



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 32/05

Verkündet am
25. Oktober 2007

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 21 975.6-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 26. Mai 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden unter der Bezeichnung:

„Verfahren zum Lottospielen“.

Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Dezember 2004 mit der Begründung zurückgewiesen, die Lehre des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen:

gemäß Hauptantrag mit Patentanspruch 1 vom 19. September 2003, eingegangen am 22. September 2003, Patentansprüchen 2 - 13, 4 Seiten Beschreibung und 1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag,

gemäß Hilfsantrag 1 mit Patentansprüchen 1 - 11 vom 23. Oktober 2007, noch anzupassender Beschreibung und 1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag,

gemäß Hilfsantrag 2 mit Patentansprüchen 1 - 11, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hilfsantrag 1.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

„1. Verfahren zum Teilnehmen an einem Lotto, bei dem eine erste Informationseinheit einer Annahmestation einer Lotto - Organisation übergeben wird, die jeweils eine Quittung in Form einer zweiten Informationseinheit ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilnehmer am Lottospiel über ein geschlossenes Netzwerk eine Verbindung mit einem Datenbank - Server herstellt und die Erzeugung der ersten Informationseinheit steuert, dass die zweite Informationseinheit bezüglich der relevanten Daten mit der ersten verglichen wird und das Ergebnis zum Datenbank - Server und zum Teilnehmer übermittelt wird.“

Bezüglich der Unteransprüche 2 - 13 wird auf die Akte verwiesen.

Diesem Anspruch soll (gemäß Beschwerdeschriftsatz vom 28. Januar 2005, eingegangen am 31. Januar 2005, S. 4 Abs. 3) die Aufgabe zu Grunde liegen, dem Teilnehmer die eigenhändige Abgabe des Lottoscheins bei der Lottostelle zu ersparen und stattdessen eine Eingabe der Zahlen von zu Hause aus zu ermöglichen. Bei dieser Eingabe sollen eine sichere Datenübertragung und die Beweisbarkeit der Eingabe gewährleistet sein.

Die Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 lauten wie folgt (Ergänzungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag sind unterstrichen):

Hilfsantrag 1:

„1. Verfahren zum Teilnehmen an einem Lotto, bei dem eine erste Informationseinheit einer Annahmestation einer Lotto - Organisation übergeben wird, die jeweils eine Quittung in Form einer zweiten Informationseinheit ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilnehmer am Lottospiel über ein geschlossenes Netzwerk eine Verbindung mit einem Datenbank - Server herstellt und die Erzeugung der ersten Informationseinheit in Form eines Ausdrucks steuert, dass die Quittung in Form der zweiten Informationseinheit ein Ausdruck ist, der in einen Scanner eingelesen wird, und dass die zweite Informationseinheit bezüglich der relevanten Daten mit der ersten verglichen wird und das Ergebnis zum Datenbank - Server und zum Teilnehmer übermittelt wird.“

Hilfsantrag 2:

„1. Verfahren zum Teilnehmen an einem Lotto, bei dem eine erste Informationseinheit einer Annahmestation einer Lotto - Organisation übergeben wird, die jeweils eine Quittung in Form einer zweiten Informationseinheit ausgibt, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilnehmer am Lottospiel über ein geschlossenes Netzwerk eine Verbindung mit einem Datenbank - Server herstellt und die Erzeugung der ersten Informationseinheit in Form eines Ausdrucks steuert,

der in der Annahmestation in einen Scanner eingelesen wird,
dass die Quittung in Form der zweiten Informationseinheit ein
Ausdruck ist, der in einen Scanner eingelesen wird, und
dass die zweite Informationseinheit bezüglich der relevanten
Daten mit der ersten verglichen wird und das Ergebnis zum
Datenbank - Server und zum Teilnehmer übermittelt wird.“

Bezüglich der Unteransprüche 2 - 11 nach Hilfsantrag 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Diesen Ansprüchen soll gemäß den Ausführungen der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung das konkrete technische Problem zugrunde liegen, wie Daten (getippte Zahlen), die elektronisch gesendet würden, in der Online - Lotto - Annahmestelle einzubinden seien, ohne dass eine direkte Signalverbindung zur Lottozentrale bestünde.

Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung auf die geltende BGH-Rechtsprechung (BGH GRUR 2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe; GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr; BGHZ 149, 68 - suche fehlerhafter Zeichenketten) hingewiesen. Danach muss eine Lehre, um dem Patentschutz zugänglich zu sein, Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Der Senat hat deshalb die Frage aufgeworfen, ob hier ein konkretes technisches Problem vorliege, das mit technischen Mitteln gelöst werde.

Die Anmelderin vertrat die Auffassung, dass die Verfahren nach Hauptantrag sowie Hilfsantrag 1 und 2 dem Patentschutz zugänglich seien.

Bezüglich des Hauptantrages verwies die Anmelderin darauf, dass für die Ausführung des Verfahrens eine technische Vorrichtung erforderlich sei, auch wenn diese aus allgemein bekannten technischen Mitteln besteht.

Bezüglich des Hilfsantrages 1 betonte die Anmelderin, dass zwischen LottoPlus, d. h. der Online - Lotto - Annahmestelle (Annahmestation einer Lotto - Organisation), und der Lottozentrale kein direkter Datenaustausch stattfinde, wie insbesondere aus der Zeichnung ersichtlich sei, so dass die Besonderheit des Verfahrens in der Gestaltung der konkret an diese Verhältnisse angepassten Schnittstelle liege. Die Schnittstelle bestehe darin, dass mittels Drucker ein Ausdruck der getippten Zahlen (erste Informationseinheit, z. B. in Form eines Lottoscheins) in der Online - Lotto - Annahmestelle erfolge und daraufhin mittels Scanner ein Scannen der ersten Informationseinheit (Ausdruck der getippten Zahlen) erfolge, was nicht nahe läge.

Außerdem werde nach dem Scannen der ersten Informationseinheit eine Quittung in Form einer zweiten Informationseinheit gedruckt, diese Quittung gescannt und der Inhalt dieser Quittung mit dem Inhalt der ersten Informationseinheit (gescannter Ausdruck der getippten Zahlen) verglichen. Beide Scanvorgänge seien technisch. Im Stand der Technik sei kein nochmaliges Prüfen der Quittung durch Vergleich mit der ersten Informationseinheit bekannt.

Der Hilfsantrag 2 betreffe die Klarstellung des im Hilfsantrag 1 fehlenden Merkmals des Scannens der ersten Informationseinheit (des Ausdrucks der getippten Zahlen), um die getippten Zahlen an die Lottozentrale weiterleiten zu können und für die darauffolgende Herstellung der zweiten Informationseinheit (Quittung).

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn die Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag wie auch nach den Hilfsanträgen 1 und 2 unterliegen als Geschäftsmethode dem Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. mit Abs. 4 PatG.

1. Zum Hauptantrag:

1.1. Die Anmeldung betrifft eine Lehre zur Teilnahme an einem Lottospiel einer Lotto - Organisation.

In der Anmeldung wird vom bekannten Online - Lotto ausgegangen, bei dem ein Spielteilnehmer bzw. Kunde seinen ausgefüllten Lottoschein in der Online - Lotto - Annahmestelle abgibt, dieser gescannt wird, der Kunde eine ausgedruckte Quittung erhält und die gescannten Lottozahlen von der Online - Lotto - Annahmestelle an die Lottozentrale gesendet werden.

Das im Anspruch 1 beanspruchte Verfahren soll es einem Teilnehmer ermöglichen, von zu Hause aus an einem Lottospiel teilzunehmen. Dabei veranlasst er die Übertragung seiner getippten Lottozahlen über ein geschlossenes Netzwerk zur Online - Lotto - Annahmestelle (Annahmestation einer Lotto - Organisation) und die dortige Erzeugung der so genannten ersten Informationseinheit (in Form eines ausgefüllten Lottoscheins oder als digitaler Datensatz), woraufhin in der Online - Lotto - Annahmestelle eine Quittung in Form einer zweiten Informationseinheit ausgegeben wird. In der Online - Lotto - Annahmestelle werden die getippten Zahlen nochmals mit denen der Quittung verglichen und das Vergleichsergebnis wird an den Datenbankserver und weiter an den Teilnehmer übermittelt.

