



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 307/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 100 35 089

...

...

hat der 20. Senat des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.- Phys. Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Phys. Kalkoff, Dipl.- Phys. Dr. Hartung und die Richterin Martens

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Übermittlung von Informationen an Mobil-Telefone.

Patentansprüche 1 bis 10,
Beschreibung Spalten 1 bis 5, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung,
2 Blatt Zeichnungen (Figuren 1 und 2) gemäß Patentschrift,
1 Blatt Zeichnung (Figur 3), überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Gründe

I

Im Einspruch wurde behauptet, der Patentgegenstand sei gegenüber der

(1) älteren Anmeldung nach der DE 199 53 272 C1

nicht neu.

Außerdem sei das Patent auch wegen des durch die bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

- (2) DE 198 44 851 A1
- (3) EP 0 851 696 A2,
- (4) DE 297 13 811 U1,
- (5) JP 11- 187 155 A und
- (6) DE 197 47 438 A1

belegten Standes der Technik zu widerrufen.

Des weiteren sei die Priorität vom 17. Mai 2000, Aktenzeichen 200 08 739.8, für das Streitpatent zu Unrecht in Anspruch genommen worden. Außerdem wisse der Fachmann nicht, was unter dem Begriff "Schlüssel" im Streitpatent zu verstehen sei.

Die mit Fax vom 28. Oktober 2003 als Eingabe eines Dritten (K...) eingegangenen

- (7) Unterlagen zum Verfahren "Windfinder" (eidesstattliche Erklärung mit Anlagenkonvolut, Anlagen 1 bis 22c), einschließlich Deckblatt 93 Seiten,

werden in der mündlichen Verhandlung erörtert.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das Patent mit den Ansprüchen 1 und 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 und 6 lauten:

"1. Verfahren zur Abfrage eines Informations-Dienstes über ein Mobil-Telefon mit folgenden Schritten:

- a) Anruf einer Abrufnummer des Informations-Dienstes von dem Mobil-Telefon,
- b) Übertragung der Telefonnummer des Mobil-Telefons zu dem Informations-Dienst,
- c) Registrierung der Telefonnummer des Mobil-Telefons seitens des Informationsdienstes ohne dass der Informations-Dienst den Anruf annimmt,
- d) Zugriff auf ein benutzerspezifisches Abfrageprofil mit der Telefonnummer als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel,
- e) Bereitstellung von Informationen entsprechend dem Abfrageprofil und
- f) Sendung der Informationen an das Mobil-Telefon mittels eines Daten-Dienstes, vorzugsweise Short Message Service."

"6. Vorrichtung zur Bereitstellung eines Informations-Dienstes zur Abfrage über ein Mobil-Telefon (319) mit:

- a) Mitteln (302, 318) eingerichtet zur Registrierung der Telefonnummer des Mobil-Telefons bei einem Anruf, ohne dass eine Annahme des Anrufs erfolgt,

- b) Mitteln eingerichtet (302, 308, 310, 312) zum Zugriff auf ein benutzerspezifisches Abfrageprofil mit der Telefonnummer als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel,
- c) Mitteln eingerichtet (306, 310) zur Bereitstellung von Informationen entsprechend dem Abfrageprofil und
- d) Mitteln eingerichtet (302, 318) zur Sendung der Informationen an das Mobil-Telefon über einen Daten-Dienst, vorzugsweise Short Message Service."

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 wird auf die Akte verwiesen.

II

Der Einspruch führt zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents.

1. Die geltenden Patentansprüche 1 bis 10 sind zulässig. Die Merkmale der erteilten Ansprüche sind den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmbar, vergleiche die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 12 und Beschreibung Seite 4 Zeilen 16 bis 20, Seite 7 Zeilen 30 bis 34, entsprechend der Streitpatentschrift DE 100 35 089 C2, Spalte 2 Zeilen 55 bis 61, Spalte 4 Zeilen 40 bis 46.

