BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 20/03

vom

24. Mai 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 49 164.2

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

PatG 1981 § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3

elektronischer Zahlungsverkehr

Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so daß bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

BGH, Beschl. v. 24. Mai 2004 - X ZB 20/03 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin Mühlens sowie den Richter Dr. Meier-Beck

am 24. Mai 2004

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 15. April 2003 verkündete Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde - an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

25.000,-- €

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin hat am 27. September 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr zum Patent angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diese Anmeldung durch Beschluß vom 4. Februar 2002 zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren nicht ausreichend offenbart sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und beantragt, das Patent mit neuen Patentansprüchen und teilweise geänderter Beschreibung zu erteilen. Patentanspruch 1 soll danach lauten:

> Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion 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.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

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 Bestätigungssignal 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.

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bundespatentgerichts vom 15. April 2003 verwiesen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen (abgedruckt in GRUR 2003, 1033), weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine technische Erfindung i.S.d. § 1 Abs. 1 PatG sei. Im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell. Die Problemstellung, die in der Anmeldung objektiv zutreffend mit Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch angegeben sei, sei so allgemein gehalten, daß ihr ein konkretes technisches Problem nicht entnommen werden könne. Das allgemeine Problem könne auch ohne Einsatz technischer Mittel gelöst werden. So könnte die beabsichtigte Sicherung des Zahlungsverkehrs gleichwirkend auch durch eine neutrale Instanz in Form eines Treuhänders erreicht werden. Die Lösung werde dementsprechend im wesentlichen auch nicht durch technische Überlegungen erreicht, die auf den Einsatz oder die Verbesserung herkömmlicher technischer Mittel gerichtet seien. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen werde an der Sicherheit bzw. der Möglichkeit mißbräuchlicher Ausspähung der Übertragungswege im Internet nichts verändert. Auch sei eine besondere technische Leistung bei der Umsetzung der Schritte des geschäftlichen Zahlungsmodells in computerausführbare Anweisung nicht gegeben.

Gegen diese Zurückweisung ihrer Anmeldung hat die Anmelderin die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Die Anmelderin meint, das beanspruchte Verfahren stelle sich als ein maschinelles Bearbeitungsverfahren zur Ausführung und Abwicklung von - für sich allein nicht technischen - Geschäftsvorgängen dar. Damit werde eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln gelöst. Im Vordergrund stehe die Sicherung der Zahlungsdaten des Kunden bei gleichzeitiger Sicherung der Bezahlung für den

den Anbieter. Das technische Problem bestehe darin, die relevanten Zahlungsdaten des Kunden - Kreditkartendaten und Kontodaten - gegen Ausspähung im Internet und mißbräuchliche Verwendung durch unbefugte Dritte zu schützen. Die technischen Lösungsmittel seien im wesentlichen, in den Auftrags- und Abwicklungsverkehr zwischen den drei Beteiligten den Server als vierten Computer einzuschalten und für die verschiedenen Kommunikationen geeignete Übertragungswege, vor allem das üblicherweise durch Verschlüsselung besonders abgesicherte electronic banking, auszuwählen. Die abstrahierende Würdigung des Bundespatentgerichts, die lediglich auf die Einschaltung einer gegenüber Kunden und Anbietern neutralen Instanz abstelle, werde dem nicht gerecht.

II. Die kraft Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 PatG).

1. Ausweislich der Patentanmeldung war es bekannt, daß ein Kunde unter Nutzung des Browsers seines Computers die von einem Anbieter im Internet präsentierten Seiten aufruft, eine dort angebotene Ware oder Dienstleistung auswählt und unter Angabe seiner persönlichen Daten als Bestellung deklariert. Hierdurch wird der Anbieter zur Auslieferung/Erbringung der Ware/Dienstleistung, der Kunde zur Bezahlung verpflichtet. Die Sicherung der Bezahlung soll nach der Darstellung in der Patentanmeldung allerdings problematisch sein. Ein gleichzeitiger Austausch der Leistungen setze voraus, daß der Kunde im Zeitpunkt der Lieferung anwesend sei. Eine Bezahlung unter Verwendung eines Kreditkartensystems erfordere hingegen neben der Kreditfähig-

