

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. November 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1712/06 - 3.5.06

Anmeldenummer: 99903576.9

Veröffentlichungsnummer: 0985179

IPC: G06F 15/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Elektronisches Gerät, vorzugsweise ein elektronisches Buch

Anmelder:

MONEC Mobile Network Computing Ltd.

Stichwort:

Elektronisches Buch/MONEC

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit - nein"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1712/06 - 3.5.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06
vom 17. November 2010

Beschwerdeführer: MONEC Mobile Network Computing Ltd.
Sonnenbergstrasse 7
CH-4573 Lohn SO (CH)

Vertreter: Luchs, Willi
Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
CH-8002 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Juni 2006 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 99903576.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. H. Rees
Mitglieder: M. Müller
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung, die europäische Patentanmeldung 99903576.9 zurückzuweisen. Die Entscheidung erging in der mündlichen Verhandlung vom 18. Januar 2006 und wurde mit Schreiben vom 20. Juni 2006 zugestellt.

II. Die Entscheidung nimmt Bezug auf die folgenden Dokumente

D1: WO 97/20274 A1
D2: DE 41 25 336 A1
D3: WO 97/3941 A1

und kommt zu dem Ergebnis, dass die beanspruchte Erfindung gegenüber D1 keinen erfinderischen Schritt aufweise.

III. Gegen die Entscheidung wurde am 10. August 2006 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdeführerin beantragte die Erteilung eines Patents auf der Basis geänderter Ansprüche 1-13, die mit der Beschwerdebegründung am 29. Oktober 2006 eingereicht wurden.

IV. Mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mit, wonach es der beanspruchten Erfindung gegenüber D1 an erfinderischer Tätigkeit mangle. Darüber hinaus erhob die Kammer Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ.

V. In Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche 1-12 ein und beantragte Erteilung eines Patents auf dieser Basis.

Anspruch 1 gemäß diesem Antrag lautet:

"Elektronisches Buch, mit einem Gehäuse (9), einer Anzeige (10), Eingabemitteln, einem Mikroprozessor (22), einer Steuerung (23), einem Speicher (24), einer Energiequelle (25), einer oder mehrerer Schnittstellen (26) für den Datenaustausch mit wenigstens einem Peripheriegerät (27), wobei das Gehäuse mit Aussenabmessungen zwischen 12 x 18 cm und 24 x 32 cm derart versehen ist, dass mit der Anzeige einem Benutzer annähernd eine Seite eines Buches in Normalgrösse darstellbar ist, wobei mittels einer Station (15) des elektronischen Buches elektronische Daten über ein Funknetz sendbar und empfangbar sind, welche elektronischen Daten auf einer Anzeige visualisierbar sind und in der Station (15) wenigstens eine Schnittstelle für ein Empfangsmodul vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet,

- dass in dem Gehäuse eine einzige Anzeige mit der Grösse einer Seite eines Buches vorhanden ist,
- dass das Empfangsmodul eine GSM- und/oder GPRS und/oder EDGE-Kommunikationseinheit umfasst,
- dass das Empfangsmodul eine SIM-Chipkarte umfasst, mittels welcher die Identifikation des Benutzers für das jeweilige Funknetz erfolgt,
- die empfangenen elektronischen Daten dem Benutzer verrechenbar sind, wobei die Abrechnung zumindest über die SIM-Chipkarte erfolgt."

Die Beschwerdeführerin verwies pauschal auf einen Auszug aus der "GSM Technical Specification" des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) vom

Dezember 1995, um zu belegen, dass die Identifikation des Benutzers mittels SIM-Karte ursprünglich offenbart gewesen sei. Da die Kammer diese Annahme nicht bestritt (vgl. Gründe, Punkte 2 und 3), war es nicht notwendig, das Dokument formal ins Verfahren einzuführen.

VI. Am 17. November 2010 fand die mündliche Verhandlung wie geplant statt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig (vgl. Punkte I und III).