Insbesondere sind die Gegenstände der erteilten Patentansprüche 1 und 6, die mit dem Merkmal "...mit der Telefonnummer als Schlüssel" ua auch Ausführungsformen umfaßten, bei denen die Telefonnummer als Schlüssel zur Authentifizierung des Benutzers hätte dienen können, durch die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 und 6 zulässig beschränkt worden, indem der Schlüssel als ein "das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel" bestimmt wird. Das beschränkende Merkmal ist vom zuständigen Fachmann, einem Physiker oder einem Hoch-

schul-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Informations-Übermittlung an Mobil-Telefone, als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen und der Streitpatentschrift und an entsprechender Stelle den ursprünglichen Unterlagen entnehmbar, vergleiche die Patentschrift Spalte 4 Zeilen 42 bis 44, resp die ursprünglich eingereichten Unterlagen Seite 7 Zeilen 31 bis 33.

2. Der Senat hat keine Bedenken, daß ein Fachmann die Erfindung, die gemäß den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Patentansprüchen 1 und 6 geschützt wird, ausführen kann. Nachdem mit den geltenden Ansprüchen 1 und 6 der Begriff "Schlüssel" näher spezifiziert wurde, wurde dies auch von der Einsprechenden nicht weiter bestritten.

3. Stand der Technik

Die ältere Anmeldung nach der DE 199 53 272 C1 (1) beschreibt ein Verfahren nach dem Patentanspruch 1, ausgenommen jedoch das Merkmal d).

Bei dem aus (1) entnehmbaren Verfahren zur Abfrage eines Informations-Dienstes über ein Mobil-Telefon (Sp 1 Z 3-7) erfolgt ein Anruf einer Abrufnummer 13 von dem Mobil-Telefon (Netzteilnehmer 8, Mobilfunknetz 6, Sp 3 Z 3-5; entsprechend Merkmal a) in Patentanspruch 1). Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird zu dem Informations-Dienst übertragen (Identifikations-Telefonnummer 7, Sp 2 Z 49-53, Sp 3 Z 6-12, Sp 3 Z 39-41; Merkmal b)). Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird seitens des Informationsdienstes registriert, ohne daß der Informations-Dienst den Anruf annimmt (Sp 2 Z 20-26, Sp 2 Z 31-33, Sp 3 Z 39-41, Sp 4 Z 16 und Z 22-24; Merkmal c)). Entsprechend einem mittels einer Dienste-Anwahlnummer 13 gewählten Abfrageprofil werden Informationen bereitgestellt (durch Server-Datenbank 1 bzw Informations-Datenbank 4, 5; Sp 3 Z 8-14, Z 44-46, Z 48-51; Merkmal e)), und mittels eines Datendienstes (Short Message Service - SMS) an das Mobil-Telefon gesendet (Sp 3 Z 44-47; Merkmal f)). Die Telefonnum-

mer des Mobil-Telefons wird gemäß (1) zwar zur Identifikation des rufenden Teilnehmer genutzt, jedoch nicht als ein das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel entsprechend Merkmal d) im Patentanspruch 1 (Sp 3 Z 6-14). Das Abfrageprofil wird bei (1) durch die Dienste-Anwahlnummer 13 identifiziert.

Auch Druckschrift (3) beschreibt ein Verfahren, bei dem ein Informationsdienst über ein Mobiltelefon abgefragt wird (Sp 2 Z 5-10). Die Telefonnummer des Mobiltelefons wird an den Informationsdienst übertragen und als Identifikation des Anrufers benutzt (Sp 2 Z 10-14). Über Tasteneingaben auf der Mobiltelefon-Tastatur wählt der Anrufer die gewünschten Informationen (Sp 2 Z 14-17, Sp 2 Z 55 bis Sp 3 Z 1). Der Informationsdienst stellt diese Informationen zusammen und veranlaßt, daß sie mittels SMS an das Mobiltelefon gesendet werden (Sp 2 Z 17-28). Die Auswahl der Information kann auch mittels Menüs oder Sprache erfolgen (Sp 3 Z 1-7). Nachdem die Auswahl der Informationen über Tastatur-Eingaben und auch mittels Sprache oder Menüs erfolgen kann, ist von einer durchgeschalteten Verbindung zwischen Mobil-Telefon und Informations-Dienst auszugehen, mithin nimmt der Informations-Dienst den Ruf an (vgl dazu auch Sp 4 Z 54 bis Sp 5 Z 8 und Sp 5 Z 41-48). Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird zwar zur Identifizierung des Anrufers benutzt, nicht aber als ein das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel.