keit des Kunden auch die Mitteilung der Kreditkartendaten des Kunden an den Anbieter. Bei dieser Vorgehensweise bestehe deshalb die Gefahr des Abfangens dieser Daten im Internet. Die Sicherung der Zahlung durch Abfrage von Codenummern über eine Mobilfunkverbindung schließlich setze die gleichzeitige Nutzung einer solchen Verbindung voraus. Bei Diebstahl des Mobiltelefons könne dieses außerdem für Zahlungszwecke mißbraucht werden.

Hieraus wird abgeleitet, ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, anzugeben, das eine gegen Mißbrauch weitestgehend resistente Ausführung eines Zahlungsvorgangs bei Bestellung einer Ware oder Dienstleistung im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, ermögliche.

In der zuletzt beanspruchten Fassung schlägt Patentanspruch 1 hierzu folgendes Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet vor, wobei im folgenden sich aus der Beschreibung der Anmeldung ergebende Erläuterungen oder Ergänzungen in Klammern wiedergegeben sind:

A. Das Verfahren benötigt vier Computer, nämlich

   1. den Computer des Anbieters, der über eine elektronische Datenverbindung mit dem Computer des Kunden verbunden ist,

2. den Computer des Kunden, an dem ein Angebot des Anbieters elektronisch abrufbar ist,

3. den Computer eines Kreditinstituts des Kunden und

4. einen zentralen Server.

B. Das Verfahren besteht in der automatisierten Abfolge folgender Schritte:

1. (Im Falle der Annahme eines Angebots des Anbieters durch den Kunden) erzeugt der Computer des Anbieters

   a) einen Identifikationsdatensatz

   b) einschließlich einer ersten Schlüsselinformation

   sowie

   c) eine zweite (mit der ersten übereinstimmende) Schlüsselinformation.

2. Der Computer des Anbieters übermittelt

   a) den erzeugten Identifikationsdatensatz

b) nebst der erzeugten ersten Schlüsselinformation

an den Computer des Kunden

sowie

c) (gleichzeitig oder später) die erzeugte zweite Schlüsselinformation an den zentralen Server.

3. Der Computer des Kunden erzeugt einen elektronischen Überweisungsdatensatz

a) unter Verwendung des erhaltenen Identifikationsdatensatzes

b) unter Verwendung eines elektronischen Zahlungssystems – "electronic banking".

4. Der Computer des Kunden übermittelt

a) den erzeugten elektronischen Überweisungsdatensatz

b) nebst der erhaltenen ersten Schlüsselinformation

an den Computer des Kreditinstituts.

5. (Wenn Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft besteht), übermittelt der Computer des Kreditinstituts (nur) die erhaltene erste Schlüsselinformation an den zentralen Server.

6. Der zentrale Server vergleicht die erhaltene erste Schlüsselinformation mit der erhaltenen zweiten Schlüsselinformation und stellt fest, ob die erhaltenen Schlüsselinformationen übereinstimmen.

7. (Nur) bei Übereinstimmung übermittelt der zentrale Server

   a) sowohl an den Computer des Anbieters ein Bestätigungssignal zur Freigabe der Durchführung des Auftrags

   b) als auch an den Computer des Kreditinstituts ein Ausführungssignal für die Zahlungstransaktion.

C. (Erst) als Folge dieser Schritte gelangen der Auftrag (und die Zahlungstransaktion) zur Ausführung.

Dieser Vorschlag geht - wie der Anmeldung Seite 1 zu entnehmen ist - davon aus, daß beim "electronic banking" über Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung der Datenübertragung Verschlüsselungstechniken verwendet werden, die gegen unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des Anbieters und

demjenigen des Kunden werden hingegen nur bestellrelevante Daten übermittelt, die für Dritte vergleichsweise wertlos sind. Die Schlüsselinformation ist nach den auch mit der Rechtsbeschwerde nicht angezweifelten Feststellungen des Bundespatentgerichts eine bloße Nummer.

