



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 103/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. März 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 51 663.7

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt und Dipl.-Ing. Univ. Musiol

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H04M - hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur Sprachkommunikation“ durch Beschluss vom 13. Juli 2005, zugestellt am 5. August 2005, zurückgewiesen. Die Prüfungsstelle hat ihren Beschluss damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik gemäß der Entgegenhaltungen

D1 WO 97/35416 A1 und

D10 WO 97/30543 A1

unter Berücksichtigung seines fachlichen Könnens für den Fachmann nahegelegt sei und demzufolge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 9. August 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin. Sie hat ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 28. September 2010 begründet. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass die geltend gemachten Patentansprüche durch den Stand der Technik nicht für den Fachmann nahegelegt seien.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin unter Vorlage neuer Patentansprüche 1 bis 6 und einer teilweise geänderten Beschreibung beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H04M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2005 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Bezeichnung:

Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß im Termin übergebenen Unterlagen vom 28. März 2011

Beschreibung:

Beschreibung gemäß ursprünglich eingereichter Unterlagen mit geänderter Beschreibung Seite 4, übergeben im Termin vom 28. März 2011

Zeichnungen:

1 Seite Zeichnungen gemäß Offenlegungsschrift

Der geltende Patentanspruch 1 hat folgende Fassung:

- „1. Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation, wobei eine Datenbank im Internet am Web Backend bereitgestellt wird, die Daten über eine Mehrzahl von Kommunikationspartnern enthält, zu wenigstens einem der Kommunikationspartner automatisch eine Sprachverbindung aufgebaut wird, indem der jeweilige Kommunikationspartner über das Internet aus der Datenbank ausgewählt wird, und die Kosten der Sprachkommunikation nach deren Ende abgerechnet werden, d a d u r c h

gekennzeichnet, daß die Daten über die Mehrzahl von Kommunikationspartnern die jeweilige Bankverbindung der Kommunikationspartner umfassen und zur Abrechnung wenigstens eine Verbindung zu der Bank des ausgewählten Kommunikationspartners hergestellt wird und die Kosten für die Sprachkommunikation auf das Konto des ausgewählten Kommunikationspartners anteilig gutgeschrieben werden.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 6 und des Vorbringens der Beschwerdeführerin im Übrigen wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung und des Standes der Technik maßgeblichen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit Erfahrung auf dem Gebiet der Telekommunikation sowie der entsprechenden Netzwerke an.
2. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation, wobei eine Datenbank, die Daten über mehrere Kommunikationspartner enthält, im Internet bereitgestellt und eine Sprachverbindung zu mindestens einem der mehreren Kommunikationspartner durch Auswählen des mindestens einen Kommunikationspartners aus der Datenbank automatisch hergestellt wird, wobei das Auswählen über das Internet erfolgt (ursprüngliche Beschreibung, Seite 1, Zeilen 7-12).

Die Anmeldung betrifft damit die Abwicklung einer Experten-Hotline. Diese umfasst eine Datenbank, in der die Experten eigene Informationen über sich hinterle-

gen („Informationen über den Kommunikationspartner“), einschließlich ihrer Telefonnummer, ihrer Bankdaten und ihrer Gebühren (Preise, Kosten) für die Expertenauskunft. Die Datenbank kann über das Internet von einem potentiellen Anrufer abgefragt werden. Nach Auswahl eines gewünschten Experten aus der Trefferliste wird automatisch eine Sprachverbindung zu dem ausgewählten Experten hergestellt. Dabei bleibt offen, ob die Sprachverbindung über das Datennetz oder ein anderes Netz, z. B. ein gewöhnliches Telefonnetz (PSTN) hergestellt wird.

Die Anmeldung beschäftigt sich insbesondere mit der Abrechnung der Gebühren (Kosten, Preis) des Experten nach dem Ende der Sprachkommunikation und sieht hierzu vor, dass die Daten über die Kommunikationspartner die jeweilige Bankverbindung des Kommunikationspartners umfassen, zur Abrechnung wenigstens eine Verbindung zu der Bank des ausgewählten Kommunikationspartners hergestellt wird und die Kosten für die Sprachkommunikation auf das Konto des ausgewählten Kommunikationspartners anteilig gutgeschrieben werden. Dabei wird nicht näher angegeben, wann nach dem Ende der Sprachkommunikation die Verbindung zu der Bank des ausgewählten Kommunikationspartners hergestellt wird. Ebenso wenig ist festgelegt, wie die Verbindung zur Bank hergestellt wird.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Sprachkommunikationssystem und -verfahren vorzuschlagen, bei dem die Bezahlung der Beratungskosten kundenfreundlicher erfolgt (geänderte Beschreibungsseite 4, Zeilen 16-18).

Die genannte Aufgabe stellt sich in der Praxis von selbst. Der Fachmann ist nämlich stets bemüht, eine an den Kundenwünschen orientierte Lösung zu entwickeln.

3. Zur Lösung der genannten Aufgabe lehrt der Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation, dessen Merkmale wie folgt gegliedert werden können:

- M1 Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation, wobei
- M2 eine Datenbank im Internet am Web Backend bereitgestellt wird, die Daten über eine Mehrzahl von Kommunikationspartnern enthält,
- M3 zu wenigstens einem der Kommunikationspartner automatisch eine Sprachverbindung aufgebaut wird, indem der jeweilige Kommunikationspartner über das Internet aus der Datenbank ausgewählt wird, und
- M4 die Kosten der Sprachkommunikation nach deren Ende abgerechnet werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
- M5 die Daten über die Mehrzahl von Kommunikationspartnern die jeweilige Bankverbindung der Kommunikationspartner umfassen und
- M6 zur Abrechnung wenigstens eine Verbindung zu der Bank des ausgewählten Kommunikationspartners hergestellt wird und
- M7 die Kosten für die Sprachkommunikation auf das Konto des ausgewählten Kommunikationspartners anteilig gutgeschrieben werden.

Patentanspruch 1 geht in zulässiger Weise auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 (Merkmale M1-M4), 2 (Merkmale M2, M3) und 7 (Merkmale M6, M7) sowie die ursprünglich eingereichte Erfindungsbeschreibung zurück, in der auf Seite 5, Zeilen 19-25, offenbart ist, dass das Web Backend mindestens eine Datenbank umfasst (Merkmal M2) und der Experte (Kommunikationspartner) seine Daten einschließlich Telefonnummer, Kontonummer - mithin seine Bankver-

bindung (vgl. auch Seite 7, Zeilen 27-30) - und Fachqualifikation an den Web Application Server sendet (Merkmal M5). Zwar ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht explizit angegeben, dass die vom Experten eingegebenen Bankverbindungsdaten in der Datenbank gespeichert werden, dies erschließt sich dem Fachmann jedoch unmittelbar und eindeutig aus dem Gesamtzusammenhang der Anmeldung. Der Fachmann liest dies in den ursprünglichen Unterlagen als unerlässliche Ergänzung praktisch mit, da ohne eine entsprechende Speicherung der Bankverbindungsdaten in der Datenbank eine geordnete Abwicklung des Verfahrens undenkbar wäre (BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2008 - X ZB 89/07, BGHZ 179, 168, Tz. 26 - Olanzapin).

4. Aus der Druckschrift WO 97/35416 A1 (D1) ist ein Verfahren zur Durchführung eines Telefongesprächs bekannt (Titel; Merkmal M1), bei dem eine Datenbank (directory service 14, directory database 20) in einem Datennetz wie dem Internet (messaging network 12) bereitgestellt wird, die Daten über eine Mehrzahl von Kommunikationspartnern enthält (Seite 5, Zeilen 9-17; Merkmal M2_{teilweise}). Die Datenbank ist dabei nicht benutzerseitig sondern system- bzw. serverseitig (web backend) angeordnet (Figuren 1-3; Merkmal M2_{Rest}). Die Benutzer haben Zugang zu der Datenbank und können aus ihr einen gewünschten Gesprächspartner auswählen (Seite 5, Zeilen 17-28). Durch die Auswahl wird mit Hilfe eines zum System gehörenden intelligenten Netzwerks („Intelligent Network (IN) control platform 18 of the system 2“, Seite 6, Zeilen 10-12) automatisch eine Sprachverbindung aufgebaut (Seite 6, Zeilen 10-15; Seite 8, Zeile 27 - Seite 9, Zeile 2; Merkmal M3). Die Auswahldaten werden darüber hinaus dazu genutzt, die Kosten der Sprachkommunikation nach deren Ende abzurechnen (Seite 6, Zeilen 15-17; Merkmal M4). Dazu übermittelt das intelligente Netzwerk die Gesprächsdaten an ein Abrechnungs- und Gebührenmodul („charging and billing module“, Seite 6, Zeilen 15-17), ohne dass in der Druckschrift explizit offenbart ist, wie die Abrechnung der Gesprächskosten im Detail abgewickelt wird. Zur Anordnung des Abrechnungs- und Gebührenmoduls offenbart die Druckschrift zwei Alternativen: als Abrechnungs- und Gebührenmodul kann ein separates Mittel vorgesehen sein

(„unique to the system 2“) oder es können die im Kommunikationssystem vorhandenen Abrechnungs- und Gebührenmodule genutzt werden („part of the charging and billing modules used for the telecommunications network 10“).

Bei einem solchen System stellt sich jedoch für den Fachmann zwangsläufig die Aufgabe, ein konkretes Abrechnungsmodell zu implementieren, das den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Teile eines solchen Abrechnungsmodells sind die Einzelheiten über den Einzug der Kosten beim Schuldner und über die Gutschrift der Kosten beim Gläubiger, insbesondere die Feststellung von Schuldner und Gläubiger und die Festlegung, wann Einzug und Gutschrift erfolgen.

Anregungen zur technischen Umsetzung eines konkreten Abrechnungsmodells findet der Fachmann in der Druckschrift WO 97/30543 A1 (D10). Die Druckschrift D10 beschreibt allgemein Methoden (Verfahren) für direkte Finanztransaktionen von dem Konto eines Kunden (customer = A-subscriber) auf das Konto eines Diensteanbieters (service provider = B-subscriber) und insbesondere zur Abwicklung der Gebührenzahlung für Telefongespräche zwischen dem Kunden (= Anrufer) und dem Diensteanbieter. Dabei wird Geld vom Konto des Anrufers auf ein vom Diensteanbieter festgelegtes Konto übertragen (Seite 1, Zeile 28 - Seite 2, Zeile 2). Für den Zahlungsverkehr wird in einem Datennetz eine Datenbank (service database 24) vorgehalten, in der die Daten über die Teilnehmer, insbesondere also über die Kunden (= Anrufer), aber auch über die Diensteanbieter, gespeichert sind (Seite 4, Zeilen 17-27; Merkmale M2, M5). In dem zur Abwicklung von Telefongesprächsgebühren vorgesehenen Ausführungsbeispiel wird die Telefonverbindung automatisch hergestellt, nachdem der Anrufer sich unter Angabe seiner Kontodaten zu dem Dienst angemeldet hat (Seite 5, Zeilen 26-27, 31-36) sowie sich durch Angabe von Identifizierungsdaten, wie der Kundennummer, und seinem Passwort identifiziert hat (Seite 6, Zeilen 15-34; Seite 8, Zeilen 12-19; Merkmale M1, M3). Dabei ist der Druckschrift insbesondere als bekannt entnehmbar, dass die Kosten für ein Telefongespräch in einem Ausführungsbeispiel nach Beendigung des Telefongesprächs über den Zahlungsverkehrsdienst abgewickelt

werden (Seite 8, Zeilen 19-24; Merkmal M4). Während des Gesprächs werden die Zeit und/oder andere Parameter, die für die Abrechnung erforderlich sind (charge information), gemessen.

Nach Abschluss des Gesprächs wird die erforderliche Transaktion ausgeführt. Dazu werden zunächst die erforderlichen Daten von der Vermittlungsstelle (service switching centre 10) an die Zahlungsverkehrseinheit (payment service unit 15), die Teil des entsprechenden intelligenten Netzwerkes (intelligent network 9) ist, übergeben. Letztere nimmt über ein Zahlungsnetzwerk (payment network 17) Verbindung zu den beteiligten Banken (financial institutes 21, 22, 23) auf und bewirkt die Transaktion (Seite 7, Zeilen 15-32; Seite 8; Zeilen 19-24; Merkmale M6, M7_{teilweise}).

Die aus der Druckschrift D10 bekannte Implementierung der Abrechnung, die eine Speicherung der Bankdaten des Zahlungsempfängers in einer Datenbank vorsieht, bei einem aus der Druckschrift D1 bekannten Verfahren zur Durchführung eines Telefongesprächs einzusetzen, liegt für den Fachmann nahe. Denn der Fachmann war gehalten, die in der Druckschrift D1 offen gelassene Frage der Abwicklung des Zahlungsverkehrs technisch zu realisieren. Auf der Suche nach Realisierungsmöglichkeiten bietet sich die Lösung aus der Druckschrift D10 geradezu an, weil sie weitgehend von einem Kommunikationssystem ausgeht, wie es auch in der Druckschrift D1 vorgesehen ist (Merkmale M1-M4 der Erfindung).

Soweit in Merkmal M7 der Erfindung vorgesehen ist, die Kosten der Sprachkommunikation lediglich anteilig auf das Konto des ausgewählten Kommunikationspartners gutzuschreiben (Merkmal M7_{Rest}), die Druckschrift D10 hingegen offen lässt, ob bei der Gutschrift der Kosten für die Sprachkommunikation der Gesamtbetrag oder nur ein Teil des vom Kunden (= Anrufer) eingezogenen Betrags auf das Konto des Diensteanbieters gutgeschrieben wird, kann dieses Merkmal die Erfindung nicht tragen.

Die Frage, wem die Kosten für die Sprachkommunikation gutgeschrieben werden (Gläubiger) und insbesondere die Festlegung auf einen entsprechenden Teilbeitrag, ohne diesen in der Höhe zu bestimmen („anteilig“), ist nämlich eine rein wirtschaftliche Entscheidung in Form der Auswahl eines von vielen möglichen Geschäftsmodellen. Eine solche Auswahl leistet keinen Beitrag zur technischen Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems, so dass sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt zu werden braucht (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen).

Damit wird aber der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Gesamtheit für den Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt.

Soweit die Anmelderin meint, der Fachmann würde die Lehre der Druckschrift D10 nicht auf den Gegenstand der Druckschrift D1 anwenden, weil beide Lösungen angeblich grundlegend verschiedene Hard- und Software voraussetzen würden, kann sie mit diesem Argument nicht durchdringen, da etwaige Hard- und Softwarevoraussetzungen nicht Teil des geltend gemachten Patentanspruchs 1 sind und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 insoweit keinen Einschränkungen unterliegt.

5. Mit dem Anspruch 1 fallen auch die ihm zugeordneten Unteransprüche 2 bis 6, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist und ein eigenständiger Erfindungsgehalt der Unteransprüche von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht wurde (BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 - X ZB 22/92, GRUR 1993, 896 - Leistungshalbleiter; BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 - Installiereinrichtung, Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

Nach alledem erweist sich die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung als unbegründet.

Dr. Mayer

Dr. Mittenberger-Huber

Kleinschmidt

Musiol

prä