



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 13/13

Verkündet am  
28. Oktober 2013

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2007 049 025.0-31**

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2009 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an das Patentamt zurückverwiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 M - hat die am 11. Oktober 2007 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 15. Dezember 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 25 vom 14. Mai 2009 sei mangels Neuheit gegenüber dem Gegenstand der Druckschrift

**(D1)** US 2005/ 0141438 A1

nicht patentfähig.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2009 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 19, überreicht in der mündlichen Verhandlung,  
Beschreibung und  
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 28. Oktober 2013 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „M1** Verfahren zur Konfiguration eines Endgerätes
- M1.1** in einem Mobilfunknetz, insbesondere gemäß einem GSM-, GPRS- und/oder UMTS-Funknetzstandard,
- M1.2** zur Aktivierung von Funktionalitäten des Endgerätes zur Nutzung von Mobilfunknetzdiensten eines Mobilfunknetzbetreibers im Mobilfunknetz, wobei
- M2** nach einer an einen Mobilfunknetzbetreiber gerichteten Aktivierungsanforderung,  
welche das Endgerät identifizierende Daten (IMEI) und den Mobilfunkteilnehmer des Endgerätes identifizierende Daten (MSISDN, IMSI) enthält,
- M3<sub>anfang</sub>** Konfigurationsinformationen
- M3.1** zur Aktivierung von Funktionalitäten des Endgerätes zur Nutzung von entsprechend der Aktivierungsanforderung ausgewählter Mobilfunknetzdienste des Mobilfunknetzbetreibers im Mobilfunknetz

- M3.2** über das Mobilfunknetz
- M3<sub>ende</sub>** auf das Endgerät übertragen werden und
- M4** das Endgerät mit den Konfigurationsinformationen entsprechend der Aktivierungsanforderung funktionalisiert wird, wobei
- M4.1<sub>anf</sub>** die das Endgerät identifizierenden Daten (IMEI)
- M4.1.1** mit einem dem Mobilfunkteilnehmer mit dem Endgerät einen Zugang zu dem Mobilfunknetz ermöglichenden Mobilfunkteilnehmer-Identifikations-Modul (SIM)
- M4.1<sub>ende</sub>** automatisch aus dem Endgerät bestimmt werden,
- M5** bei Konfigurationsbedarf
- M5.1** die Aktivierungsanforderung automatisch mittels eines Mobilfunknetzdienstes des Mobilfunknetzes über das Mobilfunknetz an eine Recheneinrichtung des Mobilfunknetzbetreibers im Mobilfunknetz gesendet wird,
- M5.2** seitens der Recheneinrichtung anhand der das Endgerät identifizierenden Daten (IMEI) Konfigurationsinformationen zur Aktivierung von Funktionalitäten des Endgerätes zur Nutzung von Mobilfunknetzdiensten des Mobilfunknetzbetreibers im Mobilfunknetz ausgewählt werden,
- M5.2.1** die ausgewählten Konfigurationsinformationen mittels eines Mobilfunknetzdienstes des Mobilfunknetzes über das Mobilfunknetz auf das Endgerät übertragen werden und
- M5.2.2** das Endgerät mit den ausgewählten Konfigurationsinformationen funktionalisiert wird,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass
- M6** seitens der Recheneinrichtung mittels der das Endgerät identifizierenden Daten (IMEI) überprüft wird,

- M6.1** ob das Mobilfunkteilnehmer-Identifikations-Modul (SIM) zur Nutzung mit dem Endgerät freigegeben ist.“

Der geltende Patentanspruch 17 vom 28. Oktober 2013 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „**N17** Mobilfunknetz, insbesondere gemäß einem GSM-, GPRS- und/oder UMTS-Funknetzstandard,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass  
**N17.1** die das Mobilfunknetz ausbildenden Einrichtungen und/oder die von diesen genutzten Einrichtungen zur Ausführung der mobilfunknetzseitig durchzuführenden Verfahrensschritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ausgebildet und/oder eingerichtet sind.“

Der geltende Patentanspruch 18 vom 28. Oktober 2013 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „**N18** Empfangs- und Recheneinrichtung in einem Mobilfunknetz, insbesondere gemäß einem GSM-, GPRS- und/oder UMTS-Funknetzstandard,  
**dadurch gekennzeichnet**, dass  
**N18.1** diese zur Ausführung der mobilfunknetzseitig durchzuführenden Verfahrensschritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ausgebildet und/oder eingerichtet ist.“

Wegen der weiteren Einzelheiten und der dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrundeliegendem Anspruchssatz sowie der geltenden Unteransprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt auf der Grundlage der neu gefassten Patentansprüche 1 bis 19 die noch nicht geprüft sind (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

2. Die Prüfungsstelle hatte die Patentanmeldung zurückgewiesen, weil sie den Patentanspruch 25 vom 14. Mai 2009 als nicht neu gemäß § 3 PatG gegenüber der **D1** bewertete. Nach Auffassung des Senats erging die Zurückweisung zu Recht. Da das Patentbegehren im Beschwerdeverfahren wesentlich geändert wurde und ein Patentbegehren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 25 vom 14. Mai 2009 nicht mehr vorliegt, ist der dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegende Zurückweisungsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik entfallen.

