



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 februari 2012

PARTER

Klagande

SmartTrust AB

Ombud: Lisbeth Söderman, BORENIUS & Co Oy Ab

Tallberginkatu 2 A, FI-00180 Helsinki, Finland

Motpart

Synapse International S. A.

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Upphävande av patent på ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 januari 2009
angående patent nr 0202003-0, se bilaga 1

DOMSLUT

Med upphävande av det överklagade beslutet häver Patentbesvärsrätten patentet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRMSTÄLLDA YRKANDEN

Synapse International S.A. (Synapse) beviljades den 5 oktober 2004 patent på en uppfinning benämnd ”Ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information”.

I den till ifrågavarande patent hörande beskrivningen anges bl.a. följande om uppfinningen, dess bakgrund och ändamål.

Föreliggande uppfinning avser enligt en första aspekt ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk.

Enligt en andra aspekt avser den föreliggande uppfinningen åtminstone en datorprogramprodukt för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk.

I ett trådlöst kommunikationssystem såsom GSM eller UMTS hanteras mobila terminaler. Dessa terminaler uppfyller de standarder som krävs för godkännande i kommunikationssystemet men en allt större del av funktionaliteten är av sådan art att den inte standardiserats alls eller i alla fall inte finns enhetligt standardiserat. Vidare har terminaler olika egenskaper när det gäller förmåga att presentera information och när det gäller uppsättning med inbyggda tjänster i terminalen.

Vissa delar av tjänsteställningarna finns lagrade på SIM kort. Dessa har en operatör möjlighet att påverka innan ett abonnemang köps. De inställningar som finns lagrade i terminalens minne kan operatörer normalt inte påverka innan abonnenten har köpt sin terminal (om inte terminalen är hårt paketerad med ett visst givet abonnemang).

Vidare byter abonnenter terminal med existerande abonnemang. Den nya terminalen har eventuellt inte samma förmåga som den tidigare. Idag krävs för det mesta manuell konfigurering av tjänster för att dessa skall passa en viss typ av terminal. Detta upplevs ofta som komplicerat för många användare och anses vara en bidragande orsak till att vissa tjänster sällan eller aldrig utnyttjas. Detta är självklart en betydande nackdel med befintliga lösningar.

I ett trådlöst kommunikationsnätverk såsom GSM eller UMTS har varje mobil terminal en unik identitet. Terminalen känner själv till denna identitet och den är primärt tänkt att användas för stöldskydd. Vid kommunikation med nätverket kan nätverket begära identiteten från terminal innan vidare kommunikation tillåts. Denna terminalidentitet IMEI innehåller information om tillverkare, modellnummer, serienummer samt eventuellt också aktuell mjukvarurevision. Idag finns ingen möjlighet för en extern tjänst (d.v.s. utanför BSC/RNC/MSC/SGSN) att kunna begära denna identitet.

En del av uppfinningen syftar till att göra denna identitet känd för externa tjänster vid begäran. Uppfinning beskriver ett antal möjliga förfaranden för att samla in information om terminalidentiteten.

Av säkerhetsskäl är det möjligt att man inte vill exponera den exakta informationen om vilken unik terminal som används utan man genererar istället en generell information i form av karakteristik såsom exempelvis modellnummer. För att ytterligare höja säkerheten kan en operatör välja att enbart publicera generiska deltjänster vilka gör att abonnentens aktuella terminal aldrig lämnar operatörens domän.

Genom att korrelera terminalidentiteten med en på förhand känd information om egenskaper hos olika modeller kan man med hjälp av uppfinningen presentera egen-skapsinformation för tjänster vilka automatiskt kan anpassa information för den aktuella terminalen.

Föreliggande uppfinning avser att lösa de ovan nämnda problemen.

SmartTrust AB (SmartTrust) gjorde den 30 juni 2005 invändning mot det meddelade patentet och yrkade att patentet skulle upphävas.

SmartTrust anförde till stöd för sin invändning att uppfinningen enligt patentkraven saknade uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik samt hänvisade till följande dokument.

