



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 46/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am

15. April 2003

Diller

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 49 164.2-53

der H.A.S.E. GmbH, Papenstraße 23, 22089 Hamburg,

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

Verfahrensbevollmächtigte. Patentanwälte MEYER & PARTNER GBR,
Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg,

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 15. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung:

"Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr"

eingereicht worden.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 4. Februar 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das beanspruchte Verfahren nicht ausreichend offenbart sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und stellt den Antrag

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 – 6 und Beschreibung S 1, beides überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 15. April 2003, Beschreibung S 2 – 10 sowie 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 – 2, beides vom Anmeldetag.

Außerdem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Tansaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot eines mit dem Computer des Kunden über eine elektronische Datenverbindung verbundenen Computers eines Anbieters zur Ausführung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

- a) durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters ein Identifikationsdatensatz erzeugt, der eine erste Schlüsselinformation enthält und an den Computer (2) des Kunden übermittelt,
- b) unter Verwendung des Identifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein elektronischer Überweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten Schlüsselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden übermittelt wird,
- c) der Computer (3) des Kreditinstituts übermittelt die erhaltene erste Schlüsselinformation an einen zentralen Server (4),
- d) der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste Schlüsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen Server (4) übertragenen zweiten Schlüsselinformation,

- e) bei Übereinstimmung der enthaltenen Schlüsselinformationen übermittelt der zentrale Server (4) ein Betätigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchführung des Auftrags und ein Ausführungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausführung der Zahlungstransaktion."

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Anmelderin aus, dass mit dem vorgeschlagenen Verfahren die Sicherheit des Zahlungsverkehrs im Internet erhöht und eine technische Unzulänglichkeit des Internets beseitigt werde. Das Verfahren gewährleiste, dass die von einem Anbieter angebotene Ware oder Dienstleistung sicher bezahlt werde. Dabei gehe es über die im Geschäftsleben bekannte Einschaltung eines Treuhänders hinaus, denn sensible Daten würden nur über eine gesicherte Verbindung zwischen Kunde und Bank übertragen, wodurch die Manipulation von Daten unterbunden werde.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht die Anmelderin deshalb als geboten an, weil von der bisherigen Rechtsprechung noch nicht grundsätzlich entschieden sei, inwieweit nichttechnische Merkmale eines Anspruchs bei der Bewertung der Technizität zu berücksichtigen seien. Sie weist auf unterschiedliche Bewertungen in einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und des Bundespatentgerichts hin.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie konnte jedoch nicht zum Erfolg führen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine technische Erfindung im Sinne des § 1 Abs 1 PatG ist.

1. Die im Zurückweisungsbeschluss vertretene Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren nicht so ausreichend offenbart sei, dass ein Fachmann es ausführen könne, teilt der Senat nicht.

Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet anzugeben, das eine gegen Missbrauch weitestgehend resistente Ausführung eines Zahlungsvorgangs bei Bestellung einer Ware oder Dienstleistung ermöglicht (vgl S 2, Abs 4).

Den Erläuterungen der Anmelderin nach ist der im Anspruch 1 genannte Begriff "Transaktion" so zu verstehen, dass er nicht nur eine einzelne Übertragung von Zahlungsdaten zwischen Kunden und Bank umfasst, sondern im Kontext der Abwicklung eines elektronischen Geschäfts zu sehen ist. Entsprechend geht der Anspruch 1 davon aus, dass ein Kunde an seinem Computer über das Internet ein Angebot von dem Computer eines Anbieters eingeholt hat und es annimmt.

Gemäß Schritt a) wird auf die (elektronische) Annahme des Angebots durch den Kunden hin vom Computer des Anbieters ein Identifikationsdatensatz mit einer Schlüsselinformation erzeugt und an den Computer des Kunden übermittelt.

