



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 317/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Oktober 2005

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

betreffend das Patent 100 39 861

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

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 wie erteilt aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch 1 lautet (Gliederungszeichen S1 bis S3 und M1 bis M5 hinzugefügt):

"1.S1 Verfahren zum vereinfachten Austausch einer SIM-Karte bei Teilnehmern eines digitalen Mobilkommunikationsnetzes,

S2 wobei der Teilnehmer über eine alte, aktive SIM-Karte und eine neue, inaktive SIM-Karte zum Betrieb in einem Mobilendgerät verfügt,

S3 wobei das ordnungsgemäße Aktivieren der neuen SIM-Karte (8) und Deaktivieren der alten SIM-Karte im Dialog mit dem Teilnehmer (10) durch einen an das Mobilkommunikationsnetz (11) angebundenen Migrationsserver (12) vorgenommen wird,

gekennzeichnet durch die Schritte:

M1 Senden einer Nachricht mit vorgegebenem Inhalt vom Mobilendgerät (10) an den Migrationsserver (12) unter Verwendung der alten SIM-Karte;

M2 Aktivieren der neuen SIM-Karte (8) durch den Migrationsserver (12);

M3 Benachrichtigung des Teilnehmers (10), dass die neue SIM-Karte (8) gegen die alte getauscht werden kann;

M4 Austausch der SIM-Karte (8) im Mobilendgerät;

M5 und Deaktivieren der alten SIM-Karte durch den Migrationsserver (12), sobald sich der Teilnehmer erstmals mit der neuen SIM-Karte (8) in das Mobilkommunikationsnetz (11) einbucht."

Folgende Druckschrift wird ua erörtert:

E1 WO 97/01253 A1.

Die Einsprechende führt aus, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht patentfähig.

Die Patentinhaberin ist dagegen der Ansicht, das Verfahren nach Patentanspruch 1 umfasse das Merkmal, dass der Teilnehmer eines digitalen Mobilkom-

munikationsnetzes über eine alte, aktive SIM-Karte und eine neue, inaktive SIM-Karte zum Betrieb in einem Mobilendgerät verfüge. Dieses Merkmal sei aus dem Stand der Technik gemäß Druckschrift E1 nicht bekannt. Deshalb könne der Fachmann auch die Merkmale im Kennzeichenteil des Anspruchs 1 nicht auf den aus der Druckschrift E1 als bekannt entnehmbaren Verfahrensablauf lesen. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sei daher nicht nur neu, sondern beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

II

Der Einspruch führt zum Widerruf des Patents.

Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik anzusehen, der auf dem Gebiet der Mobilkommunikationsnetze tätig ist.

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift E1, vgl insbesondere die Zusammenfassung (entsprechend S 3 Z 19 bis S 4 Z 7), Seite 1 Zeile 22 bis Seite 2 Zeile 9, Seite 10 Zeilen 13 bis 19 und Figur 2 iVm Seite 7 Zeile 14 bis Seite 12 Zeile 4, ist ein Verfahren zum vereinfachten Austausch einer SIM-Karte bei Teilnehmern eines digitalen Mobilkommunikationsnetzes (Merkmal S1) als bekannt entnehmbar, wobei der Teilnehmer über eine alte, aktive SIM-Karte und eine neue, im Gegensatz zum Verfahren nach Anspruch 1 ebenfalls aktive SIM-Karte zum Betrieb in einem Mobilendgerät verfügt (S 8 Z 5-28, insbesondere S 8 Z 26-28 - Teil-Merkmal S2). Das ordnungsgemäße Aktivieren der neuen SIM-Karte und das Deaktivieren der alten SIM-Karte wird gemäß Druckschrift E1 durch ein Home Location Register 20 und damit verbunden durch ein Authentication Center 22 und ein Customer Support Center 24, die der Fachmann auf den an das Mobilkommunikationsnetz angebundene Migrationsserver gemäß Anspruch 1 liest, im Dialog mit dem Teilnehmer (Anfor-