Bilaga 1: WAP-248-UAPROF-20011020-a, Version 20 October 2001

Bilaga 2: WAP-250-PushArchOverview-20010703-a, Version 03 July 2001

Bilaga 3: WAP-196-ClientID-20010409-a, 09 April 2001

Bilaga 4: WAP-184-PROVBOOT-20010314-a

Bilaga 5: SyncML Device Management Bootstrap version 1.1 2002-02-15

Bilaga 6: Nokia Press Release (10.12.2001)

D1: WO 00/67501 A1

D2: EP 0805609 A2

D3: US 2001/0046856

D4: WO 00/22861

D5: DE 10031896

D6: US 6091928

D7: US 6128503

D8: WO 01/33781

D9: EP 0685972

D10: EP 1051054

Synapse bestred invändningen samt anförde till stöd för bestridandet att uppfinningen uppvisade nyhet och uppfinningshöjd.

Genom beslut den 26 januari 2009 avslag PRV invändningen samt anförde att uppfinningen enligt de då gällande patentkraven 1 och 9 uppvisade nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

SmartTrust överklagade PRV:s beslut och har i Patentbesvärsträtten anfört följande ytterligare dokument.

D11: US 6 275 692 B1

D12: WO 03/012574 (US 2003/0027581)

D13: WO 01/60098 A1

D14: JP 2000-032168

D15: US 6,282,421 B1

D16: US 6,587,684 B1

D17: US 6,615,038 B1

Yrkanden

SmartTrust har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande att patentet ska upphävas.

Synapse har bestritt ändring.

Uppfinningen definieras på följande sätt i de upprätthållna självständiga patentkraven 1 och 9.

1. Ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk, vilket förfarande innefattar stegen:

- att detektera unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder;
- att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal;
- att anpassa egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal; och
- att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal.

9. Åtminstone en datorprogramprodukt ($102_1, \dots, 102_n$) direkt laddningsbar i det interna minnet i åtminstone en digital dator ($100_1, \dots, 100_n$) innefattande programvarukodpartier för att utföra stegen enligt patentkravet 1 när nämnda åtminstone en produkt ($102_1, \dots, 102_n$) körs på nämnda åtminstone ena dator ($100_1, \dots, 100_n$).

Grunder

SmartTrust har som grund för sin talan hållit fast vid att den i patentkraven angivna uppfinningen saknar nyhet alternativt uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik.

Synapse har som grund för sin talan hållit fast vid att uppfinningen definierad i patentkraven uppvisar nyhet och uppfinningshöjd.

*Utveckling av talan*SmartTrust

Beträffande de dokument som anförts i PRV (Bilaga 1-5 samt D1-D10) har SmartTrust här argumenterat på i huvudsak samma sätt som i PRV.

Beträffande de dokument som tillkommit i Patentbesvärsrätten har SmartTrust anført bland annat följande.

D11 presenterar en metod för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk, som innefattar:

- detektering av unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder (se kolumn 2, raderna 34 - 35);
- ommappning av unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (se kolumn 2, raderna 34 - 35);
- anpassning av egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal (se kolumn 2, raderna 42 - 45);
- presentation av den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (se kolumn 2, rad 65 - kolumn 3, rad 6.

Uppfinningen enligt patentet är därför inte ny jämfört med D11.

US2003/0027581 som motsvarar WO 03/012574 (D12) är bägge nyhets- hinder för att de skall anses som prior art under patentlagen 2§, 22§ och patentbestämmelserna 33§.

D12 presenterar en metod för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk (se sammandraget, sidan 7, tredje stycket), som innefattar:

- detektering av unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder (sidan 11, raderna 9-11 eller sidan 13, raderna 2-11);
- ommappning av unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (se sidan 11, raderna 17-19 eller sidan 13, rad 31 -sidan 14, rad 15);

- anpassning av egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal (se sidan 12, raderna 17-20 eller sidan 13, raderna 9-15 eller sidan 5, raderna 11-22);
- presentation av den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (krav 26 eller sidan 16, raderna 9-10 eller sidan 12, rad 31 - sidan 13, rad 2).
-

Uppfinningen enligt patentet är därför inte ny jämfört med D12.

Vad gäller Steg 2 som handlar om "ommappning" finns det på sidan 11, rad 17 och 19 "IMEI is compared to an IMEI list in the EIR to determine the validity or status of the mobile terminal". "Status" kan tolkas att ingå i "properties, including type of terminal". Sidan 13 rad 31 till sidan 14 rad 15 presenterar att en ny IMEI av en existerande abonnent sänds till en provisioneringsserver. Servern genererar provisionings- och konfigurationsdata för terminalen med det nya IMEI. Detta nya provisionings- och konfigurationsdata sänds till terminalen. Ordet "new" (nya) konstaterar att en ommappning sker, varför även steg 2 finns presenterat i detta dokument.

