



# BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 346/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. November 2009

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

**betreffend das Patent 198 50 306**

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Das Patent 198 50 306 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 30. Oktober 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung „Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme“ erteilt. Das erteilte Patent umfasst 6 Patentansprüche.

Die Patenterteilung wurde am 13. Januar 2005 im Patentblatt veröffentlicht.

Das Patent betrifft ein Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme und ein Verfahren zu dessen Verwendung (vgl. Absatz [0001] der Patentschrift).

Die Patentinhaberin stellt sich die Aufgabe, einen Teilnehmeridentitätsmodul mit Rufnummernspeicher vorzuschlagen, der sowohl in GSM als auch in UMTS genutzt werden kann (vgl. Abschnitt [0008] der Patentschrift).

Der angegriffene Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung eingefügt):

„M1 Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme,

- M2 wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer dazugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält,  
*dadurch gekennzeichnet,*
- M3 dass die Datensätze in einem sowohl für GSM-Endgeräte als auch UMTS-Endgeräte lesbaren Format im Rufnummernspeicher abgelegt sind.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 4 lautet (Merkmalsgliederung eingefügt):

- „M'1 Verfahren zur Verwendung eines Teilnehmeridentitätsmoduls nach einem der Ansprüche 1 - 3,  
*dadurch gekennzeichnet,*
- M'2.0 dass sich das Teilnehmeridentitätsmodul
- M'2.1 in einem GSM-Endgerät gemäß GSM-Standard und
- M'2.2 in einem UMTS-Endgerät gemäß UMTS-Standard verhält.“

Bezüglich des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 und 3 sowie 5 und 6 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent hat die G... GmbH am 13. April 2005 Einspruch erhoben. Sie stützt ihren Einspruch auf die Widerrufsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21, Abs. 1, Nr. 1 PatG) und der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21, Abs. 1, Nr. 2 PatG).

Die Einsprechende stützt ihren Einspruch auf die Druckschriften

- D1 DE 196 36 730 A1,  
D2 DE 195 32 069 A1,  
D3 EP 0 786 915 A2,  
D4 WO 98/35516 A2,

- D5 European Telecommunications Standards Institute, TS 22.01 - V3.2.1 (1998-01),
- D6 European Telecommunications Standards Institute, TS 100 977 - V6.1.0 (1998-07),
- D7 European Telecommunications Standards Institute, GSM 21.xx - V0.1.0 (1998-10).

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 198 50 306 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hatte zunächst mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2005, Bl. 35 d. GA., beantragt,

das Patent aufrecht zu erhalten.

Sie hat dann mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2009 mitgeteilt, dass sie das angegriffene Patent nicht weiterführen wolle und an der anstehenden Verhandlung am 9. November 2009 nicht teilnehmen werde. Wie angekündigt ist sie zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Patentinhaberin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig und führt zum Erfolg, da der Gegenstand des Patents gemäß Anspruch 1 nach den §§ 1 und 4 PatG nicht patentfähig ist; er ist am Anmeldetag dem Fachmann durch die Druckschrift D6 nahegelegt.

Die D6 stellt die Spezifikation des Teilnehmeridentitätsmoduls (SIM-Karte) im GSM-Netz dar. Sie beschreibt Daten-Formate von in GSM-SIM-Karten abgelegten Daten, insbesondere das Format und die Verzeichnisstruktur, in dem Daten des Kurzwahl-Telefonnummern-Verzeichnisses auf der SIM-Karte abgelegt werden (vgl. S. 79, Abschnitt 10.4.1). Gemäß D6 enthält der Rufnummernspeicher Datensätze mit jeweils einem Namen, einer zugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen (vgl. ebenda).

Unter „Note 3“ (S. 81) wird darauf hingewiesen, dass im Anwendungsfall einer Multi-Applikations-Karte der Rufnummernspeicher sowohl für GSM als auch für andere Applikationen genutzt werden kann und es wird ein hierfür geeignetes Datenformat angegeben.