2. Entgegen der Meinung des Bundespatentgerichts kann mit den von diesem getroffenen Feststellungen die Technizität der angemeldeten Lehre nicht verneint werden.

a) Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Entscheidung wesentlich von dem Beschluß des Senats vom 17. Oktober 2001 (X ZB 16/00, BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten) leiten lassen, wie dem Hinweis auf diesen Senatsbeschluß und der Wiedergabe verschiedener in diesem enthaltener Aussagen in dem angefochtenen Beschluß entnommen werden kann. Das Bundespatentgericht hat dabei übersehen, daß der Senatsbeschluß "Suche fehlerhafter Zeichenketten" nicht von dem sich aus § 1 Abs. 1 PatG ergebenden Erfordernis der Technizität des Gegenstands handelt, für den um Patentschutz nachgesucht wird (vgl. hierzu BGHZ 143, 255 - Logikverifikation; BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung), sondern sich mit der Frage des in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelten Patentierungsausschlusses befaßt. Ob die für einen Patentschutz erforderliche Technizität gegeben ist, erschließt sich bei hierauf ausgerichteter wertender Betrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation).

b) Bei seiner insoweit angestellten Würdigung, im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe ein geschäftliches Zahlungsmodell, hat das Bundespatentgericht einseitig auf die in der Anmeldung als Aufgabenstellung bezeichnete Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch und darauf abgestellt, daß diese vorschlagsgemäß durch die Einschaltung einer gegenüber dem Kunden und dem Anbieter neutralen Instanz erreicht werde. Denn dabei ist unberücksichtigt geblieben, daß nach den Merkmalen 3 und 4 ein mit der Anmeldung vorgeschlagenes Lösungsmittel darin besteht, bestimmte Daten unter Verwendung eines ausweislich der Beschreibung sicheren elektronischen Zahlungssystems zu übermitteln. Mithin ist bei der angemeldeten Lehre auch das Problem betroffen, bestimmte schützenswerte Daten, die ohne den Lösungsvorschlag beispielsweise über eine unsichere Leitung weitergegeben werden müßten, von einem Ort zu einem anderen zu schaffen. Jedenfalls deshalb kann im Streitfall die erforderliche Technizität des Gegenstands, um dessen Patentschutz nachgesucht wird, durchaus gegeben sein. Diese Möglichkeit kann insbesondere dann nicht verneint werden, wenn bedacht wird, daß - was angesichts entsprechender Hinweise in der Anmeldung nicht fern liegt - der Fachmann, dessen Sicht in diesem Zusammenhang maßgeblich ist (Senat aaO. - Logikverifikation), unter dem insoweit vorgeschlagenen "electronic banking" ein System verstehen kann, das u.a. mit Verschlüsselungstechniken arbeitet, denen offenbar auch das Bundespatentgericht technischen Charakter zugestehen will.

3. Auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts rechtfertigt auch der in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelte Patentierungsausschluß die ausgesprochene Zurückweisung der Anmeldung nicht.

