



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 5/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 101 370.8

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.- Ing. Hoffmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2017 aufgehoben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 10 vom 26. September 2017,
- Beschreibung Seiten 1 bis 13 vom 14. April 2020,
- 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5 vom 12. Februar 2013.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 12. Februar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt nunmehr die Bezeichnung:

„Verfahren zum Ausführen einer elektronischen Geldüberweisung“.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06Q des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Anhörung vom 21. Juli 2015 erstmalig zurückgewiesen.

In dem Verfahren wurden folgende Druckschriften genannt:

D1: Gao, J.; Kulkarni, V.; Ranavat, H.; Lee Chang; Hsing Mei, "A 2D Barcode-Based Mobile Payment System", Third International Conference on

Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2009. MUE '09, pp.320-329, 4-6 June 2009; doi: 10.1109/MUE.2009.62;

D2: Wikipedia-Artikel „Digitale Signatur“ vom 30.01.2013; http://de.wikipedia.org./w/index.php?title=Digitale_Signatur&oldid=113574665;

D3: MINCEA, Costel: Technische Dokumentation "BezahlCode". stoeger it GmbH, Dachau. 20. Dezember 2010, im Internet veröffentlicht im Januar 2011 (= Entgegenhaltung der vorveröffentlichten Druckschrift DE 10 2011 018 521 A1);

D4: US 2012 / 0 308 003 A1;

D5: DE 10 2008 051 214 A1.

Die dagegen gerichtete Beschwerde führte durch Beschluss des 17. Senats zur Zurückverweisung an das DPMA (Aktenzeichen 17 W (pat) 36/15). Zur Begründung führte der Senat aus, dass einige der Merkmale des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens waren. Darüber hinaus stellte der Senat fest, dass der Gegenstand dieses Anspruchs durch den bis dahin bekannten Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt war.

Im weiteren Prüfungserfahren wurde noch die folgende Druckschrift genannt:

D6: Harald Czycholl: „Ein Tippfehler und das Geld ist weg“; Welt N24, veröffentlicht am 09.05.2010; <https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article7549898/Ein-Tippfehler-und-das-Geld-ist-weg.html>.

Mit Beschluss vom 19. Dezember 2017 wurde die Anmeldung von der Prüfungsstelle für Klasse G06Q des Deutschen Patent- und Markenamtes erneut zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Prüfungsstelle aus, dass sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 – soweit sie technisch zur Lösung eines konkreten technischen Problems beitragen und somit bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit in den Blick zu nehmen sind – in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik zu entnehmen seien.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hat eine angepasste Beschreibung eingereicht und beantragt nunmehr (sinngemäß),

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

- Patentansprüche 1 bis 10 vom 26. September 2017,
- Beschreibung Seiten 1 bis 13 vom 14. April 2020,
- 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5 vom 12. Februar 2013.

Das geltende Patentbegehren, hier bezüglich des Hauptanspruchs mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

1. Verfahren zum Ausführen einer elektronischen Geldüberweisung,
 - (a) wobei Schritte des Verfahrens mittels einer programmtechnisch eingerichteten Vorrichtung (301) ausgeführt werden,
 - (b) wobei die Vorrichtung (301) eine Erfassungsvorrichtung (303) umfasst und ausgebildet ist, über eine Datenverbindung (311) auf ein Kommunikationsnetzwerk (309) zuzugreifen,wobei das Verfahren den folgenden Schritt umfasst, der mittels der Vorrichtung (301) ausgeführt wird:
 - (c) Extrahieren (501) einer Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers aus einem Zahlungsaufforderungsträger (100),
 - (d) wobei der Zahlungsaufforderungsträger (100) einen signierten Datensatz (101) umfasst, welcher eine Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers umfasst,
 - (e) wobei der signierte Datensatz (101) mit einem privaten digitalen Signaturschlüssel des Zahlungsempfängers signiert ist,
 - (f) wobei der Zahlungsaufforderungsträger (100) ein Codefeld (201) umfasst,

