

BESLUT OM AVSLAG AV INVÄNDNING

Beslutsdatum 2009-01-26

Patent nummer 0202003-0

Lisbeth Söderman
Iprbox OY Kägelstranden 14
02150 Esbo

Patenthavare: Synapse International S A

Ombud: Groth & Co KB Ref: P02-405

Benämning: Ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information

Brevet sänds till: Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm.
Lisbeth Söderman, Iprbox OY Kägelstranden 14, 02150 Esbo.

Invändare: SmartTrust AB, ombud Lisbeth Söderman

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår härmed SmartTrust AB:s invändning mot ovan angivet patent. Patentet gäller därför fortfarande.

Skäl till beslutet

Beslutet avser patentkraven som inkom till PRV den 2003-06-16 och som utgör kravuppsättning i det beviljade patentet SE 524 794.

SmartTrust AB invände 2005-06-30 mot det meddelade patentet.

Gällande kravuppsättning bifogas detta beslut.

Uppfinningens bakgrund

Uppfinningen avser ett förfarande för automatisk hantering av tjänster i ett trådlöst kommunikationsnätverk.

När en abonnent byter terminal men behåller abonnemang krävs det oftast manuell konfiguration av tjänster för att dessa ska passa en viss typ av terminal. Detta kan upplevas som komplicerat för många användare och anses vara en bidragande orsak till att vissa tjänster sällan eller aldrig utnyttjas.

Syftet med uppfinningen är att minska eller eliminera behovet av manuell konfiguration av tjänster för att dessa ska passa en viss typ av terminal.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 i ansökan omfattar:

Beslutsdatum 2009-01-26 (ans.nr 0202003-0)

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 (steg 1)
- att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal (steg 2)
- att anpassa egenskapsinformation för tjänster till den detekterade typen av terminal (steg 3) och
- att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal

Anförd teknik av användaren

Under handläggningen och skriftväxling i invändningsärendet har följande skrifter anförts:

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 A1

D4: WO 00/22861

D5: DE 10031896

D6: US 6091928

D7: US 6128503

D8: WO 01/33781

D9: EP 0685972

D10: EP 1051054

Bilagorna 1-5 innefattar SyncML- och WAP forum specifikationer vilka är skrifter som beskriver olika arbeten i standardiseringskommittéer.

Bilaga 6 avser en press release som anger att en ny Nokia Terminal Management Server har lanserats som erbjuder abonnenter automatisk konfiguration av deras mobiltelefoner.

Dokument D1 beskriver en metod och ett system för lagring och informering av minst en egenskap på en trådlös kommunikationsapparat till ett mobilt kommunikationsnätverk. Ett problem som D1 löser är att det mobila kommunikationsnätverket inte känner till alla egenskaper hos kommunikationsapparater som det ska koppla upp. Därför försöker det mobila kommunikationsnätverket koppla ett samtal till en mottagande kommunikationsapparat även fast apparaten inte klarar av att hantera samtalet (se sida 5 rad 6-10). Ett annat problem som D1 löser är att servrar som erbjuder multimediatjänster (service providers) inte känner till alla egenskaper hos den mottagande kommunikationsapparaten (se sida 5 rad 14-16). Om data

ändå överförs leder det till i onödan använda nätverksresurser dvs bortkastad kapacitet i kommunikationsnätverket (se sida 5 rad 29-33). Problemen löses enligt D1 genom att parameterdata som representerar minst en egenskap hos den trådlösa kommunikationsapparaten lagras i nämnda trådlösa kommunikationsapparat och sänds till det mobila kommunikationsnätverket (se sida 7 rad 4-8 och krav 1). Sändningen av parameterdata sker i samband med registreringen av apparaten i nätverket, innan ett samtal kopplats upp eller i samband vid handover (se krav 2, 3 och 5).

