



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 302/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 199 18 848

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richters Dipl.-Ing. Gottstein

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I.

Im Einspruch ist fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht worden.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch 1 lautet (Gliederungszeichen 1.1 bis 1.7 hinzugefügt):

„1. 1.1 Verfahren zur Berechnung der Gebühren für eine Kommunikation, insbesondere Sprachkommunikation oder Bildübertragung oder Multimedia-Dienstanspruchnahme oder alphanumerische Datenübertragung, von oder zu einem Mobilfunkendgerät über ein Mobilfunknetz,

- 1.2 wobei eine Gebührenberechnung in einem Gebührenberechnungsmodul erfolgt und an den Mobilfunkendgerät-Nutzer auf berechneten Gebühren beruhende Informationen ausgegeben werden,
- 1.3 wobei das Gebührenberechnungsmodul in einer im Mobilfunkendgerät anordenbaren Mobilfunkteilnehmer- Identifikationskarte, insbesondere GSM- oder UMTS-SIM, implementiert ist,
- 1.4 und mit vom Mobilfunknetz herunterladbaren und zur Gebührenberechnung verwendbaren Parametern aktualisiert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.5 wenn das Mobilfunkendgerät (MTE) eingeschaltet wird, es einen Mobilfunknetzlandecode (Mobile Network Country Code) an das Gebührenberechnungsmodul (GBM) meldet,
- 1.6 wobei das Gebührenberechnungsmodul prüft, ob zu dem ihm übermittelten Mobilfunknetzlandecode (MNCC) ein Datensatz betreffend für den Mobilfunkteilnehmer für eine Kommunikation über das Mobilfunknetz zu berechnende Gebühren vorhanden ist, und
- 1.7 dass falls im Gebührenberechnungsmodul ein derartiger Datensatz nicht vorhanden ist, eine Verbindung zu einer im Mobilfunknetz befindlichen Datenbank initiiert wird, und die benötigten Daten aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenberechnungsmodul gesendet werden.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 hat folgende Fassung (Gliederungszeichen 8.1 bis 8.4 hinzugefügt):

- „8. 8.1 Vorrichtung zur Gebührenberechnung gemäß dem Verfahren nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- 8.2 dass sie ein Gebührenberechnungsmodul (GBM) aufweist
- 8.3 zum Berechnen der Gebühren für eine Kommunikation eines Mobilfunkgerätes (MTE) über ein Mobilfunknetz, insbesondere in Form einer Multimedia-Dienstinanspruchnahme oder Bildübertragung oder eines Gesprächs oder einer alphanumerischen Datenübertragung, und
- 8.4 dass die Vorrichtung eine Mobilfunkteilnehmer-Identifikationskarte, insbesondere SIM für GSM und/oder UMTS ist.“

Zum Stand der Technik wird u. a. die bereits im Prüfungsverfahren genannte Druckschrift

D4 EP 0 734 144 A2

erörtert.

Die Einsprechende führt aus, der Gegenstand des Patentanspruches 1 beruhe gegenüber dem genannten Stand der Technik zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, der Gegenstand des Patentanspruches 1 sei neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die gemäß Streitpatent beanspruchten Verfahren und Vorrichtungen ermöglichten es, dass bereits beim Einschalten des Mobilfunkendgerätes ein Mobilfunknetzlandecode an ein Gebührenberechnungsmodul gemeldet werde, und dass so ein besonders Ressourcen-schonendes Verfahren zur Anwendung gelange, um das Vorhandensein von Daten zu überprüfen, die die für den Mobilfunkteilnehmer für eine Kom-

munikation über das Mobilfunknetz zu berechnenden Gebühren betreffen. Auch werde, falls im Gebührenberechnungsmodul derartige Daten nicht vorhanden seien, vom Mobilfunkendgerät eine Verbindung zu einer im Mobilfunknetz befindlichen Datenbank initiiert, um die benötigten Daten aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenberechnungsmodul zu laden, während dies bei dem aus der Druckschrift D4 als bekannt entnehmbaren Verfahren nicht durch das Mobilfunkendgerät veranlasst werde.

II.

Der Einspruch ist zulässig. Er führt zum Widerruf des Patents. Das Patent ist nicht rechtsbeständig, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 8 sind nach den §§ 1 und 4 PatG nicht patentfähig.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Telekommunikation und insbesondere vertraut mit den Verfahren zur Berechnung von Gebühren für eine Kommunikation über ein Mobilfunknetz.