3. Als Fachmann legt der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Nachrichtentechnik zugrunde, der mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Mobilfunknetze und spezielle Kenntnisse über Kommunikation zwischen mobilen Endgeräten mit SIM-Karten und dem Netzwerk hat.

4. Die Anmeldung betrifft laut Beschreibungseinleitung das automatische Konfigurieren eines Endgeräts mit SIM-Karte, welches insbesondere automatisch gestartet wird, wenn die SIM-Karte erstmalig in das Endgerät eingelegt wird.

Der Anmeldung sieht einen Nachteil darin, dass der Wechsel der SIM-Karte in ein anderes Endgerät herkömmlich mit einem aufwändigen, manuellen Konfigurieren der neuen Endgerät-SIM-Paarung verbunden sei (vgl. Seite 4, Zeilen 1 bis 5). Sie schlägt deshalb vor, die Konfiguration automatisch ausführen zu lassen (vgl. Seite 4, Zeilen 7 bis 21).

Gemäß der Lösung der Anmeldung sendet das Endgerät seine Identitätsdaten und die der SIM-Karte (bevorzugt) per SMS an einen Konfigurationsserver. Der Konfigurationsserver liefert dann Daten an das Endgerät zurück, womit das Endgerät automatisch konfiguriert wird. Das Endgerät wird sodann eingerichtet, um bestimmte Funktionalitäten (wie Gebrauchsanwendungen, Dienste) auszuführen. Die Konfiguration kann dabei ein Freischalten oder Sperren des Endgeräts für die Nutzung des Mobilfunknetzes umfassen (vgl. Seite 9, Zeilen 3 bis 9), aber auch Zugangsberechtigungen für Internet mit voreingestellten Web-Seiten/Lesezeichen (vgl. Seite 6, Zeilen 16 bis 20). Der Konfigurationsserver überprüft, ob die Endgeräte-SIM-Paarung freigegeben ist, indem ein Abgleich zwischen SIM-Identität (IMSI, MSISDN) und der Endgeräte-Identität (IMEI) gegen eine Datenbank vorgenommen wird, um so einen verbesserten SIM-Lock Schutz zu erreichen (vgl. Seite 5, Zeilen 18 bis 25).

**5.** Der Fachmann legt den Patentansprüchen folgendes Verständnis zugrunde:

Gemäß Patentanspruch 1 wird ein Verfahren zur Konfiguration eines Endgeräts beansprucht (Merkmal **M1**). Das Endgerät soll dahingehend konfiguriert werden, dass es Funktionalitäten in einem Mobilfunknetz nutzen kann (Merkmal **M1.2**), wie beispielsweise SMS, MMS, GPRS- Dienste, Anrufbeantworter oder dergleichen (Seite 2, Absatz 3), aber auch das Telefonieren an sich.

Das Verfahren sieht vor, dass das Endgerät eine Aktivierungsanforderung (z. B. via SMS) zur Freigabe von Nutzungsbeschränkungen oder Diensten an den Netzbetreiber sendet und dann entsprechende Daten („Konfigurationsinformation“) vom Netzbetreiber auf das Endgerät übertragen werden (Merkmal **M3<sub>anfang</sub>**-**M3<sub>ende</sub>**), welche schließlich das Endgerät funktionalisieren (Merkmal **M4**). Mit der Aktivierungsanforderung werden die Identitätsdaten des Endgeräts (IMEI) und der genutzten SIM-Karte (IMSI) an den Netzbetreiber versendet (Merkmale **M2**, **M4.1<sub>anf</sub>**).

Gemäß dem Verfahren nach Patentanspruch 1 wird bei Konfigurationsbedarf eine Aktivierungsanforderung automatisch an einen Server („Recheneinrichtung“ s. u.) im Mobilfunknetz gesendet (Merkmale **M5**, **M5.1**). Abhängig von der Endgeräte-Identität wählt der Server ein Konfigurationsprofil aus (Merkmal **M5.2**) und sendet dieses über das Mobilfunknetz an das Endgerät (Merkmal **M5.2.1**), welches schließlich funktionalisiert wird (Merkmale **M5.2.2**).

Gemäß den Merkmalen **M6** und **M6.1** prüft der Server („Recheneinrichtung“), ob die SIM-Karte für das Endgerät freigegeben ist.