Nach den Erläuterungen der Anmelderin umfasst dieser Identifikationsdatensatz die Daten, die für die Ausführung einer (elektronischen) Überweisung erforderlich sind, also etwa Rechnungsbetrag, Kontonummer und Empfänger. Weiterhin umfasst dieser Datensatz eine (erste) Schlüsselinformation, die jedoch nicht – wie die Bezeichnung nahelegt - der kryptographischen Verschlüsselung dient, sondern zur Kennzeichnung eines bestimmten Auftrags durch den Anbieter nach Art einer Auftragsnummer.

Entsprechend Schritt b) erzeugt der Computer des Kunden aus dem vom Anbieter übertragenen Identifikationsdatensatz einen Überweisungsdatensatz, der etwa Rechnungsbetrag, Kontonummer, Empfänger und die Schlüsselinformation, dh Auftragsnummer umfasst. Dieser Überweisungsdatensatz wird unter Verwendung

eines an sich bekannten (gesicherten) elektronischen Zahlungssystems an das Kreditinstitut des Kunden übermittelt.

Nach Schritt c) übermittelt der Computer des Kreditinstituts die (erste) Schlüsselinformation, dh die Auftragsnummer an einen Server. Den Erläuterungen der Anmelderin nach wird dieselbe Information als (zweite) Schlüsselinformation bzw Auftragsnummer vom Computer des Anbieters ebenfalls an den Server übermittelt.

Entsprechend den Schritten d) und e) vergleicht der Server die beiden Schlüsselinformationen bzw Auftragsnummern und übermittelt bei Übereinstimmung an den Computer des Anbieters ein Betätigungssignal und an den Computer des Kreditinstituts ein Ausführungssignal für die Zahlung. Das Betätigungssignal teilt dem Anbieter offenbar die unwiderrufliche Bereitschaft des Kunden zur Ausführung der Zahlung mit.

Das vorgeschlagene Verfahren beruht sonach darauf, dass ein Kunde nach Annahme des Angebotes vom Anbieter die erforderlichen Zahlungsdaten und eine Art Auftragsnummer mitgeteilt bekommt. Der Kunde übermittelt diese Daten an sein Kreditinstitut. Abweichend von üblichen Zahlungsaufträgen führt das Kreditinstitut die Zahlung aber nicht sofort aus, sondern erst dann, wenn ihm ein Server – nach Vergleich der Auftragsnummer des Kunden mit der vom Anbieter übermittelten - mitteilt, dass der Anbieter auch bereit ist, den Auftrag auszuführen. Durch diese Vorgehensweise wird der Anbieter zweifellos davor geschützt, dass ein Kunde eine Ware bestellt, aber keine Zahlung leistet. Insofern wird das angestrebte Ziel, eine gegen Missbrauch resistente Ausführung eines Zahlungsvorgangs im Internet anzugeben, in nachvollziehbarer Weise erreicht.

Die im Zurückweisungsbeschluss vertretene Auffassung, dass zur Lösung der gestellten Aufgabe – nämlich eine gegen Missbrauch gesicherte Ausführung einer Zahlung anzugeben - eine Offenbarung der an den Programmen vorzunehmenden

Änderungen samt einer Offenbarung des Quellcodes erforderlich sei, verkennt, dass beim beanspruchten Verfahren die Sicherheit des Zahlungsverkehrs nicht durch eine besonders sichere Gestaltung der Einzelkomponenten bzw Programme erreicht wird, sondern durch einen bestimmten Ablauf der Zahlungsschritte unter Einschaltung eines Servers.

2. Im Vordergrund des Verfahrens gemäß dem Patentanspruch 1 steht jedoch keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell.