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, er ist dem Fachmann durch die Druckschrift D4 in Verbindung mit seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegt.

Aus der Druckschrift D4 ist ein Verfahren als bekannt entnehmbar zur Berechnung der Gebühren für eine Kommunikation, insbesondere Sprachkommunikation (vgl. die Zusammenfassung und die Figur 3 i. V. m. bspw. Spalte 2 Zeilen 3 bis 10) oder auch Bildübertragung oder Multimedia-Dienstinanspruchnahme oder alphanumerische Datenübertragung - diese alternativen Datendienste kennt der Fachmann als in Mobilfunksystemen üblich - von oder zu einem Mobilfunkendgerät (Spalte 4 Zeilen 5 bis 31) über ein Mobilfunknetz (insbesondere nach dem GSM-Standard, vgl. Spalte 2 Zeilen 52 bis 56 - Merkmal 1.1 des Patentanspruchs 1).

Eine Gebührenberechnung erfolgt in einem im Mobilfunkendgerät implementierten Gebührenberechnungsmodul, und an den Mobilfunkendgerätnutzer werden auf berechneten Gebühren beruhende Informationen ausgegeben (gemäß D4 Spalte 4 Zeilen 5 bis 32: Steuereinheit ST und Anzeigeeinheit A - Merkmal 1.2). Das Gebührenberechnungsmodul ist in einer im Mobilfunkendgerät anordenbaren Mobilfunkteilnehmer- Identifikationskarte implementiert (Spalte 4 Zeilen 30 bis 32: Chipkarte SIM nach GSM-Standard, Spalte 2 Zeilen 52 bis 56 - Merkmal 1.3) und wird mit vom Mobilfunknetz herunterladbaren und zur Gebührenberechnung verwendbaren Parametern aktualisiert (vgl. Zusammenfassung und Anspruch 1 gemäß Spalte 5 Zeile 41 bis Spalte 6 Zeile 2 i. V. m. Spalte 4 Zeile 56 bis Spalte 5 Zeile 9 sowie Spalte 3 Zeilen 37 bis 54 - Merkmal 1.4).

Das Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1, dass, wenn das Mobilfunkendgerät eingeschaltet wird, es einen Mobilfunknetzlandescode (Mobile Network Country Code) an das Gebührenberechnungsmodul meldet, versteht der Fachmann dahingehend, dass beim Einschalten des Mobilfunkendgeräts sich dieses in der Funkzelle, in der sich das Mobilfunkendgerät befindet, bspw. bei der dortigen Basisstation, anmeldet. Gemäß den dem Fachmann geläufigen Mobilfunkstandards, nach D4 insbesondere gemäß dem GSM-Standard, werden bei dieser Anmeldung Daten ausgetauscht bzw. aktualisiert, u. a. auch ein Mobilfunknetzlandescode. Ein solcher Austausch von standortbezogenen Daten ist auch in D4 angesprochen, vgl. dazu Spalte 3 Zeilen 27 bis 36, i. V. m. Spalte 5 Zeilen 10 bis 24 und Zeilen 53 bis 55. Der Datenaustausch erfolgt, wie der Fachmann aus seinem Fachwissen zu Mobilfunkstandards weiß, auf einem Signalisierungskanal, ohne Aufbau einer Gesprächs- oder sonstigen Datenverbindung, vgl. dazu einmal mehr die D4 Spalte 5 Zeilen 14 bis 20. Nachdem die Gebühren standortabhängig berechnet werden, bietet es sich dem Fachmann an, diese standortbezogenen Daten, insbesondere den Mobilfunknetzlandescode, an die mit der Gebührenberechnung befasste Einrichtung des Mobilfunkendgeräts und damit an das Gebührenberechnungsmodul zu melden (D4 Spalte 4 Zeilen 5 bis 47 - Merkmal 1.5).