- (g) wobei das Codefeld (201) ausgebildet ist, den signierten Datensatz (101) codiert bereitzustellen,
- (h) wobei der Zahlungsaufforderungsträger (100) ein Substrat (200) umfasst,
- (i) wobei das Codefeld (201) auf dem Substrat (200) oder in dem Substrat (200) gebildet oder abgebildet ist;
- (j) wobei das Extrahieren (501) der Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers aus einem Zahlungsaufforderungsträger (100) folgende Schritte umfasst:
 - (j1) Erfassen (401) des signierten Datensatzes (101); und
 - (j2) Extrahieren (403) der Angabe über das Bankkonto aus dem erfassten signierten Datensatz (101),
 - (j3) wobei das Erfassen (401) des signierten Datensatzes (101) das Erfassen des Codefeldes (201) umfasst und wobei das Extrahieren (403) der Angabe über das Bankkonto aus dem erfassten signierten Datensatz (101) das Decodieren des Codefeldes (201) umfasst, um den signierten Datensatz (101) bereitzustellen,
 - (j4) wobei das Codefeld (201) mittels der Erfassungsvorrichtung (303) erfasst wird,
 - (j5) Verifizieren des signierten Datensatzes (101) durch die Vorrichtung (301),
- (k) wobei das Verfahren zum Ausführen einer elektronischen Geldüberweisung ferner folgende Schritte umfasst:
 - (k1) Veranlassen (503) einer elektronischen Geldüberweisung gemäß der extrahierten Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers durch die Vorrichtung (301);
 - (k2) Aussenden des signierten Datensatzes (101) von der Vorrichtung (301) über das Kommunikationsnetzwerk (309), wobei das Aussenden eine Weiterleitung des signierten Datensatzes (101) an einen Banküberweisungsserver (305) zur Durchführung der Überweisung umfasst; und

- (k3) Verifizieren des signierten Datensatzes (101) durch den Banküberweisungsserver (305).
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der signierte Datensatz (101) eine oder mehrere der folgenden Angaben umfasst:
 - Kontonummer des Zahlungsempfängers,
 - Bankleitzahl der Bank des Zahlungsempfängers,
 - Name des Zahlungsempfängers,
 - Zahlungsverwendungszweck,
 - Überweisungsbetrag,
 - Rechnungsnummer,
 - Rechnungsdatum.
 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der signierte Datensatz (101) ferner einen öffentlichen digitalen Signaturprüfchlüssel des Zahlungsempfängers oder ein digitales Signaturzertifikat des Zahlungsempfängers umfasst.
 4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Codefeld (201) einen Barcode, einen 2-dimensionalen Code, insbesondere einen Quick-Response-Code (QR-Code), ein Hologramm oder eine codierte Ziffernfolge umfasst, oder wobei das Codefeld (201) durch einen Barcode, einen 2-dimensionalen Code, insbesondere einen Quick-Response-Code (QR-Code), ein Hologramm oder eine codierte Ziffernfolge gebildet ist.
 5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Substrat (200) ein Papiersubstrat ist.
 6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Erfassungsvorrichtung (303) eine optische Aufnahmekamera ist.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Veranlassen (503) der elektronischen Geldüberweisung das automatische Vervollständigen eines elektronischen Geldüberweisungsformulars gemäß der Angabe über das Bankkonto des Zahlungsempfängers umfasst.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das automatische Vervollständigen ein Eintragen, ein Ergänzen, ein Ersetzen, ein Löschen und/oder ein Verifizieren der zur Überweisung erforderlichen Angaben umfasst.
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die programmtechnisch eingerichtete Vorrichtung (301) durch ein Mobiltelefon oder einen Personal Digital Assistent realisiert ist.
10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Verifikation des signierten Datensatzes (101) mittels eines öffentlichen digitalen Signaturprüfchlüssels des Zahlungsempfängers und/oder eines digitalen Signaturzertifikats des Zahlungsempfängers erfolgt.

Dem Patentbegehren liegt die **Aufgabe** zugrunde, ein effizientes Konzept für die elektronische Zahlungsüberweisung zu schaffen (siehe geltende Beschreibung Seite 2 Z.25-26).

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere frist- und formgerecht eingelegt.

Die nunmehr vorliegenden Unterlagen erfüllen die Voraussetzungen für eine Patenterteilung. Das geltende Patentbegehren ist dem Patentschutz zugänglich. Es ist durch den bekannt gewordenen Stand der Technik nicht vorweggenommen oder

nahegelegt und auch die übrigen Kriterien für eine Patenterteilung sind erfüllt (PatG §§ 1 bis 5, § 34).

1. Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 aus dem Verfahren 17 W (pat) 36/15 lediglich durch redaktionelle Änderungen.

