



Mål nr 09-287

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 februari 2013

Klagande

Fält Communications AB

Ombud: Kurt Lautmanns Patentbyrå AB

Box 245, 691 25 Karlskoga

SAKEN

Patent på ”Anordning vid ett mobiltelefonsystem”

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 juli 2009

angående patentansökan nr 0402505-2, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-450 39 00

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Fält Communications AB (Fält) ansökte den 14 oktober 2004 om patent på "Anordning vid ett mobiltelefonsystem".

Uppfinningen

Patentansökans beskrivning innehåller bl.a. följande om uppfinningens bakgrund och ändamål.

När man idag använder mobil kommunikation, vad gäller såväl överföring av tal som data uppstår problem då man förflyttar sig geografiskt och därmed byter operatör. I synnerhet då landsgränser passeras. Befintlig roaminglogik mellan operatörer tar t.ex. normalt ej hänsyn till vilka tjänster, tal eller olika datautseende ursprungsoperatören har aktiverat. Befintlig roaminglogik mellan operatörer tar heller ingen hänsyn till den geografiska täckningen. Inte heller tas hänsyn till olika kostnader för olika tjänster. Befintlig roaminglogik tar ej hänsyn till om tjänster fungerar förutom tal. Generellt är befintlig roaminglogik framtagen för talkommunikation och brister finns då kommunikationen sker mellan maskin och maskin.

De mobila datatjänster som erbjuds i dagens mobila datanät hanterar roaming både i det nationella nätet men också roaming internationellt genom att operatören sluter avtal med oftast ett flertal operatörer i de övriga länderna. När t.ex GSM lanserades så var och är i stor utsträckning den enda och det vanligaste användningsområdet tal. I och med att operatörer och telekom leverantörer utökar tjänsteutbudet med t.ex MMS, GPRS, EDGE och UMTS så ökade roaming-komplexiteten.

När ett abonnemang lämnar sitt ursprungslands operatörs nät och går in i ett annat land så fungerar den inbyggda roaminglogiken som finns i telefoner och simkort så att den söker efter den operatör som ursprungsoperatören har avtal med och väljer den operatör den kommer i kontakt med. Om en operatör A har avtal med B,C ,D och E i ett annat land så är det slumpmässigt vilken av operatörerna B,C, D eller E som abonnemanget kommer att välja när abonnemanget byter land. Om applikationen är tal så kommer roaming med stor sannolikhet att fungera. Men om applikationen är t.ex MMS, GPRS, Edge eller UMTS så måste den operatör som abonnemanget väljer ha stöd för den tekniken.

Problem som identifierats är att en användare av de mobila tjänsterna inte kan kontrollera val av operatör för optimering av följande parametrar:

Problemet 1 är att operatör C, D och E har stöd för tekniken men B har ej stöd för tekniken. Om då abonnemanget från operatör A roamar till B så kommer ej applikationen att fungera. Eftersom den befintliga roaminglogiken som finns i operatörernas nät samt simkort ej tar hänsyn till stöd för olika tekniker så kommer abonnemanget att stanna kvar hos operatör B.

Problem 2 är att operatörer har olika prissättningar på sina tjänster. Anta att ursprungsabonnemanget A av en slump roamar till operatör C vilket medför att tjänsten kommer att fungera men operatörerna D och E är väsentlig billigare än C och ett logiskt val borde vara operatör D eller E.

Problem 3 är att operatörer har av strategiska anledningar olika täckningsområden. Anta att operatör D täcker 95% av landet, medan operatör E täcker endast 50% av landet. Om då kostnaden för tjänsten är den samma för båda operatörerna, är det logiska valet av operatör givetvis operatör D. Men med den befintliga roaminglogiken är det slumpmässigt vilken operatör ursprungsabonnemanget väljer. Virtuella

operatörer kommer med stor sannolikhet lösa problemet med att deras abonnemang enbart kommer att vara tillåtna att roaming till operatörer som har stöd för de olika tekniker vilket löser problem 1 men problem 2 och 3 kvarstår.

Antag att virtuella operatörer väljer ut endast en operatör i varje land för att komma runt roamingproblematiken, nackdelen med den lösningen är om den utvalda operatören tjänst går ned så kommer ej applikationen att fungera.

PRV avslog genom det överklagade beslutet ansökan med motiveringen att uppfinningen enligt patentkraven saknade nyhet resp. uppfinningshöjd med hänsyn till känd teknik och hänvisade till följande dokument.