Als **Fachmann**, an den sich eine solche Lehre richtet, sieht der Senat einen Fachhochschulingenieur mit praktischen Erfahrungen in der Projektierung von EDV - Lösungen auf dem Geschäftssektor an.

1.2. Die Patentansprüche 1 - 13 nach Hauptantrag sind zulässig. Der Anspruch 1 weist gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 eine geringfügige Klarstellung auf, die im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung liegt.

1.3. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag kann jedoch nicht als eine schutzwürdige Bereicherung der Technik angesehen werden, da

kein konkretes technisches Problem vorliegt und ein Computersystem lediglich bestimmungsgemäß gebraucht wird (BGH - a. a. O.).

1.3.1. Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH - a. a. O., Anbieten interaktiver Hilfe).

Im vorliegenden Fall liegt die objektive Leistung darin, einem Kunden von zu Hause aus die Teilnahme an einem Lottospiel zu ermöglichen, ohne dass er die Online - Lotto - Annahmestelle aufsuchen muss. Zur Lösung wird ein bekanntes, vorhandenes Computernetzwerk genutzt, mit dem die vom bekannten Online - Lotto vorgegebenen Geschäftsbedingungen durch eine vorgegebene Abfolge von Eingaben, Ausgaben und Kontrollschritten nachgebildet wird, ohne dass eine besondere Auseinandersetzung mit den konkreten technischen Gegebenheiten des Computernetzwerkes, der Bestandteile der Computer oder der Peripheriegeräte erforderlich ist. Dem Fachmann war auch der Online - Zugang über ein geschlossenes Netzwerk wie BTX bzw. T - Online z. B. zum geschäftlichen Online - Banking als Standard - Verfahren bekannt, so dass er diese bekannte Zugangsmöglichkeit zur Online - Lotto - Annahmestelle unverändert anwenden konnte.

Ein konkretes technisches Problem, das sich aus der Benutzung der allgemein bekannten Geräte und Verfahren ergäbe, kann hierbei nicht gesehen werden.

Die im Beschwerdeschriftsatz genannte weitere Teilaufgabe, eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten, die durch die Benutzung eines geschlossenen Netzwerkes gelöst werden soll, kann nicht als die der Erfindung zugrunde liegende objektive Aufgabe angesehen werden. Denn diese Aufgabe wird durch die beanspruchte Lehre nicht gelöst. Ein geschlossenes Netzwerk zeichnet sich lediglich dadurch aus, dass der Name des Netzwerkes unberechtigten Computern, die nach Netzwerken suchen, nicht als verfügbar angezeigt wird und dadurch die Zugänglichkeit zum Netzwerk als solches begrenzt wird. Gegenüber anderen Teilnehmern

im Netz wird dadurch eine erhöhte Sicherheit nicht zwangsläufig erreicht, denn in einem geschlossenen Netzwerk sind Daten böswilligen Angriffen anderer Teilnehmer im Netzwerk genauso ausgesetzt wie in offenen Netzwerken.

Nähere Einzelheiten zur Erhöhung der Sicherheit der Datenübertragung sind weder dem Anspruch noch den sonstigen Anmeldeunterlagen zu entnehmen.

Die im Beschwerdeschriftsatz genannte dritte Teilaufgabe, dass eine Beweisbarkeit der Eingabe gewährleistet sein soll, ist keine technische Aufgabenstellung, da sie den rechtlichen Nachweis der Spielteilnahme betrifft. Zudem entspricht das Übermitteln einer Bestätigung an den Teilnehmer, dass seine eingegebenen Daten nach Verifizierung ordnungsgemäß an die Lottozentrale übermittelt wurden, den allgemeinen und üblichen Geschäftsgepflogenheiten, einem Kunden eine Bestätigung seines übermittelten Auftrags zukommen zu lassen.

Eine Aufgabe, die sich im Rahmen einer abzuwickelnden geschäftlichen Tätigkeit stellt, ist für sich genommen nicht ausreichend für die Zugänglichkeit zum Patentschutz.