Die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe „Funktionalitäten“ und „funktionalisieren“ betreffen nach Auffassung des Senats keine typischen Fachbegriffe. Deren Bedeutung ist in der Beschreibung der Anmeldung auch nicht definiert, so dass der Fachmann dies im Kontext mit dem Endgerät als „das Endgerät für die Nutzung von Mobilfunkdiensten zu befähigen“ versteht, was insbesondere auch ein Freigeben des SIM-Locks eines mobilen Endgeräts (ME) umfassen kann.

Der Fachmann wird den Begriff „Konfigurationsbedarf“ (Merkmal **M5**) unter Beachtung der Beschreibung, Seite 7, 3. Absatz, dahingehend verstehen, dass bestimmt worden ist, dass das Endgerät Bedarf an der Aktivierung von Funktionalitäten hat, was insbesondere auch die Aktivierung nach dem erstmaligen Einlegen der SIM-Karte umfasst (im Unteranspruch 2 konkretisiert).

Die Recheneinheit (Merkmale **M5.1**, **M5.2**, **M6**) versteht der Fachmann nach Überzeugung des Senats als einen Server innerhalb eines Mobilfunknetzes, welcher zumindest geeignet ist, eine Aktivierungsanforderung zu empfangen (Merkmal **5.1**), Konfigurationsinformationen für das Endgerät auszuwählen (Merkmal **5.2**) und zu überprüfen, ob die Paarung aus Endgerät und SIM freigegeben ist (Merkmale **M6**, **M6.1**), was insbesondere auch die Freigabe von Internetdiensten (im Unteranspruch 11 konkretisiert) oder ein Entsperren des SIM-Locks des Endgerätes durch die Recheneinheit umfassen kann (im Unteranspruch 3 konkreti-

siert). Einer wörtlichen Auslegung, wonach auch die CPU des Endgerätes oder der SIM-Karte durch den Begriff „Recheneinrichtung“ umfasst sein könnten, lässt der Kontext des Hauptanspruchs keinen Raum.

Der nebengeordnete Patentanspruch 17 beansprucht ein Mobilfunknetz (Merkmal **N17**). Dabei versteht der Fachmann, dass deren Einrichtungen ausgebildet sind, die mobilfunknetzseitigen Verfahrensschritte nach einem der Ansprüche 1 bis 16 durchzuführen (Merkmal **N17.1**), das sind zumindest die Schritte **M2** und **M5.1**, soweit sie das Empfangen der genannten Daten betreffen, sowie die Schritte **M3<sub>anfang</sub>-M3<sub>ende</sub>**, **M5**, **M5.2**, **M5.2.1**, **M6** und **M6.1** aus dem Anspruch 1. Das beinhaltet nach Auffassung des Senats u. a. einen Server („Recheneinrichtung“), der ausgebildet ist, eine Aktivierungsanforderung zu empfangen, Konfigurationsinformationen für das Endgerät auszuwählen und zu überprüfen, ob die Paarung aus Endgerät und SIM freigegeben ist (u. a. SIM-Lock). Der Fachmann entnimmt dem Merkmal **N17.1** weiterhin, dass das Mobilfunknetz zum automatischen Übertragen der Aktivierungsanforderung an den Server und der ausgewählten Konfigurationsinformationen vom Server zum Endgerät ausgebildet ist (Merkmale **M4**, **M5.1**, **M5.2.1**).

Der nebengeordnete Patentanspruch 18 beansprucht eine Empfangs- und Recheneinrichtung in einem Mobilfunknetz (Merkmal **N18**). Der Fachmann versteht darunter einen Server des Mobilfunknetzes, der mindestens (in Rückbezug auf Patentanspruch 1) ausgebildet ist, eine Aktivierungsanforderung zu empfangen, Konfigurationsinformationen für das Endgerät auszuwählen, an das Endgerät zu übertragen (Merkmal **N18.1** „mobilfunknetzseitig“) und zu überprüfen, ob die Paarung aus Endgerät und SIM freigegeben ist (Merkmal **N18.1** in Rückbezug auf die Verfahrensschritte nach einem der Ansprüche 1 bis 16).

**6.** Die Verfahren bzw. Gegenstände der geltenden Patentansprüche sind neu gemäß § 3 PatG gegenüber der einzigen im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift **D1**.

Die US 2005/0141438 A1 (**D1**) betrifft ein Verfahren zur automatischen Konfiguration eines Endgeräts über ein Telekommunikationsnetzwerk, insbesondere ein Mobilfunknetz (vgl. **D1**, Titel und Fig. 1), was den Merkmalen **M1** und **M1.1** entspricht. Die Konfiguration gemäß **D1** betrifft die Aktivierung von Anwendungen (dort „*appliances*“; vgl. **D1**, Titel), was den Funktionalitäten des Merkmals **M1.2** entspricht.