Artikel 123 (2) EPÜ

2. Der geänderte Anspruch 1 fordert (vgl. den vorletzten Aufzählungspunkt), dass mittels SIM-Chipkarte die Identifikation des Benutzers für das jeweilige Funknetz erfolgt. Diese Funktion ist, wie die Beschwerdeführerin einräumt, nicht explizit in der Beschreibung erwähnt, sie sei aber dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt durch Normierung bekannt gewesen.
3. Die Kammer stimmt zu, dass die SIM-Chipkarte (SIM = Subscriber Identity Module) begrifflich und definitionsgemäß die Identifikation des Benutzers im Funknetz impliziert. Somit darf zwar das neue Merkmal als ursprünglich - wenn auch implizit - offenbart gelten, schränkt den Anspruch 1 über die einfache Erwähnung der SIM-Karte hinaus aber auch nicht ein.
4. Die letzten zwei Zeilen des Anspruchs 1 sind in der Beschreibung (S. 5, Abs. 2) ursprünglich offenbart. Dass

sich die beanspruchte Anzeige an den Benutzer richtet (vgl. Anspruch 1, Zeile 8 wie oben zitiert), ist evident. Auch darüber hinaus hat die Kammer keinen Zweifel, dass die vorliegenden Ansprüche dem Artikel 123 (2) EPÜ entsprechen.

Artikel 54 und 56 EPÜ 1973

5. Die Kammer stimmt mit der Prüfungsabteilung und der Beschwerdeführerin darin überein, dass D1 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit darstellt.

6. D1 offenbart ein elektronisches Buch mit Gehäuse, Anzeige, Eingabemitteln, Steuerung, Speicher, und Energiequelle (vgl. S. 8, Zn. 1-12; S. 14, Zn. 4-10 und 23-31; S. 16, Zn. 12-28; S. 17, Zn. 23-29; Abb. 1-2) sowie einer oder mehrerer Schnittstellen für den Datenaustausch mit unterschiedlichen Peripheriegeräten wie Speicherkarten oder einer externen Festplatte (S. 9, Zn. 4-10; Abb. 1-2). Gemäß D1 kann das elektronische Buch in ganz unterschiedlichen Größen ausgeführt werden, um übliche Printmedien darzustellen (S. 15, Z. 21 - S. 16, Z. 10), z. B. annähernd eine Seite eines Buchs in Normalgröße (vgl. S. 15, Zn. 36-38). Die Beschwerdeführerin hat nicht bestritten, dass die in D1 offenbarten Abmessungen den beanspruchten entsprechen. Die empfangenen elektronischen Daten sind dem Benutzer verrechenbar (vgl. S. 13, Zn. 8-10).

- 6.1 Anspruch 1 unterscheidet sich somit von D1 durch die folgenden Merkmale aus dem Kennzeichen:

- a) dass eine *einzig*e Anzeige mit der Größe einer Seite eines Buches vorgesehen ist,
- b) dass das Empfangsmodul eine GSM- und/oder GPRS- und/oder EDGE-Kommunikationseinheit umfasst,
- c) dass das Empfangsmodul eine SIM-Karte umfasst, mit der die Identifikation des Benutzers für das jeweilige Funknetz erfolgt, und
- d) dass die Abrechnung über die SIM-Karte erfolgt.

6.2 Merkmale a einerseits und Merkmalen b-d andererseits lösen, nach Ansicht der Kammer, voneinander völlig unabhängige Probleme. Dementsprechend ist es gerechtfertigt, die erfinderische Tätigkeit für beide Fälle unabhängig voneinander zu betrachten.

Einseitige Anzeige (Merkmal a)

7. Elektronische Bücher mit einseitigen Anzeigen sind bekannt, z. B. aus D2 (Abb. 1) oder dem in D1 diskutierten Stand der Technik (S. 2, Zeile 14-15: "page oriented", oder S. 3, Z. 14-15, "single page at a time"). Des Weiteren sind Vor- und Nachteile einseitiger Anzeigen im Unterschied zu zweiseitigen für den Fachmann offensichtlich: So ist ein elektronisches Buch mit einer einseitigen Anzeige typischerweise kleiner und damit handlicher und leichter, aber u. U. auch schwieriger zu lesen. Außerdem kann es nicht "wie ein Buch gelesen" werden (vgl. D1, S. 2, Z. 16-17 oder S. 5, Zn. 2-4). Nach Ansicht der Kammer war es damit für den Fachmann naheliegend, nach Abwägung der bekannten Vor- und Nachteile, das elektronische Buch aus D1 nur mit einer einseitigen Anzeige zu versehen.