D1: US 2004192306 A1

Yrkanden

Fält har i Patentbesvärslätten i första hand yrkat återförvisning till PRV och i andra hand vidhållit ansökan med ändrade patentkrav som inkom den 16 december 2010. Uppfinningen definieras av det självständiga patentkravet 1 på följande sätt.

Metod som utför roaming mellan mobiltelefonnätverken **kännetecknad** av att:

- Metoden för roaming är implementerad lokalt i en mobil enhet (terminal).
- Metoden söker efter tillgängliga mobiltelefonnätverk
- Valet av mobiltelefon operatör/nätverk görs baserat på ett antal parametrar innefattande:
 - o Tillgängliga tjänster
 - o Tariffer
 - o Täckningsområde
 - o Prioriteringsparametrar.
- Metoden innehåller en självlärande del som kontinuerligt uppdaterar prioritetsvärden för olika mobiltelefonnätverk baserat på hur den mobila terminalen lyckas ansluta till mobiltelefonnätverken.

Grunder

Fält har till grund för sitt yrkande i första hand anfört att PRV begått ett handlägningsfel och till grund för sitt yrkande i andra hand hållit fast vid att uppfinningen har nyhet och uppfinningshöjd.

Utveckling av talan

Till utveckling av sin talan har Fält i Patentbesvärslätten i huvudsak anfört följande.

Yrkandet i första hand

”Efter ett informellt möte med granskaren med annan indikation än i avslagsbeslutet vilket också resulterade i en positiv IPR i motsvarande PCT-ansökan erhöles ett avslagsbeslut två och ett halvt år senare. Det gavs då inte någon ytterligare möjlighet att bemöta PRV:s senare ståndpunkt. Beslut om avslag skulle inte ha tagits utan ett ytterligare föreläggande.”

Yrkandet i andra hand

Enligt uppfinningen är metoden för roaming implementerad lokalt i en mobil enhet så att beslut om val av nätverk kan baseras uteslutande på användarpreferenser och tas internt i den mobila enheten utan sådan påverkan utifrån som kan vara negativ för användarnyttan. Metoden innehåller en självlärande del som kontinuerligt uppdaterar prioritetsvärden för olika mobiltelefonnätverk. Prioritetsvärdena avgörs här av användarpreferenser vilket inte är vad som anvisas av D1.

Uppfinningen är enligt ovan inte föregripen av D1 eller känd från något annat håll. Med beaktande av beskrivningstextens framhållna nytta med att användarpreferenserna avgör prioritetsvärdena och med hänsyn då till den snabba världsomspännande teknikutvecklingen inom området för uppfinningen bör uppfinningen anses ha uppfinningshöjd.

Till skillnad från vad som anvisas av uppfinningen är ändamålet med den av D1 anvisade databasen för implementering lokalt i en mobil enhet att åstadkomma påverkan utifrån vilket framgår av patentkraven. Enligt D1 är det centrala en preferensenhet för påverkan av mobila enheter utifrån och i detta dokument anvisas en teknisk lösning för att kunna hantera ”dumma” telefonenheter som på grund av platsbrist i SIM-kort ej har plats för prioriteringslistor mellan operatörer för hela världen. När telefonenheten försöker logga in mot en operatör, så måste operatören kolla med hemmaoperatören. Via intelligent programvara mellan operatörernas system så låter man då hemmaoperatören ta beslutet om telefonen skall få koppla upp sig eller ej - får telefonen ett nej måste den fortsätta att söka operatörer.

Den anvisade lösningen är att lyfta ut beslut från telefonen till mobilnätet i de fall telefonen är utanför hemmaoperatörens nät. Vidare beskrivs möjligheten att kunna programmera om SIM-kortet med lokal information baserat på var telefonen för närvarande är när den försöker koppla upp sig. Försöker den ringa från Australien, kan den australiensiska operatören dra hem en preferenslista från hemmaoperatören och programmera in i telefonens SIM-kort så att telefonen därefter kan göra ”rätt” under resten av Australienbesöket.

Tekniken enligt D1 innefattar operatörsval och adaptivitet. Grundfunktionen är baserad på operatör och hantering i nätverket. Det är vidare ett system som operatörerna bestämmer över, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med de användningsbehov som en viss mobil enhet kan ha. Ett abonnemang kan t e x tillåta 3G-förbindelse, men det betyder inte att en terminalinstallation innefattar en antenn som fungerar för dessa frekvenser. På samma sätt så är det ofta så att användare har generella abonnemang - dvs operatören vet inte om kunden är intresserad av trafik med option på data, eller om kunden vill ha datatrafik med option på tal eller om kunden måste ha båda. Vad som anvisas är alltså i detta fall en lösning för att optimera val av operatör utifrån hemma-operatörens premisser. Inte utifrån tjänstefunktion.