D13 presenterar också en metod för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk (se sidan 3 första stycket eller sidan 5, raderna 10-25 eller sidan 7, tredje stycket), som innefattar:

- detektering av unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder (se sidan 6, andra stycket);
 - ommappning av unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (se sidan 7, tredje stycket);
- anpassning av egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal (se sidan 10, de första och andra styckena);
- presentation av den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (se figur 2 -> Data send to legal interception gateway).

Skillnaden är den att enligt steg 4 presenteras informationen till terminalen. Detta presenteras inte direkt men om informationen sänds till en instans (här legal interception gateway), finns ingen uppfinningshöjd om den sänds till en annan instans (här terminalen). Detta dokument är

relevant vad gäller de osjälvständiga kraven.

D15 presenterar alla kännetecken i patentet. Till exempel presenteras ett förfarande för automatisk terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk (automatic activation of mobile in wireless communication network, se kolumn 3, rad 65-66), som innefattar:

- en detektering av den unika identiteten av en terminal som en abonnent för tillfället använder (registration order including dummy MIN, se kolumn 4, raderna 21 till 30);

en ommappning av den unika identiteten till egenskaper, innefattande terminaltyp (translation table to map dummy MIN with routing addresses, se kolumn 4, raderna 45-48);

- anpassning av egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal;

(steg 3) (mobile switching center recognizes and distinguishes between registration order and OTAF ID, se kolumn 4, raderna 64-67, OR download of activation parameters in the form of NAM parameters, se kolumn 6, raderna 1-5).

att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (transmit Activation Parameters over the air to mobile station, se Figur 4A steg 418).

D16 presenterar alla egenskaper hos patentet. D16 presenterar ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk, (packet switched network 22 with customer service center 32, configured for activating new service for new subscribers, se kolumn 7 raderna 18-24), vilket förfarande innefattar stegen:

att detektera unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder (steg 1) (initial voice call with request of mobile identification number MIN, se kolumn 7, raderna 35-40);

att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (steg 2) (request of activation of the mobile identification number, see column 7, line 43-47 and software might be for activation of service, upgrading of existing service or upgrading existing software in digital

telephone, se kolum 8, raderna 9-12);

att anpassa egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal; (steg 3) (operation maintenance provisioning system 44 identifying the newly-registered subscriber having a valid, active account, se kolumn 7, raderna 50-54 och också kolumn 8, raderna 3-9).

och att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (downloading of software for digital telephone operations, column 8, line 9-12 and retrieving of usage information se kolumn 8, rad 20 och display 70).

D17 presenterar alla egenskaper hos patentet. D17 presenterar ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk, (se titel och sammandrag) vilket förfarande innefattar stegen:

att detektera unik identitet för terminal som en abonnent för tillfället använder (automatically gathering configuration data associated with mobile stations, see column 3, line 1-2, update controller for receiving configuration data stored in configuration record, kolumn 3, raderna 8-11);

att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (steg 2) (replacing of first configuration data with second configuration data, se kolumn 3, raderna 33-37);

att anpassa egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal; (steg 3) (updated software, se kolumn 7, raderna 21-35);

och att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal (upgrade alert message notifying the user, se kolumn 3 raderna 41-46).

Synapse

Avseende de anförda dokumenten D1-D10 hänvisar Synapse till vad som i PRV anförts i yttrandet över invändning (daterat 2008-06-02).

Avseende de anförda dokumenten som under invändningsförfarandet betecknades Bilaga 1-6, instämmer bolaget med argumenten presenterade i PRV:s beslut, sid. 5, styckena 1 och 3 under rubriken Uppfinningshöjd.

Beträffande de dokument som tillkommit i Patentbesvärsträtten har Synapse anført bland annat följande.

D11, avser (jämför Fig. 2) en mobil station 21 som begär tjänst från en server 23 via ett cellulärt nät 15. Servern 23 är belägen externt relativt det cellulära nätet 15, men är ansluten till HLR för kommunikation med det cellulära nätet 15. Begäran från den mobila stationen 21 skickas till MSC/VLR 17 och vidarebefordras till HLR 19, varifrån den vidarebefordras till servern 23. USSD-begäran vid 25 innefattar de konventionella parametrarna P1 och P2, samt "International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) koden" vilken unikt identifierar den mobila stationen 21. Fig. 3 illustrerar funktionen hos servern 23 som svar på mottagande av USSD-begäran. Vid 31 mottager servern 23 USSD-begäran, innefattande IMEI-koden för att från en tabell erhålla information avseende driftsförmågan hos den mobila stationen 21. Vid 35 bestäms det sedan huruvida den mobila stationen 21 har en tillräckligt hög nivå driftsförmåga för att stödja ett kundanpassat svar, eller huruvida driftsförmågorna endast stödjer ett generiskt svar. Därefter assembleras antingen ett kundanpassat svar vid 39, eller så använder servern 23 det generiska svaret vid 37. Det lämpliga svaret sänds sedan tillbaka till den mobila stationen 21 vid 38.