2.1 Bei dem vorliegenden Verfahren wird die Sicherheit des Zahlungsverkehrs nämlich nicht durch technische Maßnahmen - etwa in Form einer besonderen Datenübertragung oder Verschlüsselung – erreicht, sondern durch das geschäftliche Modell, das für den Ablauf der Zahlungsschritte gewählt wurde. Denn die Sicherheit der Zahlung wird durch Einschaltung einer gegenüber Kunden und Anbieter neutralen Instanz erzielt, die entsprechend den Merkmalen c), d) und e) erst die Zahlungsbereitschaft des Kunden für den durch die Schlüsselinformation bzw Auftragsnummer identifizierbaren Auftrag überprüft und nur bei gegebener Zahlungsbereitschaft sowohl die Zahlung als auch die Ausführung des Auftrags veranlasst. In der vorgeschlagenen Abfolge der Zahlungsschritte und der Ergänzung einer neutralen Instanz zur Sicherung von Zahlungsvorgängen ist aber vorrangig ein geschäftliches Modell zu sehen und nicht eine Problemlösung technischer Art. Diese Auffassung wird dadurch gestützt, dass das vorgeschlagene Zahlungsverfahren unter Einschaltung einer neutralen Instanz im Geschäftsleben auch ohne Einsatz technischer Hilfsmittel praktiziert wird. Bspw wird bei der Finanzierung von Bauvorhaben zur Sicherung der Zahlung bzw der Ausführung eines Angebots häufig ein Treuhänder eingeschaltet, der unbeeinflusst vom Kunden nach zuvor vereinbarten sachlichen Voraussetzungen Zahlungen an den Anbieter bzw Bauunternehmer für die Ausführung eines Auftrags veranlasst.

2.2 Die Anmelderin wendet hiergegen ein, dass der Anspruch 1 eine technische Lehre zum Gegenstand habe, da das vorgeschlagene Verfahren mit Datenverar-

beutungsmitteln ausgeführt werde und ein Server vorgesehen sei, der die erläuterten Vergleichsschritte ausführe und entsprechende Signale abgebe.

Dieser Auffassung kann nur soweit gefolgt werden, als nach dem Anspruchswortlaut nicht für ein Zahlungsverfahren an sich, dh ohne Einsatz technischer Mittel, Schutz begehrt wird. Eine solche reine "geschäftliche Tätigkeit" wäre jedenfalls auf Grund von § 1 Abs 2 Nr 3 u Abs 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen.

2.3 Die Implementierung eines geschäftlichen Verfahrens mit Datenverarbeitungsmitteln allein verleiht diesem Verfahren aber noch nicht den für die Patentierbarkeit vorauszusetzenden technischen Charakter.

In der Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (GRUR 2002, 143, 144) führt der Bundesgerichtshof aus, dass eine beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers (im vorliegenden Fall mehrerer Computer) erfordert. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssten vielmehr der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung seien nur Ansprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik liege, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch einen (oder mehrere) Computer vorschlagen, grundsätzlich patentierbar.

Im vorliegenden Fall liegt weder die Problemstellung noch deren Lösung auf den herkömmlichen Gebieten der Technik.

Ein "konkretes technisches Problem" im Sinne der og Entscheidung des Bundesgerichtshofs kann der angegebenen und objektiv zutreffenden Aufgabenstellung – der Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Missbrauch - nicht entnommen werden. Denn diese Problemstellung ist so allgemein gehalten, dass sie auch ohne Einsatz technischer Mittel gelöst werden kann. Wie oben erläutert, kann die beabsichtigte Sicherung des Zahlungsverkehrs gleichwirkend auch durch eine Person erreicht werden, die als neutraler Treuhänder fungiert. In der generellen

Zielsetzung eines "sicheren elektronischen Zahlungsverkehrs" vermag der Senat deshalb kein konkretes technisches Problem im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu erkennen (vgl hierzu BPatG GRUR 2002, 791, 792 "Elektronischer Zahlungsverkehr").

Auch die mit dem Patentanspruch vorgeschlagene Lösung liegt nicht auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, etwa der Ingenieurwissenschaften oder der Physik. Denn die angestrebte Sicherheit, eine Zahlung zu erhalten, wird im wesentlichen nicht durch technische Überlegungen erreicht, die auf den Einsatz oder die Verbesserung herkömmlicher technischer Mittel gerichtet sind, sondern durch das erläuterte geschäftliche Prinzip, nämlich die Einschaltung der Funktion eines Treuhänders. Dem unter Zuhilfenahme von Datenverarbeitungsmitteln ausgeführten geschäftlichen Verfahren kann daher keine grundsätzlich gegebene Patentierbarkeit zugestanden werden.