GSM und SIM (Merkmale b und c)

8. Gemäß D1 wird die Verbindung vom Lesegerät zum "elektronischen Buchgeschäft" über das Festnetz (PSTN) hergestellt, wobei das Lesegerät mit dem Festnetz über ein Modem oder eine Funkverbindung verbunden sein kann (D1, Abb. 1 und S. 10, 2. Absatz).
- 8.1 Es ist fraglos der entscheidende Vorteil jedes Mobilfunknetzes gegenüber dem Festnetz, dass es eine größere Mobilität der Teilnehmer ermöglicht. Auch die Anmeldung betont diesen Aspekt, wenn z. B. offenbart wird, dass die neuesten Informationen "an jedem x-beliebigen Ort der Welt", etwa "unterwegs oder auf Reisen" verfügbar sind (vgl. S. 5, 1. Absatz).
- 8.2 In diesem Sinne löst auch der Zugang zu GSM gemäß Anspruch 1 das objektive technische Problem, die Mobilität des elektronischen Buchs aus D1 zu verbessern.
9. Die Verwendung von GSM für mobile digitale Endgeräte war vor dem Anmeldetag grundsätzlich bekannt (vgl. D3, S. 2, 1. Absatz). Wie die Beschwerdeführerin betont, wurde GSM ursprünglich nur für die mobile Telephonie entwickelt und war nicht für Datenkommunikation ausgelegt. Diese Beschränkung aber war bekannt und das Bedürfnis verbreitet, GSM für die Datenkommunikation zu nutzen (vgl. D3, *loc. cit.*) oder nutzbar zu machen. Vor allem aus diesem Grund wurde GSM ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre zu GPRS und EDGE weiterentwickelt.
- 9.1 Die Kammer bestreitet nicht, dass GPRS erst ab 1999 eingeführt wurde, EDGE sogar noch später, und hat keinen Anlass daran zu zweifeln, dass entsprechende Geräte erst

nach dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung auf dem Markt verfügbar wurden.

- 9.2 Geräte werden jedoch naturgemäß vor ihrer Herstellung konzipiert und entwickelt. Ob und wann ein Gerät, dessen Entwicklung abgeschlossen ist, tatsächlich hergestellt und vermarktet wird, hängt von weiteren Umständen ab. So mag es ein, dass ein Hersteller nach Abwägung von erforderlicher und verfügbarer Bandbreite davon Abstand genommen hätte, ein elektronisches Buch mit GSM tatsächlich zu vermarkten, und stattdessen entschieden hätte, auf die umfassende Einführung von GPRS, EDGE oder UMTS zu warten. Derartige Überlegungen können für den wirtschaftlichen Erfolg eines Produkts entscheidend wichtig sein. Sie betreffen aber nicht die Frage, ob die Entwicklung des Geräts selbst für den Fachmann aufgrund von technischen Überlegungen nahegelegen hätte und sind daher für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikel 56 EPÜ 1973 unerheblich.
- 9.3 Damit wäre der Fachmann nach Ansicht der Kammer ohne erfinderisches Tun auf den Gedanken gekommen, die Mobilität des Geräts aus D1 dadurch zu erhöhen, das anstelle des Festnetzes ein Mobilfunknetz verwendet wird. Der Wahl von GSM als das am weitesten verbreitete solche Netz erscheint unter dieser Annahme beinahe zwingend. Die Verwendung von GSM impliziert ein SI-Modul (SIM), das typischerweise als Karte realisiert ist, und mit dem der Benutzer beim Funknetz identifiziert wird.
10. In D3 (*loc. cit.*) wird offenbart, dass PDAs und Laptops als GSM-Endgeräte vor dem Anmeldetag bekannt waren.

- 10.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei D3 so zu interpretieren, dass die GSM-Verbindung für diese Geräte, wie zum Prioritätszeitpunkt üblich, über ein extern angeschlossenes Mobiltelefon bereitgestellt würde und nicht, wie beansprucht, durch ein integriertes Empfangsmodul.
- 10.2 Die Kammer teilt diese Auffassung nicht: D3 offenbart, dass das Endgerät ein SI-Modul *enthält*, mit dem das Endgerät personalisiert wird (S. 2, Zn. 9-10; Abb. 1, "Mobile Station" mit den Komponente 126). Nach Interpretation der Kammer wird damit eine Integration des SI-Moduls in das Endgerät offenbart. Selbst wenn man allerdings der Interpretation der Beschwerdeführerin folgt, so kann nach Ansicht der Kammer die Integration des GSM-Moduls in das Endgerät keine erfinderische Tätigkeit begründen: Da es offenbar unhandlich ist, für die Netzverbindung bspw. eines Laptops ein Zusatzgerät samt entsprechender Verkabelung zu verwenden, ist es ein naheliegender Wunsch, die notwendigen Komponenten und Funktionen zu integrieren. Der einschlägige Fachmann wäre ohne erfinderische Tätigkeit in der Lage, eine solche Integration durchzuführen.