Gemäß **D1** sendet das Endgerät eine Aktivierungsanforderung zum Konfigurieren über das Mobilfunknetz (dort: „*card sends [...] in order to have an automatic configuration*“) an den Server (vgl. **D1**, Abs. [0075] und Fig. 1), wobei die Daten, die der Server empfängt, eine IMEI enthalten. Dies impliziert, dass das Endgerät identifizierende Daten auch gesendet werden müssen (vgl. **D1**, Abs. [0046]), was dem Merkmal **M2.1** entspricht. Gemäß **D1** werden Konfigurationsinformationen über das Mobilfunknetz an das Endgerät gesendet (vgl. **D1**, Fig. 1), welche zur Aktivierung der Anwendung geeignet sind (vgl. **D1**, Abs. [0013]; Merkmal **M3** mit Unterpunkten). Die SIM-Karte im Endgerät der **D1** weist ein SIM-Toolkit auf, welche die Konfiguration zunächst anfordert (vgl. Abs. [0057]) und auch ausführen kann. Dies liest der Fachmann unmittelbar aus dem Kontext der **D1** mit (vgl. auch Abs. [0089]). Dies entspricht dem Merkmal **M4**.

Die Endgeräte-Identität (IMEI) wird gemäß **D1** durch die SIM-Karte gelesen (vgl. **D1**, [0056]), was den Merkmalen **M4.1<sub>anf</sub>** bis **M4.1<sub>ende</sub>** entspricht. Gemäß **D1** wird der Konfigurationsbedarf ermittelt, sobald die SIM-Karte in das Endgerät eingesetzt wird und die Standard-Initialisierungs-Prozedur startet (vgl. **D1**, Abs. [0063] bis [0064]). Über das Mobilfunknetz wird die Aktivierungsanforderung zur Konfiguration gesendet (vgl. **D1**, Abs. [0075]), was den Merkmalen **M5** und **M5.1** entspricht. Der Server (dort: „*configuration server*“) der **D1** wählt für das Endgerät anhand der Identifizierungseinheit (dort: „*identifier base 6*“) eine Konfiguration aus einer Konfigurationsdatenbank (dort: „*configuration profile base 6b*“) für das Endgerät aus (vgl. **D1**, Abs. [0046] - [0049]) und sendet die Konfiguration an das Endgerät zurück. Dass hierbei die IMEI verwendet wird, geht aus **D1**, Abs. [0051] hervor.

Zusammen entspricht dies den Merkmalen **M5.2** und **M5.2.1**. Aus **D1**, Abs. [0075] liest der Fachmann unmittelbar und eindeutig mit, dass die Konfiguration endgeräteseitig auch durchgeführt wird, um die konfigurationsgemäße Funktionalität auch auszuführen, was dem Merkmal **M5.2.2** entspricht. Die Ermittlung des Konfigurationsbedarfs und das Absenden der Aktivierungsanforderung geschieht dabei auch automatisch nach Merkmal **M4.1<sub>ende</sub>** und **M5.1**. Der Vertreter der Anmelderin weist zwar zu Recht auf die Schritte 180 (Fig. 3) und 260 (Fig. 5) hin, in denen der Nutzer angefragt wird. Diese Abfrage kann aber jedenfalls beim Einsetzen einer neuen SIM-Karte nach Figur 5 übersprungen werden (vgl. Abs. [0089]).

Dass auch die Mobilfunkteilnehmer-Identität übertragen wird, ist in der **D1** zwar nicht explizit angesprochen, jedoch ist dem Fachmann klar, dass eine Mobilfunkkommunikation ohne den Mobilfunkteilnehmer identifizierende Daten nicht zustande kommt. Der Fachmann muss also selbstverständlich davon ausgehen, dass eine Mobilfunkteilnehmer-Identität, wie IMSI oder MSISDN, mit der Aktivierungsanforderung auch bei dem Verfahren aus **D1** übertragen wird.

Die **D1** offenbart jedoch nicht, dass die Paarung aus Endgeräte-Identität und Nutzer-Identität seitens der Recheneinheit dahingehend überprüft wird, ob sie freigegeben ist. Der **D1** fehlen daher die Merkmale **M6** und **M6.1**.

7. Nach Auffassung des Senats lässt sich mit der einzigen im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift **D1** ein Naheliegen der Verfahrensschritte **M6** und **M6.1** nicht begründen.

8. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Aus der Akte ist nicht ersichtlich, ob die Prüfungsstelle H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts zu den Merkmalen aller Patentansprüche im Verfahren nach § 44 PatG für die Prüfung, ob der Anmeldungsgegenstand die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, recherchiert hat, insbesondere ob die GSM-Standards zur Personalisierung von Endgeräten berücksichtigt worden sind. Nach-

dem vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts mit ihrem Prüfstoff und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherchemöglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Dr. Hartung

Kirschneck

Dr. Scholz

Bieringer

Pü