Diese Änderungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei identische Merkmale nicht aufgeführt sind:

Geltender Anspruch 1	Anspruch 1 aus 17 W (pat) 36/15
<p>1.</p> <p>(A) Verfahren zum Ausführen einer elektronischen Geldüberweisung,</p> <p> (a) wobei Schritte des Verfahrens mittels einer programmtechnisch eingerichteten Vorrichtung (301) ausgeführt werden,</p> <p> b) ...</p> <p>wobei das Verfahren den folgenden Schritt umfasst, der mittels der Vorrichtung (301) ausgeführt wird:</p> <p> (c) ... (k)</p> <p> (k1) Veranlassen (503) einer elektronischen Geldüberweisung gemäß der extrahierten Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers durch die Vorrichtung (301);</p> <p> (k2) ...</p>	<p>1.</p> <p>(A) Verfahren zum Ausführen einer elektronischen Geldüberweisung,</p> <p> (a) wobei das Verfahren mittels einer programmtechnisch eingerichteten Vorrichtung (301) ausgeführt wird,</p> <p> (b) ...</p> <p>wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:</p> <p> (c) ... (k)</p> <p> (k1) Veranlassen (503) einer elektronischen Geldüberweisung gemäß der extrahierten Angabe über ein Bankkonto eines Zahlungsempfängers,</p> <p> (k2) ...</p>

(k3) Verifizieren des signierten Datensatzes (101) durch den Banküberweisungsserver (305).	(k3) Verifizieren des signierten Datensatzes durch den Banküberweisungsserver
--	---

Beide Ansprüche weisen in funktioneller Hinsicht die gleichen Merkmale auf und umfassen denselben Schutzbereich. Sie unterscheiden sich nur durch Klarstellungen und redaktionelle Änderungen.

Der Senat hat über diese Ansprüche bereits entschieden (17 W (pat) 36/15) und ist an diese Entscheidung gebunden (Senatsbindung, vgl. Busse, PatG, 8. Auflage (2016), § 79 Rn. 102; Schulte, PatG, 10. Auflage (2017), § 79 Rn. 48).

2. Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet des elektronischen Zahlungsverkehrs.

Gemäß der Anmeldung (vgl. geltende Beschreibung Seite 1 Z.8 bis Seite 2 Z.22) erforderten Systeme zur elektronischen Durchführung von Zahlungsvorgängen eine Authentifizierung des Zahlungsbeauftragenden sowie die Sicherstellung der Integrität der Zahlungsinformationen. Die Authentifizierung des Auftraggebers sowie die Sicherstellung der Integrität der Zahlungsinformationen erfolge typischerweise durch die Verwendung einer Transaktionsnummer. Die Transaktionsnummer könne hierbei in Papierform oder in Form einer mobilen Transaktionsnummer als Kurznachricht an ein Mobiltelefon übermittelt werden. Diese Verfahren würden in der Praxis häufig als unkomfortabel betrachtet. Darüber hinaus erfordere die Durchführung elektronischer Zahlungsvorgänge eine eindeutige und korrekte Eingabe der Kontoinformationen des Zahlungsempfängers. Die Kontoinformationen könnten eine Kontonummer, eine Bankleitzahl, eine internationale Bankkontonummer, einen Bankidentifizierungscode, ein Überweisungsbetrag, einen Verwendungszweck oder weitere Informationen umfassen.

Aus dem Stand der Technik sei die Thematisierung der Konsequenzen von Eintragungsfehlern zu entnehmen. Weiter sei ein Bezahlssystem, welches einen Zahlungsserver und einen Händler-Server sowie einen mobilen Client in Form eines Mobiltelefons umfasst, bekannt. Ebenso sei ein kryptographisches Verfahren beschrieben, bei dem zu einer Nachricht eine Zahl berechnet wird, um die Urheberschaft und die Zugehörigkeit zu einer Nachricht prüfen zu können. Darüber hinaus seien auf einem mobilen Gerät installier- und ausführbare Clientapplikation bekannt. Auch sei ein Verfahren beschrieben, gemäß welchem ein auf einer Rechnung aufgebrachter Barcode, welcher mit einem privaten digitalen Signaturschlüssel signierte Angaben zum Bankkonto des Zahlungsempfängers enthält, mittels der Kamera eines mobilen Geräts, wie eines Smartphones, eingelesen wird. Schließlich sei ein Verfahren zur Kodierung und/oder Dekodierung der Inhalte von Datenfeldern eines Formulars beschrieben, gemäß welchem die Inhalte mehrerer Datenfelder des Formulars zu einer Zeichenkette zusammengefasst und in einen Bitcode kodiert werden.

Mit dem Verfahren des geltenden Anspruchs 1 soll ein effizientes Konzept für die elektronische Zahlungsüberweisung geschaffen werden.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird ein derartiges Konzept zu entwickeln, ist ein Diplom-Ingenieur oder Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich von elektronischen Zahlungssystemen sowie den damit verbundenen Sicherheitstechniken anzusehen.