Bezahlung mittels SIM-Karte (Merkmal d)

11. Technische Details der beanspruchten Abrechnung mittels SIM-Karte sind in der Beschreibung nicht ausgeführt und auch durch Analogie der Zahlungsfunktion z. B. mit herkömmlichen Kreditkarten nicht impliziert (vgl. S. 5, 2. Absatz).
- 11.1 Die Beschreibung nimmt somit offenbar an, dass das Konzept der Abrechnung per SIM-Karte sowie dessen

mögliche technische Umsetzungen zum allgemeinen Fachwissen gehören. Das ist nach Ansicht der Kammer sachgerecht.

- 11.2 Dementsprechend würde ein Fachmann, der aus den oben genannten Gründen in das elektronische Buch aus D1 eine SIM-Karte integriert hätte, deren Eignung für die Abrechnung ohne Weiteres erkennen und sie auf die übliche Weise ohne eine erfinderische Tätigkeit zu nutzen wissen.

Weitere Überlegungen

12. Die Beschwerdeführerin verweist auf die Entscheidungen T 24/81 und T 55/93 um zu betonen, dass bei Kombinationserfindungen wie der vorliegenden besonders darauf zu achten ist, keine unzulässige rückschauende Betrachtung vorzunehmen, und dass Synergieeffekte in Betracht zu ziehen seien. Da die Kammer diesen Grundsätzen zustimmt, besteht kein Anlass, die Sachlage und Entscheidungsgründe der genannten Entscheidungen im Einzelnen zu diskutieren.
- 12.1 Als Synergieeffekte aus der Verwendung von SIM-Karten ergäben sich nach Darstellung der Beschwerdeführerin zusätzliche Möglichkeiten hinsichtlich Authentifizierung, Autorisierung, und Verschlüsselung. Diese behaupteten Effekte können aber nach Ansicht der Kammer keinen erfinderischen Schritt begründen.
- 12.2 Zum einen werden sie in Anspruch 1 weder genannt noch impliziert, insoweit sie über die SIM-immanente Identifikation des Benutzers für das Funknetz hinausgehen (Merkmal c). Zum anderen sieht die Kammer in

der Beschreibung keine Basis für die Behauptung, dass der Fachmann die SIM-Karte insbesondere wegen dieser Synergieeffekte gewählt hätte, wenn beispielsweise die SIM-Karte nur als ein Abrechnungsmittel unter vielen aufgezählt wird (S. 5, 2. Absatz).

12.3 Hingegen ist die Kammer, wie ausgeführt, der Ansicht, dass GSM und SIM-Karte schon allein wegen des Mobilitätsvorteils naheliegen. Sobald er diese Wahl einmal getroffen hätte, wären die zusätzlichen Effekte für den Fachmann zu erwarten und würden ihm als Bonus-Effekte zufallen, selbst wenn er sie im Einzelnen nicht nutzen wollte oder würde.

13. Die Beschwerdeführerin verweist auf Patente, die "zu dem Gegenstand nach Anspruch 1" zum Beispiel in den USA oder in China erteilt worden seien. Diese Erteilungen können für die Kammer schon deshalb nicht relevant sein, da sie auf einer anderen rechtlichen Basis erfolgt sind.

Zusammenfassung

14. *In summa* kommt die Kammer zum Ergebnis, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 auf offensichtliche Weise aus dem elektronischen Buch aus D1 ergibt, wobei sich der Fachmann dabei zum einen auf Dokument D2 (Merkmal a) und zum anderen auf Dokument D3 und allgemeines Fachwissen (Merkmale b-d) stützt. Der Gegenstand von Anspruch weist somit keine erfinderische Tätigkeit auf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

B. Atienza Vivancos

D. H. Rees