Dokument D2 beskriver en metod och ett system för spårning av ändringar i identitetskoden i ett mobilt kommunikationsnätverk, främst spårning av ändringar i abonnenters identitetskoder i mobila radiosystem. Varje användare tilldelas en unik identitetskod som identifierar användaren för nätverket. Problemet med det är att användarens aktivitet lätt kan övervakas genom att avlyssna nätverkets radiotrafik. Därför tilldelas temporära identitetskoder till användare av den fixerade nätverksdelen som sedan används på samma sätt som den operativa identitetskoden gjorde (se kolumn 1 rad 26-38). Syftet med D2 är att etablera ett alternativt sätt att spåra den temporära identitetskoden, användaridentiteten, utan att behöva betunga existerande infrastruktur (se sammanfattningen).

Dokument D3 avser en metod och ett system för att utföra Mobile Application Part (MAP) screening processer av signal system 7 (SS7) meddelanden.

Samtliga skrifter har beaktats men dokument D1-D2 samt Bilagorna 1-5 anses som mest relevanta för bedömningen.

Dokument D3-D10 anger endast teknikens ståndpunkt.

Parternas argument

Första invändningsskrivelsen

Invändaren hävdar i sin första invändningsskrivelse (2005-06-30) att uppfinningen enligt patentkrav 1 inte skiljer sig väsentligen mot de kombinerade Bilagorna 1-6. Patentkravet 1 innehåller olika steg som invändaren anser innefattas av specifikationerna från WAP Forum och SyncML Organization (Bilagorna 1-5):

Steg 1 - att detektera unik identitet som abonnent för tillfället använder
Invändaren hänvisar till Bilaga 5 stycke 4.2.2 som beskriver att problemet med att informera servern identiteten, adressen eller telefonnumret till apparaten kan uppnås på flera sätt, bl a av nätverket första gången apparaten ansluts till nätverket. En trigger kan sändas från kärnnätverket till servern med apparatens nummer.

Patenthavaren svarar att det inte står explicit att terminalidentiteten överförs. Däremot anges det att telefonnumret kan överföras. Därför visar inte Bilaga 5 att steg 1 i patentkrav 1 är tidigare känt.

Steg 2 – att mappa om unik identitet till karakteristik, inkluderande typ av terminal

Invändaren hänvisar till Bilaga 5 stycke 5 som beskriver att Bootstrap profiles används för att definiera hur olika typer av apparater kan konfigureras. Bilaga

3 stycke 5 anger att en klient ID identifierar en apparat, WAP klient, genom att använda identifierare som MIN (Mobile Identification Number). Bilaga 1 stycke 7.2 visar att Hardware Platform beskriver hårdvarukarakteristik för apparaten, vilket inkluderar typ av apparat och modell nummer.

Patenthavaren svarar att en väsentlig skillnad med lösningen enligt uppfinningen och det som anges i Bilaga 5, Bilaga 3 och Bilaga 1 är att med uppfinningen kan man anpassa terminal beroende information utan att etablera en explicit kontakt. Lösningarna enligt Bilaga 5, Bilaga 3 och Bilaga 1 kräver samtliga att en kontakt etableras för att kunna anpassa terminalberoende information. Alltså innefattas inte steg 2 i patentkrav 1 av de angivna dokumenten.

Steg 3 – att anpassa egenskapsinformation för den detekterade typen av terminal; och

– att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal

Invändaren anser att det är tidigare känt att anpassa information beroende på terminaltyp och hänvisar till Bilaga 1 stycke 1 som beskriver att User Agent Profile specifikationen tar tillvara på terminalegenskaper/möjligheter och preference information. Där ingår mjukvaru- och hårdvaruegenskaper i terminalen samt information om nätverket som terminalen är kopplad till. User Agent Profile innehåller information som används för formatering av innehållet.

Invändaren anser även att konfigurationsdata inte endast är terminalberoende utan dessutom användarberoende och hänvisar till Bilaga 4 stycke 7.1.5. Där beskrivs att all konfigurationsdata är bundet till en specifik SIM-identitet, t ex IMSI. Om ett nytt SIM kort sätts i borde den ursprungliga konfigurationen hållas privat. Terminalen kan lagra flera konfigurationer som är bundna till ett givet IMSI.

Patenthavaren svarar att angående Bilaga 1 stycke 1 så gäller samma argument som för steg 2 dvs att med lösningen enligt uppfinningen kan terminalberoende information anpassas utan att etablera en explicit kontakt. Vad gäller Bilaga 4 så anger dokumentet bara en standard, som även innefattar rekommendationer. Avseende steget ”– att presentera den anpassade egenskapsinformationen på nämnda terminal” påpekar patenthavaren att invändaren inte har hänvisat till något dokument och det är inte tidigare känt från någon av Bilagorna 1-5.