3. Der Erteilungsantrag liegt im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

Die Ansprüche 1 bis 10 ergeben sich aus der ursprünglichen Offenbarung (vgl. den vorangegangenen Senatsbeschluss zu 17 W (pat) 36/15).

Die Beschreibung wurde an die nunmehr geltenden Ansprüche angepasst, der Stand der Technik wurde aufgenommen. Die Figuren wurden nicht geändert.

4. Das geltende Patentbegehren ist durch den bisher bekannten Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt.

Der Senat hat in seinem Beschluss vom 20. Oktober 2016 (17 W (pat) 36/15) festgestellt, dass der damals geltende Patentanspruch 1, welcher inhaltlich identisch mit dem geltenden Patentanspruch 1 ist (s. oben II.1.), durch die Druckschriften **D1** bis **D5** weder vorweggenommen noch nahegelegt ist.

Aus der nachträglich eingeführten **D6** ist zu entnehmen, dass bei einem Tippfehler bei einer elektronischen Überweisung das Risiko beim Kunden liegt. Die Banken selbst prüfen lediglich, ob unter der falsch eingegebenen Kontonummer ein Konto existiert. Wenn kein Konto existiert, wird die Überweisung nicht ausgeführt. Existiert jedoch ein Konto, so muss der Kunde ggf. selbst die Rückerstattung eines falsch überwiesenen Betrages veranlassen. Somit ist der **D6** kein Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 zu entnehmen und auch eine Kombination der **D6** mit den anderen Druckschriften legt das beanspruchte Verfahren nicht nahe. Die Prüfungsstelle hat die Druckschrift **D6** zur Argumentation im Zurückweisungsbeschluss auch gar nicht herangezogen.

Die Begründung der mangelnden Patentfähigkeit im angefochtenen Beschluss, wonach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mangels erfinderischer Tätigkeit – soweit dessen Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen seien – nicht gewährbar sei, stützt sich allein auf die Druckschrift **D1** und das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns (nur als „Hintergrundinformation“ werden noch die Druckschriften **D2** und **D3** angeführt).

Dieser Begründung kann nicht gefolgt werden. Wie vom Senat bereits festgestellt (s. 17 W (pat) 36/15) ist aus der **D1** kein Zahlungsaufforderungsträger gemäß Anspruch 1 (Merkmale **(c)** bis **(j)**) – zumindest teilweise) zu entnehmen. Weiterhin zeigt die Druckschrift kein Aussenden des vom Zahlungsempfänger signierten Datensatzes, kein Ausführen einer Geldüberweisung anhand der in diesem

Datensatz enthaltenen Daten und kein Verifizieren des vom Zahlungsempfänger signierten Datensatzes durch den Banküberweisungsserver (Merkmale **(k)** bis **(k3)**).

5. Das Patent ist wie beantragt zu erteilen.

Nachdem der Senat bereits festgestellt hat, dass der Patentanspruch 1 durch die Druckschriften **D1** bis **D5** weder vorbekannt noch nahegelegt ist und auch die **D6** der Patentfähigkeit nicht entgegensteht, liegen somit keine neuen Gründe für eine Zurückweisung der Anmeldung vor (vgl. Busse, PatG, 8. Auflage (2016), § 79 Rn.102 – Senatsbindung).

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 sind in Verbindung mit Anspruch 1 ebenfalls gewährbar und auch die übrigen Voraussetzungen für eine Patenterteilung sind erfüllt.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen. Danach ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Maßgebend dafür sind alle Umstände des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben, wenn diese für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Ursächlich in diesem Sinne ist ein Verstoß, wenn aus der Sicht eines verständigen Beschwerdeführers nicht auszuschließen ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Aus dem Zurückverweisungsbeschluss des Senats vom 20. Oktober 2016 (17 W (pat) 36/15) ergibt sich eine Bindungswirkung für das weitere Prüfungsverfahren. Bindend ist dabei die rechtliche Beurteilung durch das

Bundespatentgericht, d.h. die Rechtsausführungen die der Aufhebung zugrunde liegen (§ 79 Abs. 3 Satz 2 PatG; Busse, a.a.O., § 79 Rn.100).

Nachdem die Rechtsausführungen von der Prüfungsstelle nicht berücksichtigt wurden, liegt ein Verfahrensverstoß vor, der für die Einlegung der Beschwerde maßgeblich war. Diese unangemessene Sachbehandlung rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Fi