Die D6 zeigt damit ein

- M1 Teilnehmeridentitätsmodul für Mobilfunksysteme (nämlich das SIM des GSM-Systems),
- M2 wobei ein Rufnummernspeicher definiert ist, der Datensätze mit jeweils einem Namen, einer dazugehörigen Rufnummer und weiteren Informationen enthält (vgl. dort S. 79, Abschnitt 10.4.1), wobei
- M3<sub>tlw.</sub> die Datensätze in einem sowohl für GSM-Endgeräte als auch ~~UMTS-Endgeräte~~ *andere Applikationen* lesbaren Format im Rufnummernspeicher abgelegt sein können (vgl. dort S. 81, NOTE 3).

Ein Nutzer, der eine SIM-Karte gemäß der D6 mit Telefonbucheinträgen verwendet, wird bei einem Wechsel zu UMTS nur höchst ungern alle Telefonbucheinträge neu in ein UMTS-Teilnehmeridentitätsmodul eingeben wollen. Er verlangt mehr Bequemlichkeit und will nach Möglichkeit das bestehende und von ihm gepflegte elektronische Telefonbuch der GSM-SIM-Karte weiterverwenden.

Für derart alltägliche Wünsche bedarf es keines ausdrücklichen Nachweises im Stand der Technik; sie zu beachten und gegebenenfalls zu berücksichtigen gehört zum normalen Handeln des in § 4 PatG angesprochenen Fachmanns. Der im vorliegenden Fall zuständige Fachmann, ein Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, der mit der Entwicklung von Teilnehmeridentitätsmodulen für Mobilfunkgeräte befasst ist, denkt und handelt vernünftig und mit Verantwortung auch für den geschäftlichen Erfolg. Dies veranlasst ihn, auf der Hand liegende Wünsche der Nutzer nach Bequemlichkeit bei der Anwendung der von ihm entwickelten Systeme schon von sich aus in Betracht zu ziehen oder jedenfalls zu beachten, wenn sie an ihn herangetragen werden.

Damit war der Fachmann veranlasst, als „andere Applikation“ gemäß der Druckschrift D6, die ebenfalls in geeigneter Weise auf die Telefonbuchdatensätze der GSM-SIM-Karte zugreifen kann, eine UMTS-Mobilfunk-Applikation vorzusehen (Merkmal M3<sub>Rest</sub>). Dies umso mehr, als für den Fachmann der Einsatz und die künftige Verbreitung von UMTS-Mobilfunk-Applikationen zum Zeitpunkt des Anmeldetages des Streitpatents erwartbar war. Dieser einzige Schritt, den der Fachmann gehen musste, um - ausgehend von der Druckschrift D6 - zum Gegenstand des geltenden Patentanspruch 1 zu gelangen, kann somit keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des erteilten Anspruchssatzes kommt nicht in Betracht, weil sich Patentanspruch 1 als nicht rechtsbeständig erwiesen hat und deswegen das Patent in vollem Umfang zu widerrufen war (vgl. BGH GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informationsübermittlungsverfahren II; zuletzt bestätigt in BGH, Beschluss vom 22. September 2009 - Xa ZB 36/08 - Tz. 15 - Schwingungsdämpfer, abrufbar unter [www.bundesgerichtshof.de/entscheidungen](http://www.bundesgerichtshof.de/entscheidungen)).

Im laufenden Einspruchsverfahren hat die Patentinhaberin zunächst nur die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des erteilten Anspruchssatzes begehrt und

später mitgeteilt, dass sie das angegriffene Patent nicht weiterführen wolle. An der mündlichen Verhandlung vom 9. November 2009 hat die Patentinhaberin aus eigenem Entschluss nicht teilgenommen. Bei dieser Verfahrenslage kam nur eine Verteidigung des angegriffenen Patents im Umfang des erteilten Anspruchssatzes in Betracht. Zweifel an dieser Auslegung des prozessualen Begehrens der Patentinhaberin ergeben sich weder aus dem schriftsätzlich mitgeteilten Antrag noch aus dem sonstigen schriftsätzlichen Vortrag, mit dem die Patentinhaberin ihr Patent im Einspruchsverfahren verteidigt hat (vgl. zur Antragsauslegung BGH - Schwingungsdämpfer - a. a. O.). Hinsichtlich des - im Übrigen kategorieverschiedenen - nebengeordneten Patentanspruches 4 ist ein eigenständiger erfinderischer Gehalt weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

Dr. Mayer

Werner

Gottstein

Musiol

Ko