Eine konkrete, sich mit den technischen Umständen auseinandersetzen Problemstellung ist auch weder der Beschreibung entnehmbar noch ergibt sie sich implizit aus der beanspruchten Lehre.

1.3.2. Der Einwand der Anmelderin, dass für die Ausführung des Verfahrens eine technische Vorrichtung erforderlich sei, ist für die Beurteilung der Zugänglichkeit zum Patentschutz zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Denn eine beanspruchte Lehre kann nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden, weil sie den bestimmungsgemäßen Einsatz eines oder mehrerer Computer erfordert. Es müssen darüber hinaus noch weitere Anweisungen hinzukommen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben, mit denen eine schutzwürdige Bereicherung der Technik erfolgt (s. o. BGH „Elektronischer Zahlungsverkehr“, II. 3 a).

Das ist bei den beanspruchten Merkmalen aber nicht der Fall. Gemäß der beanspruchten Lehre wird eine Leistung angeboten, nämlich die Teilnahme am Lotto-spiel, die Leistung wird mit den in den Unteransprüchen aufgeführten alternativen Zahlungsmöglichkeiten bezahlt, und der Kunde erhält daraufhin die Leistung. Die Lehre dient allein der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts, bei der der bestimmungsgemäße Einsatz eines Computersystems erfolgt.

1.3.3. Das mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Verfahren ist somit als „Geschäftsmethode“ als solche im Sinne der Ausschlusskriterien des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. mit Abs. 4 PatG zu bewerten und deshalb nicht patentfähig.

2. Zum Hilfsantrag 1:

2.1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 basiert inhaltlich auf dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die Konkretisierungen, dass die erste Informationseinheit mit den vom Teilnehmer getippten Zahlen in der Online - Lotto - Annahmestelle als Ausdruck erzeugt wird, hierzu eine Quittung in Form eines Ausdrucks (zweite Informationseinheit) angefertigt wird und diese wiederum eingescannt wird.

2.2. Auch der neu formulierte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulässig. Die Einfügung „in Form eines Ausdrucks“ wurde ursprünglich auf S. 3 Abs. 3 der Anmeldeunterlagen offenbart und die Ergänzung „dass die Quittung in Form der zweiten Informationseinheit ein Ausdruck ist, der in einen Scanner eingelesen wird“ stammt aus dem ursprünglichen Patentanspruch 2.

2.3. Auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kann nicht als eine schutzwürdige Bereicherung der Technik angesehen werden, da kein

konkretes technisches Problem vorliegt und ein Computersystem lediglich bestimmungsgemäß gebraucht wird.

2.3.1. Gemäß Ausführungen der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung bestehe das der Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zugrunde liegende konkrete technische Problem darin, wie Daten (die getippten Zahlen), die elektronisch gesendet würden, in der Online - Lotto - Annahmestelle einzubinden seien, ohne dass eine direkte Signalverbindung zur Lottozentrale bestünde. Die Lösung würde in der konkret gestalteten Schnittstelle mit Drucker und Scanner in der Online - Lotto - Annahmestelle bestehen.

Dies stellt nicht das dem beanspruchten Verfahren zugrunde liegende objektive technische Problem dar.

Denn die konkrete verfahrensmäßige Einbindung von Drucker und Scanner ins Gesamtsystem erfolgt bereits allein wegen der von der Lotto - Organisation aufgestellten Geschäftsbedingungen und damit geltenden Vorschriften. Diese bedingen die konkret angepasste Realisierung, bei der die über das geschlossene Netzwerk übertragenen getippten Zahlen in der Online - Lotto - Annahmestelle ausgedruckt und danach einzuscannen sind. Denn die Nachbildung des bekannten Prozederes, bei dem der Kunde den ausgefüllten Lottoschein abgibt, erfordert ein Stück Papier, so dass im beanspruchten Verfahren zunächst ein Ausdruck der über das Netzwerk übertragenen getippten Zahlen erforderlich ist. Das danach erforderliche Scannen der ausgedruckten getippten Zahlen und der Ausdruck der Quittung sind Verfahrensschritte des bekannten Online - Lottos, zu deren Einbindung in das Verfahren es keiner Auseinandersetzung mit dem technischen Aufbau oder der technischen Funktionsweise des Computersystems oder seiner Bestandteile bedurfte.