Aus Druckschrift (6) ist ebenfalls ein Verfahren zur Abfrage eines Informations-Dienstes über ein Mobil-Telefon als bekannt entnehmbar (vgl Anspruch 1, Sp 4 Z 40-62). Der Benutzer erstellt zunächst, zB an einem PC mit Internet-Anschluß, vergleiche Figuren 1 und 2, ein Abfrageprofil, das den abzufragenden Informationen Kurzkommandos zuordnet und beim Informationsanbieter gespeichert wird, Spalte 2 Zeilen 44 bis 67. Der Abruf der Informationen erfolgt über das Mobil-Telefon durch Übermittlung des mit dem Abfrageprofil gespeicherten Kurzkommandos, zB per SMS (Sp 2 Z 67 bis Sp 3 Z 1, Sp 3 Z 32-37, Sp 4 Z 50-52, Sp 5 Z 29-31). Der Informationsanbieter überprüft die bei einem Anruf mitversandte Telefonnummer des Benutzers in Hinblick auf die Berechtigung des Anrufers, Spal-

te 3 Zeilen 1 bis 2, Spalte 4 Zeilen 4 bis 11. Die Informationen werden gemäß des mittels Kurzkommando ausgewählten Abfrageprofils zusammengestellt und an das Mobiltelefon, zB per SMS, versendet und dort wiedergegeben (Sp 3 Z 4-6, Sp 3 Z 37-53, Sp 4 Z 29-33). Ein Anruf einer Abrufnummer des Informations-Dienstes von dem Mobil-Telefon ist in (6) nicht beschrieben, ebensowenig wird die Telefonnummer des Mobil-Telefons als ein das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel benutzt.

Die mit der Eingabe eines Dritten vorgelegten Unterlagen (7) zum Verfahren "Windfinder" beschreiben in den Anlagen 1, 5, 12, 21, 22, 22b, 22c, 27, 29 und 29b die Abfrage eines Informations-Dienstes zu Windverhältnissen an verschiedenen Orten (Surfspots) über ein Mobil-Telefon. Der Kunde ruft (per Kurzwahl) eine Abrufnummer des Informations-Dienstes (Windfinder-Server) an und wählt durch Angabe einer weiteren Nummer den gewünschten Surfspot. Der Windfinder-Server bearbeitet die Anfrage mit Hilfe einer Datenbank und sendet die Winddaten per Short Message Service (SMS) an das Mobil-Telefon des Kunden, vergleiche Anlage 1, Seite 9, 1. Absatz; Anlage 5, 1., vorletzter und letzter Absatz; Anlage 12, Seite 18, 3., 4. und 6. Absatz; Anlage 21, 3.letzter Absatz; Anlage 22, Seite 1, Absatz unter **So Geht's**, Seite 2 ganz; Anlage 27, obere Bildreihe; Anlage 29, 3. Absatz; Anlage 29b, vorletzter Absatz. Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird zu dem Informationsdienst übertragen, dort registriert, ohne daß der Informations-Dienst den Anruf annimmt, Anlage 12, Seite 18, 3. Absatz. Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird zur Identifikation des Anrufers (Kunden) benutzt, Anlage 12, Seite 18, 4. Absatz. Dazu muß die Rufnummernübermittlung am Mobil-Telefon eingeschaltet sein, Anlage 22b, 1. Spiegelpunkt; Anlage 22c, 3. Spiegelpunkt; Anlage 27, obere Bildreihe, 4. Bild von links, 2. Spiegelstrich. Außerdem kann durch "Windfinder" ein Verfahren zur Bereitstellung von Informationen entsprechend dem in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift geschilderten, vergleiche dort Spalte 1 Zeilen 5 bis 16, genutzt werden, vergleiche (7), Anlage 12, Seite 18, 5. Absatz; Anlage 22b, Abschnitte betr "**WindAlarm**". Die Telefonnummer des Mobil-Telefons wird bei "Windfinder" zwar registriert und zur Identifi-

kation des Anrufers genutzt, ohne daß der Informations-Dienst den Anruf annimmt, jedoch wird nicht auf ein Abfrageprofil zugegriffen mit der Telefonnummer als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel, sondern mit Hilfe einer zusätzlichen Nummer. Auch wird bei dem aus (7) entnehmbaren Verfahren nicht auf benutzerspezifische Abfrageprofile zugegriffen, sondern mit den an die Abrufnummer angehängten zusätzlichen Nummern auf unspezifisch für alle Benutzer verfügbare Abfrageprofile (Winddaten der Surfspots).