dern einer neuen SIM-Karte, Aktivieren der Karte, Aushändigen der Karte an den Teilnehmer) vorgenommen (Fig 1, S 3 Z 3-17, S 6 Z 5-28, S 7 Z 14 bis S 8 Z 26, S 9 Z 17-27, S 11 Z 10-12 - Merkmal S3). Nachdem der Teilnehmer über die neue SIM-Karte verfügt, tauscht er die neue SIM-Karte gegen die alte im Mobilendgerät (S 7 Z 14 bis S 8 Z 12 - Teil-Merkmal M3 und Merkmal M4). Sobald sich der Teilnehmer erstmals mit der neuen SIM-Karte in das Mobilkommunikationsnetz einbucht, wird gemäß dem aus E1 bekannten Verfahren die alte SIM-Karte durch den Migrationsserver deaktiviert (S 8 Z 23-26, S 9 Z 25-27, S 11 Z 27 bis S 12 Z 4 - Merkmal M5).

Bei dem Verfahren zum vereinfachten Austausch einer SIM-Karte bei Teilnehmern eines digitalen Mobilkommunikationsnetzes gemäß E1 besteht ersichtlich der Nachteil, dass für den Zeitraum vom Aktivieren der neuen SIM-Karte bis zum Deaktivieren der alten SIM-Karte - gleichzeitig - eine alte, aktive SIM-Karte und eine neue, ebenfalls aktive SIM-Karte verfügbar sind, und dass somit bis zum (vor dem) ersten Einbuchen mit der neuen SIM-Karte der Netzzugang sowohl mit der alten wie auch mit der neuen SIM-Karte möglich ist (vgl E1, S 4 Z 2-7, S 8 Z 26-28, S 9 Z 17-27). Der daraus erwachsenden Sicherheits- (Missbrauchs-) Problematik begegnet der Fachmann dadurch, dass er dem Teilnehmer neben der alten, (noch) aktiven SIM-Karte zunächst eine neue, inaktive SIM-Karte zur Verfügung stellt (Merkmal S2), und letztere erst dann durch den Migrationsserver aktiviert wird (Merkmal M2, entsprechend E1 S 10 Z 20 bis S 11 Z 12), wenn der Teilnehmer realiter über die neue SIM-Karte verfügt, also der Austausch der SIM-Karten im Mobilendgerät unmittelbar im Anschluss an die Aktivierung der neuen SIM-Karte durchgeführt werden kann. Zur Sicherstellung eines solcherart vorzunehmenden Aktivierens der neuen SIM-Karte bietet es sich dem Fachmann an, den aus E1 ohnehin als bekannt entnehmbaren Dialog mit dem Teilnehmer (vgl E1, S 3 Z 3-17, S 7 Z 14 bis S 8 Z 9) so zu führen, dass der Teilnehmer nach Erhalt der neuen, inaktiven SIM-Karte eine Nachricht mit vorgegebenem Inhalt vom Mobilendgerät an den Migrationsserver unter Verwendung der alten - noch aktiven - SIM-Karte sendet (Merkmal M1) und dass nach dem Aktivieren der SIM-Karte

(entsprechend E1, S 10 Z 20 bis S 11 Z 12 - Merkmal M2) der Teilnehmer benachrichtigt wird, dass nunmehr die neue SIM-Karte gegen die alte getauscht werden kann (entsprechend E1, S 7 Z 14 bis S 8 Z 12 - Merkmal M3).

Die von der Patentinhaberin vorgetragene Argumentation, die Merkmale M1 bis M5 im Kennzeichenteil des Patentanspruchs 1 ließen sich nicht auf den aus der Druckschrift E1 als bekannt entnehmbaren Verfahrensablauf lesen, mag zwar insbesondere für die Schritte M1 bis M3 bzgl des in E1 beschriebenen Verfügens des Teilnehmers über eine alte, aktive SIM-Karte und eine neue, ebenfalls aktive SIM-Karte zutreffen. Gerade dieses Verfügen über zwei - gleichzeitig - aktive SIM-Karten veranlasst jedoch den Fachmann, der grundsätzlich darauf bedacht ist, die Sicherheit von Verfahren im Umgang mit SIM-Karten zu verbessern, wie vorstehend dargelegt, ein Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 vorzusehen.

Dr. Bastian

Dr. Hartung

Martens

Dr. Zehendner

Pr