DOMSKÅL

Fält har i första hand yrkat att Patentbesvärslätten återförvisar ansökan till PRV på grund av handläggningsfel. Av PRV:s akt framgår att i de utfärdade föreläggandena har samtliga granskade och bedömda patentkrav ansetts sakna nyhet resp. uppfinningshöjd. Att sökanden vid ett informellt möte med granskaren i PRV ansett sig ha fått en indikation på en viss utgång medför inte att sökanden haft fog för att utgå från att PRV frånfallit de hinder som framförts i de förelägganden som föregått mötet. Det förhållande att PRV avslog ansökan på i föreläggandena anförda skäl efter det att nya patentkrav ingivits medför, med hänyn till vad som anförts ovan, inte att det förekommit ett sådant fel vid handläggningen att ansökan av detta skäl skall återförvisas.

Patentbesvärshöjningen prövar härmed yrkandet i andra hand.

Föreliggande uppfinning avser en ”metod som utför roaming mellan mobiltelefonnätverken”. Metoden är enligt patentkravet 1 implementerad i en mobilenhet och innebär att enheten i samband med roaming söker efter tillgängliga mobiltelefonnätverk samt väljer ut ett nätverk baserat på ett antal parametrar, närmare bestämt tillgängliga tjänster, tariffer, täckningsområde och prioriteringsparametrar. Vidare innebär metoden att en självlärande del uppdaterar prioritetvärden för olika mobiltelefonnätverk baserat på hur den mobila enheten tidigare lyckats med anslutningar.

Av den kända teknik som framkommit i målet får D1 anses vara det dokument som visar den teknik som kommer uppfinningen enligt patentkravet 1 närmast.

D1 behandlar i likhet med den aktuella uppfinningen roaming mellan mobiltelefonnätverk. I ett utföringsexempel i D1 (fig. 3 med tillhörande textavsnitt 0112-0113) beskrivs en metod där det till en mobiltelefon kan överföras en prioriteringslista för val mellan flera tillgängliga mobiltelefonnätverk. Listan förs över från en databas i en preferensenhet i mobiltelefonens hemmanätverk och kan baseras på olika typer av parametrar som t. ex. tillgängliga tjänster, tariffer och täckningsområden. Listan är anpassad till det område mobiltelefonen befinner sig i och omfattar nät i detta och möjligen även i angränsande områden.

I och med att en prioriteringslista laddas ner till de mobila enheterna och dessa får en uppdaterad version för val av nätverk får dessa enheter anses ha en ”metod för roaming” implementerad lokalt, i likhet med vad som anges i patentkravet 1.

Vad som anges i patentkravet 1 skiljer sig från vad som framgår i D1 om nämnda utföringsform därigenom att det anges att ”metoden innehåller en självlärande del som kontinuerligt uppdaterar prioritetvärden för olika mobiltelefonnätverk baserat på hur den mobila terminalen lyckas ansluta till mobiltelefonnätverken”.

Emellertid är det genom ett utföringsexempel i D1 (avsnitt 0094) känt att skapa en "förbjudenlista" som omfattar nätverk som mobilenheten försökt ansluta till, under påverkan av preferensenheten och databasen, men vilka anslutningsförsök avbrutits. Denna lista, som lagras i mobilenhetens SIM-kort, kan betecknas som en "sjävlärande del" i samband med en metod för roaming. I och med att denna lista prioriterar vissa nät innehåller den prioritetsvärden för olika nätverk. Detta utföringsexempel har viss koppling till det tidigare nämnda (se avsnitt 0095-0098), och det anges att nämnda prioriteringslista och "förbjudenlista" finns lagrade på SIM-kortet.

Mot bakgrund av det ovanstående får det anses närliggande för fackmannen, som utgående från tekniken enligt förstnämnda utföringsexempel i D1, söker finna en alternativ metod för val av nätverk vid roaming, att använda sig av, en genom D1 känd "förbjudenlista" även då val av nät sker med hjälp av prioriteringslistan när den laddats ner till mobilenheten (se avsnitt 0094-0098) och sålunda komma fram till ett resultat som kan beskrivas på ett sätt som överensstämmer med vad som anges i patentkravet 1.

Vad som anges i patentkravet 1 skiljer sig därför inte väsentligen från den anförda, kända tekniken.

Vid angivna förhållanden och då vad sökanden i övrigt anfört inte föranleder någon annan bedömning kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Stefan Svahn, ordförande och referent samt f. patenträttsråden Sten-Ove Henningsson och Ulf Hallin.
Enhälligt.