Damit liegt auch hier der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Computersystems vor.

Eine konkrete, sich mit den technischen Umständen auseinandersetzende Problemstellung ist weder der Beschreibung entnehmbar noch ergibt sie sich implizit aus der beanspruchten Lehre nach Hilfsantrag 1.

2.3.2. Die für die Ausführung der im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommenen konkretisierten Verfahrensschritte erforderlichen Drucker und Scanner sind übliche Bestandteile eines Computersystems. Die über das geschlossene Netzwerk (z. B. von T-Online) übertragenen getippten Zahlen müssen in der Online - Lotto - Annahmestelle ausgedruckt werden (erste Informationseinheit; entspricht Ausfüllen des Spielscheins), und sie müssen danach zur Übermittlung an die Lottozentrale wiederum eingescannt werden (entspricht Abgabe des Spielscheins in der Annahmestelle), woraufhin eine Quittung auszudrucken ist (entspricht Teilnahmebestätigung und Kontrollausdruck). Dies erfolgt genau wie beim bekannten Verfahrensablauf in der Annahmestelle.

Auch dem Einwand der Anmelderin, dass die konkrete Gestaltung der Schnittstelle für den Datenaustausch zur Online - Lotto - Annahmestelle und zur Lottozentrale wesentlich und nicht naheliegend sei, kann deshalb nicht gefolgt werden.

Um einen Vergleich der Daten einer in Form eines Ausdrucks vorliegenden Quittung (zweite Informationseinheit) mit den ausgedruckten getippten Zahlen (erste Informationseinheit) zu ermöglichen, muss die Quittung ebenfalls gescannt werden. Auch der Vergleich selbst erfolgt zwingend daraus, dass die Quittung dem Kunden nicht mehr ausgehändigt werden kann, um selbst eine Verifikation der Daten vornehmen zu können.

Der Einwand der Anmelderin, ein nochmaliges Prüfen der Quittung vorzunehmen sei nicht naheliegend, greift deshalb nicht.

Es werden demnach bekannte Bestandteile eines Computersystems in bestimmungsgemäßer Art und Weise so verwendet, dass damit die für die Geschäftsmethode erforderlichen und von der Lotto - Organisation vorgegeben Abläufe realisiert werden können. Die technische Arbeitsweise der Elemente der Datenverarbeitungsanlage oder des Netzwerkes spielen dabei keine Rolle.

3. Zum Hilfsantrag 2:

3.1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 basiert inhaltlich auf dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.

Gegenüber Hilfsantrag 1 wurde klargestellt, dass die erste Informationseinheit in Form eines Ausdrucks in der Annahmestation in einen Scanner eingelesen wird.

3.2. Auch der neu formulierte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist zulässig. Die vorgenommene Ergänzung stellt eine Klarstellung im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung (S. 4 letzter Absatz) dar.

3.3. Auch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 kann nicht als eine schutzwürdige Bereicherung der Technik angesehen werden.

Die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 vorgenommene Klarstellung wurde vom Fachmann bereits mitgelesen, da ein Vergleich der relevanten Daten nur möglich ist, wenn die Daten auf den beiden als Ausdruck in Papierform vorliegenden Informationseinheiten eingescannt wurden, so dass die Ausführungen zum Hilfsantrag 1 auch für den Hilfsantrag 2 gelten.

Damit liegt unverändert kein konkretes technisches Problem vor und die beanspruchte Lehre erschöpft sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Computersystems.

4. Sonach kann keiner der Hilfsanträge anders beurteilt werden als der Hauptantrag, die dortige Argumentation gilt in entsprechender Weise (Busse, PatG, 6. Auflage § 100 Rdn. 96). Die Patentansprüche 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 unterliegen ebenso den Ausschlusskriterien des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. mit Abs. 4 PatG.

III.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde gegen den Beschluss der Prüfungsstelle G 07 C des Deutschen Patent - und Markenamtes zurückzuweisen.

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Bb