Die Druckschriften (2), (4) und (5) haben in der mündlichen Verhandlung keine Rolle gespielt und bringen hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit keine neuen Gesichtspunkte.

4. Neuheit

Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruches 1 ist neu, denn keine der Entgegenhaltungen zeigt alle seine Merkmale, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen zum Stand der Technik ergibt.

5. Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Es mag sein, daß der hier zuständige Fachmann, ausgehend von der sich ihm in der Praxis stellenden Aufgabe, ein verbessertes Verfahren und eine Vorrichtung für einen Informations-Dienst zu schaffen, in Betracht zieht, die aus (3) oder (6) bekannten Verfahren, die jeweils einen Zugriff auf benutzerspezifische Abfrageprofile des Informationsdienstes vorsehen und die per Anruf oder per Short Message Service übertragene Telefonnummer des Mobil-Telefons registrieren und zur Identifikation des Anrufers nutzen, hinsichtlich der für den Benutzer des Informations-Dienstes anfallenden Kosten zu minimieren und dafür die Registrierung der Telefonnummer des Mobil-Telefons gemäß dem aus (7) entnehmbaren Verfahren

- seine Zugehörigkeit zum Stand der Technik unterstellt - ausgestaltet, bei dem eine solche Registrierung erfolgt, ohne daß der Informations-Dienst den Anruf annimmt. Keiner der genannten Druckschriften ist jedoch ein Hinweis darauf zu entnehmen, gemäß Merkmal d) des Patentanspruchs 1 den Zugriff auf ein benutzerspezifisches Abfrageprofil des Informationsdienstes mit der Telefonnummer des Mobil-Telefons als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel durchzuführen. Vielmehr erfolgt bei den in Betracht gezogenen Verfahren der Zugriff auf ein Abfrageprofil mittels Tasteneingaben, vergleiche Druckschrift (3), Kurzkommandos, vergleiche (6), oder an die Abrufnummer angehängten zusätzlichen Nummern, vergleiche (7).

Auch ausgehend von dem in (7) beschriebenen Verfahren mag der Fachmann sich wohl durch sein Streben nach Benutzerfreundlichkeit veranlaßt sehen, die gemäß (7) angebotenen Benutzer-unspezifischen Abfrageprofile als benutzerspezifische auszugestalten. Derartige benutzerspezifische Abfrageprofile sind dem Fachmann überdies aus (3) oder (6) geläufig. Jedoch führt auch dieser Weg den Fachmann nicht zu einem Zugriff auf ein benutzerspezifisches Abfrageprofil mit der Telefonnummer des Mobil-Telefons als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel gemäß dem Merkmal d) des Patentanspruchs 1.

6. Der nebengeordnete Patentanspruch 6 ist auf eine Vorrichtung zur Bereitstellung eines Informationsdienstes zur Abfrage über ein Mobil-Telefon gerichtet, mit Mitteln, die korrespondierend zu den Verfahrensschritten des Anspruchs 1 eingerichtet sind. Insbesondere umfaßt die Vorrichtung Mittel eingerichtet zum Zugriff auf ein benutzerspezifisches Abfrageprofil mit der Telefonnummer als das Abfrageprofil identifizierender Schlüssel (Merkmal b)). Der Gegenstand des Patentanspruchs 6 ist daher sinngemäß aus den gleichen Gründen wie das Verfahren des Patentanspruchs 1 patentfähig.

7. Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 und die auf den Patentanspruch 6 rückbezogenen Patentansprüche 7 bis 10 sind ebenfalls patentfähig. Sie betreffen über das Selbstverständliche hinausgehende Ausgestaltungen der Gegenstände der Patentansprüche 1 und 6.

8. In Anbetracht der Sachlage kann die Frage dahinstehen, ob der Inhalt der Eingabe (7) zum Stand der Technik zählt.

9. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Inanspruchnahme der Priorität stellt sich schon deshalb nicht, weil im Verfahren kein Stand der Technik aus dem Prioritäts-Intervall vorliegt.

10. Die - geänderte - Beschreibung genügt den an sie nach § 34 PatG zu stellenden Anforderungen.

Dr. Anders

Kalkoff

Dr. Hartung

Martens

Be/Pr