Svaret från servern 23 sänds från servern 23 tillbaka till HLR 19, och vidarebefordras sedan till MSC/VLR 17, varifrån den vidarebefordras till den mobila stationen 21.

För att denna lösning ska fungera är det nödvändigt att göra tekniska ändringar i telekommunikationsinfrastrukturen. Varje mobil station 21 som stöder denna lösning måste modifieras, exempelvis i programvaran, för att kunna sända en USSD-begäran innefattande IMEI-koden.

Dessutom måste både MSC/VLR 17 och HLR 19 modifieras för att stödja denna lösning.

Detta är en teknisk nackdel med lösningen presenterad i D11 i relation till lösningen enligt den föreliggande uppfinningen. Med lösningen enligt den föreliggande uppfinningen behövs ingen modifiering av varje mobil station, MSC/VLR och HLR.

En annan teknisk nackdel med lösningen presenterad i D11 är att den inte är ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information. I lösningen presenterad i D11 måste varje användare av en mobil station sända USSD-begäran. Detta utföres inte automatiskt. Med lösningen enligt den föreliggande uppfinningen behöver användaren av en mobil station inte vidtaga någon åtgärd, det utföres automatiskt.

Dessutom, i D11 utföres ingen detektering av den unika identiteten för terminalen som abonnenten för närvarande använder.

Det anförda dokumentet D12 beskriver ett system och förfarande för att automatiskt initiera "provisioningprocedurer". D12 visar däremot inte steget ommappning av unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal. Dessutom påpekas att ordet "status" betyder, såsom det används i sammanhanget EIR (Equipment Identity Register), att specificera om en terminal är svartlistad (stulen) eller vitlistad (OK att använda). Likaså används termen "validity" i EIR-sammanhang för att beskriva om en terminal är OK att använda alternativt inte är OK att använda. Enligt vår uppfattning betyder "new" att nytt config-data är genererat baserat på det nya IMSI och det gamla IMSI inklusive MSISDN och IMSI.

Även när det gäller D12 påpekas att det är nödvändigt att modifiera HLR-databasen och MSC för att lösningen ska fungera, dvs., infrastrukturen behöver ändras, vilket inte är fallet med den föreliggande uppfinningen.

Dokumentet D13 beskriver hur man kan göra "legal intercept", dvs., meddela en legal enhet, exempelvis polis, när man kopplar upp ett samtal,

eller kommunikation, från en terminal. På sid. 7, stycke 3 i detta dokument beskrivs att man spar från vilken terminal ett visst abonnemang använts.

SmartTrust anger mycket riktigt, angående D13, att informationen inte sänds till terminalen utan en annan instans. Det ska dock påpekas att informationen det gäller i D13 är IMSI och IMEI och denna information är redan känd i terminalen så att skicka denna information till terminalen är ointressant. D13 beskriver däremot inget om egenskapsinformation som är unik för terminalmodeller, såsom är fallet med den föreliggande uppfinningen.

D14 beskriver att en operatör lagrar inställningar (settings) i ett system kopplat till ett ID. När en terminal kopplar upp sig så identifierar den sig med ett ID och får på så sätt ta del av de inställningar/settings som finns lagrade. Detta är inte kopplat till terminaltyp och det sker ingen koppling till abonnent utan det är bara terminalens ID som används för att slå upp inställningar/settings.

D15 beskriver ett system som ger ett initialt stöd för nya terminaler i ett nät. Det sista steget i registreringsprocessen, eller snarare aktiveringsprocessen, går ut på att skicka NAM (Number Assignment Modules) parametrar till terminaler. En NAM parameter kan vara MSISDN, radio-specifik information (paging kanal) samt en del säkerhetsparametrar. En NAM parameter har inget med tjänster att göra utan är en parameter som behövs för den grundläggande/basala kommunikationen över radio.