a) Angesichts des Umstands, daß Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen nach diesen Vorschriften von Gesetzes wegen vom Patentschutz ausgenommen sind, wenn für sie als solche Schutz begeht wird, kann ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient, allerdings nicht bereits deshalb patentierbar sein, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (vgl. Senat BGHZ 149, 68, 73 f. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Auch die Erweiterung des Vorschlags dahin, zur Abwicklung des Geschäfts mehrere Computer zu nutzen, kann deshalb für sich allein keinen Grund bilden, einem solchen Verfahren Patentfähigkeit zuzubilligen. Wegen der umfassenden Eignung und Nützlichkeit des Computers für die Verarbeitung von Daten kann hierfür aber auch noch nicht ausreichen, daß die angemeldete Lehre über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts einen oder mehrere Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen umfaßt, die für das Verfahren bestimmend sein sollen (vgl. Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Diese (weiteren) Anweisungen müssen vielmehr die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Denn wegen des Patentierungsausschlusses und der umfassenden Eignung von Computern vermögen regelmäßig erst sie die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, das Computer nutzt. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen, insbesondere wenn sie sich darauf beschränken, zu umschreiben, wozu der Computer eingesetzt werden soll, genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluß

nehmen. Den (weiteren) Anweisungen muß daher ein konkretes technisches Problem zugrunde liegen, das sie lösen sollen (vgl. wiederum Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist - auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muß - für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern.

b) Mit diesen Fragen hat sich das Bundespatentgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht befaßt. Dem Senat ist insoweit auch eine bestätigende abschließende Entscheidung verwehrt, weil es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf. Aufgrund der bisher getroffenen Feststellungen kann nach dem zu 2 b bereits Ausgeführten nicht abschließend beurteilt werden, ob denjenigen Anweisungen der angemeldeten Lehre, die über den Einsatz von Computern ihrer Bestimmung und Eignung gemäß hinausgehen, ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft.

(1) Dies kann im Streitfall nicht etwa deshalb vernachlässigt werden, weil das Lösungsmittel "electronic banking" in der Anmeldung nur allgemein und als an sich bekannt bezeichnet ist. Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts liegt es nämlich nahe, daß der Fachmann der Angabe "electronic banking" die Beanspruchung eines Systems bestimmter Beschaffenheit und damit einen möglicherweise technischen Gegenstand entnimmt. Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, der nicht die Frage

eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluß nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist.

(2) Wegen der Bekanntheit des vorgeschlagenen "electronic banking" kann schließlich auch nicht angenommen werden, das betreffende Merkmal des angemeldeten Patentanspruchs gehöre nicht zu den prägenden Anweisungen dieser Lehre. Wenn das Bundespatentgericht dieses Merkmal mangels prägenden Charakters vernachlässigt haben sollte, beruhte dies auf einem unrichtigen Verständnis der Senatsentscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten". Mit der Forderung, auf die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre abzustellen, hat der Senat nicht eine Wertigkeit zum Maßstab erhoben, welche die im Patentanspruch zum Ausdruck kommende Leistung unabhängig von einem technischen Bezug kennzeichnet. Mit ihr soll sichergestellt werden, daß sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollzieht, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt. Im Hinblick darauf, daß über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit be-

deutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt. Diese Notwendigkeit mag kein Erfordernis sein, das ausschließlich Computer oder Datenverarbeitung nutzende Lehren betrifft, weil vor der Gewährung eines Patentschutzes immer die Frage steht, was den Schutz dieses Immaterialgüterrechts rechtfertigt, und weil deshalb grundsätzlich zu fragen ist, ob die angemeldete Lehre Anweisungen enthält und welche es sind, die sich mit den bisherigen Lösungen im Stand der Technik vergleichen lassen. Bei einer Patentanmeldung, die auf die Nutzung von Computer und Datenverarbeitung setzt, hat diese Frage jedoch besondere Bedeutung, weil hier zum einen die gedankliche Trennung zwischen der technischen Problemstellung und der ihr nur vorgelagerten Aufgabe, deren Bewältigung die Nutzung des Computers dienen soll, nicht in gleicher Weise ins Auge fällt und zum anderen der Gesetzgeber zwar Lehren zum technischen Handeln nicht wegen der Nutzung von Computer und Datenverarbeitung vom Patentschutz ausschließen wollte, durch § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG aber zum Ausdruck gebracht hat, daß ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches hinausgeht.

4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Überprüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muß.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Meier-Beck