2.4 Eine auf Datenverarbeitung gerichtete Lehre, die im Sinne des herkömmlichen Technikverständnisses nicht als technisch anzuerkennen ist, kann nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs nur unter der Voraussetzung patentiert werden, dass sich die auf Datenverarbeitung gerichtete Lehre gerade durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt (vgl aaO, 144). Eine solche auf (nicht herkömmlichem) technischem Gebiet liegende Eigenheit kann dem beanspruchten Verfahren aber nicht entnommen werden.

Die Anmelderin führt diesbezüglich an, dass das beanspruchte Verfahren über die Einschaltung eines Treuhänders hinausgehe und technische Unzulänglichkeiten des Internets beseitige. Sensible Daten würden nur auf der gesicherten Verbindung zwischen Kunde und Kreditinstitut übertragen, auf den anderen Internetverbindungen würden keine sensiblen Daten übertragen.

Dem ist entgegenzusetzen, dass durch die mit dem Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Maßnahmen die Sicherheit der Übertragungswege des Internets an sich

nicht verändert wird. Eine Ausspähung und ein Missbrauch dieser Wege ist nach wie vor möglich. Bspw könnte auf den ungesicherten Übertragungswegen durch irreguläre Eingriffe die Schlüsselinformation bzw Auftragsnummer abgehört und die Aussendung eines Betätigungssignals veranlasst werden, das dem Anbieter unzutreffend die unwiderrufliche Zahlungsbereitschaft des Kunden signalisiert, was zu einer Auftragsausführung ohne entsprechende Zahlung führen würde.

Die mit dem Anspruch 1 vorgeschlagene Implementierung des Ablaufs der Zahlungsschritte durch Computer, die über das Internet in Verbindung stehen, lässt auch keine andere Eigenheit erkennen, die eine Patentierbarkeit rechtfertigen könnte.

Eine besondere technische Leistung bei der Umsetzung der Schritte des geschäftlichen Zahlungsmodells in computerausführbare Anweisungen ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Eine über die (platte) Implementierung des Zahlungsmodells mit Datenverarbeitungsmitteln hinausgehende Eigenheit ist auch in der im Anspruch angegebenen Konfiguration mit mehreren Computern nicht zu erkennen. Denn die Computer und auch der Server (-Computer) nehmen lediglich die im vorgeschlagenen geschäftlichen Zahlungsmodell den einzelnen Teilnehmern zugewiesenen Funktionen wahr. Dies ist auch für den Server zutreffend, der nur die Funktionen ausübt, die sonst von der Person des Treuhänders ausgeführt werden.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ist daher mangels einer auf technischem Gebiet liegenden Erfindung nicht gewährbar.

Dem Antrag der Anmelderin auf Erteilung mit den Patentansprüchen 1 bis 6 war daher nicht zu folgen.

3. Die Anmelderin regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Sie führt hierzu an, dass einem ähnlichen Zahlungsverfahren vom Bundespatentgericht technischer Charakter zugestanden worden sei (vgl aaO "Elektronischer Zahlungsver-

kehr"). Es sei auch grundsätzlich zu klären, wie technische und nichttechnische Merkmale eines Patentanspruchs bei der Bewertung des technischen Charakters und bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu gewichten seien. Hier würden in Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, des Bundespatentgerichts und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts unterschiedliche Methoden angewandt.

Der Senat sieht sich mit der vorliegenden Entscheidung im Einklang mit der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (GRUR INT 2002, 87" Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP").

Es ist der Anmelderin jedoch zuzugestehen, dass die Frage, wann eine ausreichend konkrete und technische Problemstellung vorliegt, noch nicht abschließend geklärt ist. Da dieser Frage grundsätzliche Bedeutung für die Bewertung des technischen Charakters einer Lehre zukommt, sieht sich der Senat gehalten, die Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zuzulassen.

Grimm

Dr. Schmitt

Bertl

Prasch

Bb