegegnerin führte in Reaktion auf die Mitteilung der Kammer aus, dass durch die in b) aufgeführten Schritte eine *technische* Alternative für einen *nutzergesteuerten* Prozess zur Bereitstellung einer Anwendung auf der SIM-Karte angegeben werde, der gegenüber dem TSM-gestützten Prozess erheblich schneller und effizienter ablaufe und durch den Verfahrensschritt b2) dennoch eine sehr hohe - wenn auch nicht zum TSM-Verfahren vollkommen identische - Sicherheit durch die Authentifikation via SIM-Karte umsetze.

Somit gebe es eine Alternative für viele Anwendungen, die individuell ohne TSM eingestellt werden könne. "Global Plattform" setze auf den TSM-Ansatz und habe damit automatisch solche Anwendungen wie Bezahlkarten auf seiner Seite. Leider sei der Ansatz aber am Markt nicht leicht durchzusetzen, weil er komplex und teuer sei. Eine Kombination mit dem vorliegenden Verfahren mache es vielmehr möglich, dass ein "offenes Ökosystem" um die SIM/SE-Technologie entstehen könne.

- 2.9 Dem kann nicht gefolgt werden. Die Bereitstellung des "SIM OTA Enablers" vom Netzwerkanbieter als Serversystem in dessen Netzwerk führt im Vergleich zu einem externen TSM nicht unbedingt zu einem schnelleren und effizienteren Prozessablauf. Vielmehr wären solche

Vorteile - wenn überhaupt - der Leistungsfähigkeit des Serversystems, und nicht dessen Betreiber, zuzuordnen. Das beanspruchte Verfahren wird dazu "ohne TSM" nicht technisch vereinfacht, da eben der beanspruchte "SIM OTA Enabler" die funktionellen Aufgaben eines "externen TSMs" zu erfüllen hat.

- 2.10 Folglich ist das von der Einspruchsabteilung in geänderter Fassung aufrechterhaltene Streitpatent nach Artikel 52(1) und 56 EPÜ nicht gewährbar.
3. Da auch keine anderen Anspruchssätze vorliegen, ist das Streitpatent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



B. Brückner

K. Bengi-Akyürek

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt