



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 61/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Januar 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 027 191.7-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Einrichtung zum Abwickeln des Verkaufsvorganges insbesondere eines immateriellen Gutes und Gutschein für diese Abwicklung mittels der Einrichtung"

ist am 3. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 19. April 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des geltenden Patentbegehrens gemäß § 1 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich sei.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt; er beantragt:

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

gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 - 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Beschreibung und Figuren wie Offenlegungsschrift, wobei in der Beschreibung Kapitel [0003] ersetzt wird durch den Einschub vom 8. Januar 2009, sowie einer neuen Bezeichnung vom 8. Januar 2009,

gemäß Hilfsantrag mit Patentansprüchen 1 - 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung, ursprünglichen Patentansprüchen 4 - 6 wie Offenlegungsschrift, wobei statt des Wortes "Einrichtung" jeweils "Gutschein" zu setzen ist, noch anzupassender Beschreibung und Figuren wie Hauptantrag.

Der Anmelder regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde im Falle einer negativen Entscheidung an.

Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Einrichtung zum Transfer eines, in einem Gutschein (V) mittels einer Produkt-Abrufinformation (Rid) repräsentierten, immateriellen Gutes (P) durch Übermitteln eines Datensatzes in das Mobiltelefon (Terminal CT) eines Kunden (C), der diese Abrufinformation (Rid) mittels seines Mobiltelefons (Terminal CT), vorzugsweise per SMS, unter Angabe seiner Telefonnummer (Kundenkennung Cid) an einen Rechner (HC) übermittelt hat, dessen Telefonnummer (Zugangsinformation Hid) mit der Abrufinformation (Rid) auf einem Feld (F1) des Gutscheins (V) angeordnet ist, dessen Seriennummer (Vid) in einem Zuordnungsspeicher (HTVP) des Rechners (HC) dieser Abrufinformation (Rid) zugeordnet ist, wobei ferner im Rechner (HC) ein Vergleicher (VCV) für eine, einer Abrufinformation (Rid) zugeordnete, noch nicht gesperrte Seriennummer (Vid) und zum Abruf des dieser Abrufinformation (Rid) zugeordneten Gutes (P) aus einem Produktspeicher (HTP) unter Sperrern dieser Seriennummer (Vid) vorgesehen ist."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Verwendung eines durch äquidistante parallele Knicklinien (F) in aufeinanderfolgende Felder (F1 - F4) unterteilten Gutscheins (V),

von denen die beiden äußeren Felder (F1, F4) auf derselben Oberfläche einerseits, nach seinem Zusammenfallen sichtbar, mit einer Seriennummer (Vid) samt Produktinformationen (EAN) und andererseits, nach dem Zusammenfallen unsichtbar, mit einer Zugangsinformation (Hid) sowie mit einer Abrufinformation (Rid) bedruckt sind, welche letztere (Rid) dazu bestimmt ist, mittels eines Mobiltelefons (Terminal CT), vorzugsweise per SMS, unter Angabe seiner Telefonnummer (Kundenkennung Cid) einen Rechner (HC) unter der Zugangsinformation (Hid) anzuwählen und dadurch ein durch die Abrufinformation (Rid) repräsentiertes immaterielles Gut (P) an das Mobiltelefon (Terminal CT) mit seiner Telefonnummer (Kundenkennung Cid) zu übermitteln, wobei diese Abrufinformation (Rid) in einem Zuordnungsspeicher (HTVP) beim Rechner (HC) der Seriennummer (Vid) dieses Gutscheins (V) zugeordnet ist und mit Aufruf dieser Abrufinformation (Rid) gegen deren erneuten Aufruf gesperrt wird."

Zur Begründung seiner Beschwerde führt der Anmelder an, dass Anspruch 1 nach Hauptantrag auf die konkrete technische Ausgestaltung einer Einrichtung gerichtet sei, die wenigstens ein Mobiltelefon und einen Rechner umfasse. Zwar spielten kaufmännische Überlegungen im Hintergrund eine Rolle, vorrangig gehe es aber um den Einsatz eines Mobiltelefons, der bestimmte technische Vorgänge auslöse, bspw. die Sperrung eines Datensatzes.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag sei auf die Verwendung eines Gutscheins gerichtet. Dabei komme es nicht auf die Faltung des Gutscheins an, sondern auf dessen Einsatz beim Erwerb des immateriellen Gutes. Deshalb sei anzuerkennen, dass der Gegenstand des Patentbegehrens in den beantragten Fassungen auf technischem Gebiet liege und patentfähig sei.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents keine patentfähige Erfindung ist (§§ 1, 4 PatG).

1. In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung wird ausgeführt, dass sich der Handel mit materiellen Gütern des täglichen Bedarfs im Alltag komplikationslos abwickeln lasse, indem ein Händler das Gut anbiete und es dem Kunden gegen Barzahlung aushändige. Nicht so problemlos sei hingegen die Kaufabwicklung bei immateriellen Gütern, etwa von Melodien oder anderen Informationen, die ein Händler bspw. im Internet zum Verkauf anbiete. Denn diese seien nicht gegen den Kaufpreis gegenständlich aushändigbar. Als der Anmeldung zugrunde liegende Problemstellung wird in der geltenden Fassung der Beschreibung die Angabe einer computerbasierten Einrichtung genannt, mittels derer ein von einem Kunden bei einem Händler aus einer Vielzahl angebotener immaterieller Güter ausgewähltes Produkt an diesen Kunden für eine Nutzung auf seinem Mobiltelefon übermittelbar ist (vgl. Einschub zwischen Absatz [0002] und Abs. [0003] der Beschreibung vom 8. Januar 2009).

Als Fachmann, der mit der Lösung derartiger Problemstellungen betraut wird, ist ein Wirtschaftsinformatiker anzusehen, der über mehrjährige praktische Berufserfahrung auf dem Gebiet der computergestützten Verkaufssysteme verfügt. Über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Hardware von Datenverarbeitungsanlagen muss der Fachmann, entgegen der Ansicht des Anmelders, nicht verfügen.

2. Zum Hauptantrag:

2.1 Dieser Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, dass der Kunde für den Erwerb eines immaterielles Gutes, bspw. eines Datensatzes für den Klingelton ELISE (vgl. S. 4, Abs. 3 der Beschreibung) bei einem Händler einen Gutschein materiell erwerben muss. Auf Feld 1 dieses Gutscheines ist die Produkt-Abbrufinformation (Rid) des gewünschten Gutes und die Telefonnummer (Zugangsinformation Hid) eines (Host-)Rechners aufgebracht. Um in den Genuss

des immateriellen Gutes zu kommen, muss der Kunde mit seinem Mobiltelefon (CT) den Rechner unter der auf dem Gutschein angegebenen Telefonnummer (Hid) anwählen und die Produkt-Abrufinformation (Rid) an den Rechner senden, bspw. per SMS. Durch Übermittlung dieser Informationen, die auch die Telefonnummer (Cid) des Mobiltelefons umfassen, wird der Rechner in die Lage versetzt, das gewünschte immaterielle Gut aus einem Produktspeicher (HTP) auszuwählen und an das Mobiltelefon des Kunden zu transferieren.

Um einen wiederholten (unbezahlten) Abruf des Gutes zu verhindern, schlägt der Anspruch 1 weitere Maßnahmen vor, nämlich dass der an den Rechner übertragenen Produkt-Abrufinformation (Rid) mittels eines Zuordnungsspeichers (HTVP) eine Seriennummer (Vid) zugeordnet wird. Diese Zuordnung ist, wie in S. 4, Abs. 4 der Beschreibung erläutert, singulär, d. h. einer Produkt-Abrufinformation ist genau eine Seriennummer zugeordnet. Ein Transfer des gewünschten immateriellen Gutes an das Mobiltelefon des Kunden erfolgt erst, wenn die der Produkt-Abrufinformation zugeordnete Seriennummer nicht gesperrt ist. Zugleich mit dem Transfer des Gutes wird die der Produkt-Abrufinformation entsprechende Seriennummer gesperrt. Damit wird ein erneuter Abruf des Gutes unter der bereits verwendeten Produkt-Abrufinformation unterbunden, wie auf S. 2, letzter Abs. der Beschreibung erläutert.

Insoweit vermittelt der Anspruch 1 in nachvollziehbarer Weise, wie von einem Mobiltelefon durch Eingabe von auf einem Gutschein aufgebrachten Informationen der Transfer eines immateriellen Gutes in Form eines Datensatzes von einem Rechner an das Mobiltelefon veranlasst und ein mehrmaliger Abruf unterbunden werden kann.

2.2 Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist formal auf eine Einrichtung zum Transfer eines immateriellen Gutes in Form eines Datensatzes gerichtet. Objektiv gesehen ist aber nicht die konkrete Ausgestaltung der Einrichtung zum Transfer von Datensätzen Gegenstand des Anspruchs, sondern eine Folge von Verfahrensschritten, die von der Einrichtung durchgeführt werden muss, um den Kunden auf die Eingabe der auf dem Gutschein aufgebrachten Produkt-Abrufinfor-

mation und der Zugangsinformation hin in den Genuss des gewünschten immateriellen Gutes kommen zu lassen. Weiterhin umfasst der Anspruch Verfahrensschritte, die dazu dienen, den mehrmaligen Abruf des immateriellen Gutes zu unterbinden.

Letztlich wird mit dem Anspruch Schutz für ein System beansprucht, mit dem unter Zuhilfenahme von technischen Mitteln (Rechner, Mobiltelefon) ein Verkaufsvorgang abgewickelt werden kann (vgl. ursprüngliche Bezeichnung der Anmeldung).

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist dem Patentschutz nicht zugänglich, weil er keine Erfindung i. S. d. § 1 PatG ist.

2.3.1 Die Anmelderin hat zunächst geltend gemacht, dass gemäß dem Anspruch 1 der Rechner als Steuerungselement zu sehen sei, das die Erlangung des immateriellen Gutes abhängig von Informationen steuere, und auch eine Datenübertragung zwischen dem Mobiltelefon und dem Rechner stattfindet. Schon deshalb sei der Patentanspruch 1 als auf technischem Gebiet liegend anzuerkennen.

Dieser Argumentation wäre zu folgen, wenn das aus Rechner und Mobiltelefon bestehende System nach dem Patentanspruch 1 nach Art einer Prozesssteuerung in den Ablauf eines technischen Prozesses eingriffe. Der vorliegende Anspruch lehrt aber nicht die Steuerung eines technischen Prozesses, wie dies bspw. Gegenstand der BGH-Entscheidung "Antiblockiersystem" (vgl. GRUR 1980, 849) war, sondern den Ablauf eines Verkaufsvorgangs. Der Anspruch 1 lehrt auch nicht die Auswertung von Daten, die aus einem technischen Prozess von Messeinrichtungen oder Wandlern anfallen und bei der ein für einen Benutzer bestimmtes Resultat in Form einer Anzeige berechnet wird (vgl. BGH in GRUR 1992, 430 - Tauchcomputer). Es trifft offensichtlich auch nicht zu, dass der im Anspruch 1 enthaltene Lösungsvorschlag einen Zwischenschritt in einem Herstellungs- oder anderen technischen Prozess betrifft und deshalb von technischen Überlegungen getragen ist (vgl. BGH in GRUR 2000, 498 - Logikverifikation). Wäre die Einrichtung bzw. das System nach dem Patentanspruch 1 einer der aufgezeigten Fall-

gruppen zuzuordnen, so wäre der technische Charakter des Anspruchs ohne weiteres anzuerkennen. Nachdem aber keiner dieser Fälle zutrifft, erweist sich das Argument der Anmelderin, dass nach dem vorliegenden Anspruch der Rechner einen technischen Prozess steuere, als nicht stichhaltig.

2.3.2 Der Patentanspruch 1 lehrt die Abwicklung eines (an sich nichttechnischen) Verkaufsvorgangs unter Zuhilfenahme von technischen Mitteln.

In Hinsicht auf derartige Verfahren, die der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dienen, hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" festgestellt, dass die Erteilung eines Patents hierfür nur in Betracht kommt, "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, sodass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt" (vgl. GRUR 2004, 667, Leitsatz). Wie unter II. 3. a) dieser Entscheidung weiter ausgeführt, kann einem solchen Verfahren auch nicht schon deshalb Patentfähigkeit zugebilligt werden, weil "mehrere Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten" eingesetzt werden, d. h. mehrere über ein Netz kommunizierende Computer.

Im vorliegenden Fall kommt zwar neben dem Rechner ein Mobiltelefon zum Einsatz. Aber allein in dem Umstand, dass an Stelle eines Computers ein Mobiltelefon zur Abwicklung eines Geschäfts verwendet wird, sieht der Senat keinen Anlass, von den grundsätzlichen Ausführungen des Bundesgerichtshofs zu computerimplementierten Geschäftsabläufen abzuweichen. Denn aus technischer Sicht stellt sich ein (mikroprozessorgesteuertes) Mobiltelefon als netzwerkfähiger Computer dar, wenn auch mit spezieller Ausprägung hinsichtlich Funktionen und Größe.



Die Einrichtung bzw. das System nach Patentanspruch 1 kann sonach nur dann als dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche Erfindung anerkannt werden, wenn der Anspruch (weitere) Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, das es möglich macht, bei der Prüfung auf erfindnerische Tätigkeit eine Aussage darüber zu treffen, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die den Patentschutz rechtfertigt (vgl. a. a. O. II. 3. a)).

An solchen Anweisungen mangelt es dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag aber. Denn der zwischen Mobiltelefon und Rechner stattfindende Informationsaustausch umfasst nur Schritte, die für die aus kaufmännischer Sicht korrekte Abwicklung des Verkaufs erforderlich sind. Hierzu sind auch die Schritte für die Zuordnung einer Seriennummer zu der Abrufnummer und der Vergleich der Seriennummer auf einen bereits erfolgten Abruf zu zählen. Denn diese Schritte dienen lediglich dazu, den wiederholten Abruf eines Gutes ohne Erwerb eines neuen Gutscheins zu unterbinden. Aus technischen Gründen sind sie nicht erforderlich.

Schließlich finden sich im Anspruch auch keine Anweisungen, die anderweitig eine technische Ausgestaltung des zur Verkaufsabwicklung verwendeten Computers oder Mobiltelefons zum Inhalt haben. In dem zur Vorratshaltung der immateriellen Güter verwendeten "Produktspeicher" und dem zur Verwaltung der Güter dienenden "Zuordnungsspeicher" können nur übliche Speicher eines Rechners erkannt werden. Eine technische Ausgestaltung dieser Speicher ist nicht ersichtlich und auch nicht erforderlich. Insgesamt können in den im Anspruch genannten Einrichtungen nur Rechner erkannt werden, die ihrer Bestimmung gemäß zur Speicherung und Verarbeitung von Informationen ausgestattet sind.

Die Anweisungen des Anspruchs 1 stellen sich sonach lediglich als in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre für eine Verkaufsabwicklung dar. Darüber hinausgehende Anweisungen, die es möglich machen, bei der Prüfung auf erfindnerische Tätigkeit eine Aussage darüber zu treffen, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, sind im Patentanspruch 1 nicht enthalten. Anweisungen dieser Art konnten auch vom Anmelder nicht aufgezeigt werden.

Die Einrichtung nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht als dem Patentschutz zugängliche Erfindung i. S. d. § 1 PatG anzuerkennen.

2.4 Dem Anspruch 1 ist ein Patentanspruch 7 nebengeordnet, der auf einen Gutschein gerichtet ist, der zur Anwendung bei der Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche gerichtet ist. Hinsichtlich der Patentfähigkeit dieses Anspruchs wird auf die folgenden Ausführungen zum Hilfsantrag verwiesen.

Dem Antrag auf Erteilung eines Patents gemäß dem Hauptantrag konnte bereits deshalb nicht gefolgt werden, weil die Einrichtung nach Patentanspruch 1 nicht als dem Patentschutz zugängliche Erfindung anerkannt werden konnte. Denn über einen Antrag kann nur einheitlich befunden werden (vgl. BGH in GRUR 1997, 120 - Speicherheizgerät).

3. Zum Hilfsantrag:

3.1 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist auf die Verwendung eines Gutscheins gerichtet, der durch äquidistante parallele Knicklinien in Felder unterteilt ist, die so gefaltet werden, dass Seriennummer und Produktinformation sichtbar und Zugangsinformation und Abrufinformation unsichtbar sind. Durch weitere Anweisungen im Anspruch wird der Ablauf des Verkaufsvorgangs ausgehend von den auf dem Gutschein aufgedruckten Informationen mit Hilfe von Mobiltelefon und Rechner in Bezug genommen, wie er zum Anspruch 1 nach Hauptantrag erläutert wurde.

Der Anmelder führt hierzu aus, dass es bei dieser Anspruchsfassung nicht auf eine bestimmte Faltung des Gutscheins ankomme, sondern auf dessen Verwendung zur Übermittlung des immateriellen Gutes.

3.2 Auch in der Verwendung eines Gutscheins nach Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag kann keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung erkannt werden. Dieser Anspruch fügt dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zwar hinzu, dass für die Abwicklung des Geschäfts ein Gutschein verwendet werden soll, auf

den Informationen, die für die Durchführung des Geschäfts erforderlich sind, so aufgedruckt sind, dass sie nach Faltung entweder sichtbar oder unsichtbar sind. Die Faltung und Anordnung der aufgedruckten Informationen ergibt sich jedoch nicht aus technischen Gründen, sondern aus dem geschäftlichen Zweck des Gutscheins. Denn zur Abwicklung des Geschäfts muss der Gutschein einerseits offen erkennbar zeigen, welches Gut der Kunde damit erwirbt (Seriennummer, Produktinformation); andererseits dürfen die für den Abruf des immateriellen Gutes erforderlichen Informationen (Abrufinformation, Zugangsinformation) aber erst nach Aufreißen des gefalteten Gutscheins sichtbar sein. Andernfalls könnte der Kunde ohne Erwerb des Gutscheins, nur durch Eingabe von offen sichtbaren Informationen in den Genuss des Gutes kommen, was dem geschäftlichen Zweck zuwider liefe.

Deshalb kann auch in der Anweisung zur Faltung und zum Aufdruck des Gutscheins keine (weitere) Anweisung erkannt werden, der ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, das bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber zulässt, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt.

Nachdem sich, wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgeführt, auch in den übrigen Anweisungen dieses Anspruchs keine solchen technischen Anweisungen finden, sondern nur solche, die der Abwicklung eines Geschäfts mit Computern dienen, kann in dieser Fassung des Anspruchs 1 ebenfalls keine technische Erfindung erkannt werden.

Die Beschwerde des Anmelders war daher zurückzuweisen.

4. Der Anmelder hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen. Er führt an, dass sich der vorliegend zu bewertende Sachverhalt grundsätzlich von denen unterscheidet, über die höchstrichterliche Entscheidungen vorlägen.

Nach § 100 PatG ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dies erfordert.

Zu der Patentfähigkeit von Verfahren, die der Abwicklung eines Geschäfts mittels eines Computers dienen, hat der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" Stellung genommen. Einen grundsätzlichen Unterschied zu dem dort dargestellten Sachverhalt, der Anlass dazu gäbe, von dieser Entscheidung abzuweichen, vermag der Senat nicht zu erkennen. Der Anmelder konnte auch keine Rechtsprechung aufzeigen, die der zitierten Entscheidung widerspricht. Der Anregung des Anmelders auf Zulassung der Rechtsbeschwerde war daher nicht zu folgen.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Baumgardt

Fa