Den ommappning som beskrivs i motpartens svar daterat 2011-05-06 är inte en ommappning per se, utan en routing av "dummy MINs" till en fördefinierad destination, i detta fall OTAF. Detta brukar kallas för "default routing" och har inget med ommappning/anpassning av egenskapsinformation att göra.

Dokumentet D16 och D17 anser vi inte kan vara hinder mot nyhet och uppfinningshöjd avseende föreliggande uppfinning på grund av deras publiceringsdagar. Trots detta framlägger vi även följande argument.

D16 beskriver inte ett automatiskt system. Processen startar med att en abonnent ringer till en kundtjänst och berättar sin telefons ID (och MSISDN) och sedan ombesörjer personen från kundtjänst att abonnenten får en aktiveringskod samt en provisioningbegäran internt i sitt system. Aktiveringskoden kan användas i ett senare steg då abonnenten ska ladda ned/har laddat ned mjukvara till sin terminal i syfte att aktivera mjukvaran. Observera att mjukvaran laddas ned genom att användaren använder en webbläsare på sin terminal och via en URL accesser (nedladdningscentret).

D17 beskriver ett FOTA (Firmware Over The Air) system där terminaler kan uppgradera sin mjukvara/firmware automatiskt. Såsom det fungerar så kommer systemet att fråga terminalen om dess hård/mjukvaruversioner och terminalen kommer att skicka denna information till systemet. Denna information lagras i en databas i systemet. Vid något senare tillfälle så får systemet tillgång till ny mjukvara från terminaltillverkare. Denna mjukvara kommer sedan att skickas till terminalen och terminalen kommer att ta emot den och sedan göra en "intern" uppgradering av sig själv.

D17 beskriver egentligen ett system som kan lagra flera varianter/versioner av firmware till en mängd olika terminaler. Mjukvaran erhålles från terminaltillverkare. Det sker vidare ingen anpassning av egenskapsinformation eller liknande utan varje unikt terminal-id har exakt en firmware att tillgå i systemet.

DOMSKÅL

Av de dokument som anförts i målet får dokument D11 anses vara det som visar den teknik som kommer uppfinningen enligt patentkravet 1 närmast.

I D11 beskrivs hur en terminal i ett cellulärt kommunikationsnät begär en tjänst av en server ansluten till nätet genom att sända en begäran till servern. Denna begäran innehåller en kod (IMEI) som är unik för terminalen. Med användande av denna unika kod kan servern genom information i tabeller fastställa egenskaper hos terminalen och baserat på dessa

avgöra vilken nivå svaret på begäran skall ha och även fastställa typen av terminal. Som exempel nämns att en terminal med avancerad bildfönstergrafik erhåller en mer detaljerad grafisk information än en terminal med enklare bildfönstergrafik.

Vad som i D11 anges om att servern tar emot en begäran (en s.k. USSD request) som innehåller terminalens IMEI-kod och använder denna vid sidan av konventionella parametrar i begäran måste anses innebära att den unika identiteten detekteras genom uppfångandet av IMEI-koden.

Vad som anges i patentkravet 1 skiljer sig sålunda från vad som är känt genom dokument D11 därigenom att det uttryckligen anges att förfarandet avser automatisk hantering. Enligt Synapse skulle skillnaden komma sig av att sändandet av USSD-begäran inte sker automatiskt vid tekniken enligt D11.

I tekniken enligt D11 får det antas att IMEI-koden inkorporeras i USSD-begäran automatiskt.

Enligt utföringsformerna som visas i fig. 4-5 i förevarande patentskrift uppfångas IMEI-info efter det att en tjänst begärts av användaren via SMS/USSD eller samtal.

För fackmannen som utgående från tekniken enligt D11 önskar åstadkomma ett alternativt förfarande för hantering av terminalberoende information måste det anses vara närliggande att anordna så att USSD-begäran med den innefattade IMEI-koden skickas automatiskt vid exempelvis en begäran av en tjänst och härvid komma fram till ett förfarande enligt patentkravet 1. Vad som anges i patentkravet 1 skiljer sig därför inte väsentligen från den anförda kända tekniken och anger således inte en patenterbar uppfinning.

Motsvarande bedömning gäller för datorprogramprodukten enligt det självständiga patentkravet 9, vilket i sammanhanget inte tillför något patentmotiverande.

På grund av det ovan anförda ska patentet upphävas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Stefan Svahn, ordförande, tillika referent, f. patenträttsrådet Sten-Ove Henningsson och adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.