Gemäß dem aus D4 als bekannt entnehmbaren Verfahren prüft das Gebührenrechnungsmodul (Steuereinheit ST), ob zu dem ihm übermittelten Mobilfunknetzlandescode ein Datensatz betreffend für den Mobilfunkteilnehmer für eine Kommunikation über das Mobilfunknetz zu berechnende Gebühren vorhanden ist (Spalte 4 Zeilen 5 bis 30 - Merkmal 1.6). Schließlich wird, falls im Gebührenrechnungsmodul ein derartiger Datensatz nicht vorhanden ist, eine Verbindung zu einer im Mobilfunknetz befindlichen Datenbank initiiert, und die benötigten Daten werden aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenrechnungsmodul gesendet (vgl. D4, Spalte 4 Zeile 56 bis Spalte 5 Zeile 9 i. V. m. Spalte 3 Zeilen 37 bis 54 - Merkmal 1.7).

Damit ist der Fachmann ohne erfinderische Überlegungen zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelangt.

Die Patentinhaberin hat argumentiert, dass bei dem gemäß Streitpatent beanspruchten Verfahren ein besonders Ressourcen-schonendes Verfahren verwendet werde, um das Vorhandensein von Daten zu überprüfen, die die für den Mobilfunkteilnehmer für eine Kommunikation über das Mobilfunknetz zu berechnenden Gebühren betreffen, indem bereits beim Einschalten des Mobilfunkendgerätes ein Mobilfunknetzlandescode an ein Gebührenrechnungsmodul gemeldet werde, ohne dass dazu bspw. eine eigene Verbindung aufgebaut werden müsse. Letzteres trifft jedoch auch auf das aus der Druckschrift D4 als bekannt entnehmbare Verfahren zu, wie oben zu Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 ausgeführt.

Die Patentinhaberin hat weiter ausgeführt, dass, falls vom Gebührenrechnungsmodul benötigte Datensätze nicht vorhanden seien, vom Mobilfunkendgerät eine Verbindung zu einer im Mobilfunknetz befindlichen Datenbank initiiert werde, um die benötigten Daten aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenrechnungsmodul zu laden, während dies bei dem aus der Druckschrift D4 als bekannt entnehmbaren Verfahren nicht durch das Mobilfunkendgerät veranlasst werde. Eine solche Argumentation wird jedoch durch den Wortlaut des

Patentanspruchs 1 nicht gestützt. Merkmal 1.7 des Patentanspruchs 1 fordert allgemein das Initiieren einer Verbindung zu einer im Mobilfunknetz befindlichen Datenbank, daraufhin werden die benötigten Daten aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenberechnungsmodul gesendet. Die initiiierende Stelle ist in Anspruch 1 nicht benannt. Selbst wenn aber das betreffende Merkmal des Anspruchs 1 eine solche Interpretation des Initiierens einer Verbindung ausgehend vom Mobilfunkendgerät stützen würde, entspricht es durchschnittlichem fachmännischen Handeln, dass der Fachmann im Anschluss an die Überprüfung auf das Vorhandensein zutreffender Datensätze durch das Gebührenberechnungsmodul des Mobilfunkendgeräts im Falle des Nichtvorhandenseins solcher Datensätze auch gleich die überprüfende Stelle - und damit letztlich das Mobilfunkendgerät - als initiiierende Instanz in Betracht zieht, um die benötigten Daten aus der Datenbank über das Mobilfunknetz in das Gebührenberechnungsmodul zu senden. Dies auch deshalb, weil beim Einschalten des Mobilfunkendgeräts, wie oben zu Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 ausgeführt, das Mobilfunkendgerät ohnehin initiiierende Instanz ist, und der daran anschließende Datenaustausch gemäß Mobilfunk-Standards erfolgt, wie dies im Übrigen auch in D4 beschrieben ist, vgl. insbesondere Spalte 4 Zeile 34 bis Spalte 5 Zeile 9 i. V. m. Spalte 3 Zeilen 27 bis 54.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die Patentfähigkeit des Gegenstands des nebengeordneten Patentanspruches 8 nicht mehr an, nachdem die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt hat, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch (hier: Patentanspruch 1) enthält (BGH Beschl. v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 - Informationsübermittlungsverfahren II, in Fortführung von BGH Beschl. v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 – elektrisches Speicherheizgerät). Im Übrigen beruht der Gegenstand der nebengeordneten Patentanspruches 8 nach Überzeu-

gung des Senats im Hinblick auf die Druckschrift D4 in Verbindung mit dem Fachwissen und -können des Fachmannes ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Gottstein

Pr