Invändaren anser också att genom Bilaga 6 är uppfinningen uppenbar för en fackman i branschen som förstår teknologin.

Patenthavaren svarar att Bilaga 6 inte anger en fullständig lösning på det problem som löses med den föreliggande uppfinningen enligt patentkrav 1.

Andra invändningsskrivelsen

Invändaren har i en andra invändningsskrivelse (2007-11-26) anfört att uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd mot dokument D1 i kombination med D2. Invändaren hävdar att D1 presenterar förfaranden fullt motsvarande anpassning och presentering och att från D1 inser fackmannen att ommappning är nödvändigt. Fackmannen skulle med kännedom om D2

implementera metoder ekvivalenta med detektering och finna IMSI/TMSI/IMEI korrespondenser för implementering av ommappning. Invändaren anser alltså att genom implementering av metoden enligt D1 med hjälp av medlen som ges av D2 skulle fackmannen komma fram till en lösning i vilken ingår procedurer ekvivalenta med detektering, ommappning, adaptering och presentering.

Patenthavaren svarar att D1 inte presenterar någon lösning som liknar det förfarande som beskrivs i patentkrav 1 i det beviljade patentet SE 524 794 och att kombinera D1 och D2 ger, varken explicit eller implicit, upphov till ett förfarande enligt patentkrav 1.

PRV:s motivering till beslutet

Nyhet

Inget av de dokument, som framkommit i ärendet visar en lösning beskriven som i patentkrav 1. Alltså har uppfinningen enligt patentkrav 1 nyhet.

Uppfinningshöjd

De av invändaren anförda Bilagorna 1-5 har av invändaren kombinerats för att försöka visa att de olika stegen i patentkrav 1 är tidigare kända och att därmed hela patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd. PRV anser att Bilagorna 1-5, som beskriver SyncML- och WAP forum specifikationer, inte kan betraktas som ett enda dokument och att det inte kan anses närliggande för fackmannen att kombinera så många dokument mot ett enda patentkrav. Dessutom har invändaren inte lyckats visa att alla stegen i patentkrav 1 är kända genom Bilagorna 1-5 utan endast lyckats visa att det bakomliggande problemet var känt.

Vidare så anser invändaren att dokument D1 i kombination med D2 visar att patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd. Från D1, som beskriver att parameterdata som representerar egenskaper hos en mobil terminal lagras i terminalen och sänds till det mobila nätverket i samband med registrering av terminalen eller vid handover, framgår det att samma problem som i det godkända patentet har identifierats men inte samma lösning. D2 beskriver främst spårning av ändringar i abonnenters identitetskoderna i mobila radiosystem. Det skulle inte vara närliggande för en fackman att kombinera det som är känt i D1 och D2 för att uppnå ett förfarande för automatisk hantering av terminalberoende information i ett trådlöst kommunikationsnätverk som beskrivs i patentkrav 1. Patentkrav 1 har därför uppfinningshöjd.

Bilaga 6 beskriver att abonnenter erbjuds automatisk konfiguration av deras mobiltelefoner men visar ingen fullständig lösning av problemet såsom beskrivet i patentkrav 1.

Dokument D3-D10 anger teknikens ståndpunkt och bemöts inte ytterligare.

Sammanfattningsvis så har invändaren kunnat visa att det bakomliggande problemet var känt innan patentansökan lämnades in, men inte lyckats visa att lösningen var tidigare känd.

Sålunda har patentkrav 1 och 9 (datorprogramprodukt för utförande av stegen enligt patentkrav 1) nyhet, uppfinningshöjd och är industriellt tillämpbara.

██████████ ██████████ ██████████
Beslutsdatum 2009-01-26 (ans.nr 0202003-0)

Patentet upprätthålls därför i enlighet med de beviljade patentkraven.

Beslutande

Rune Bengtsson
Patentexpert

Föredragande

Christian Wall
Patentingenjör

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm