

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Februar 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0519/10 - 3.4.03
Anmeldenummer: 03100436.9
Veröffentlichungsnummer: 1450316
IPC: G07F7/10, G07F7/08, G07F19/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Modul zur Verwaltung eines Wertkontos

Anmelder:

Swisscom AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag
(ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0641/00

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0519/10 - 3.4.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 11. Februar 2014

Beschwerdeführer: Swisscom AG
(Anmelder) Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern (CH)

Vertreter: P&TS SA (AG, Ltd.)
Av. J.-J. Rousseau 4
P.O. Box 2848
2001 Neuchâtel (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Oktober 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 03100436.9 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Eliasson
Mitglieder: R. Bekkering
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung Nr. 03 100 436 wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54(1) und (2) EPÜ) gegenüber

Dokument D5: US2003/0026404 A

zurückzuweisen.

- II. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin (Anmelderin), die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der folgenden Dokumente zu erteilen:

Hauptantrag:

Ansprüche 1 bis 22 gemäß Hilfsantrags I, eingereicht mit Schreiben vom 25. November 2013, oder

Hilfsantrag:

Ansprüche 1 bis 26 gemäß Hilfsantrags II, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

- III. Der Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"Verfahren zur Verwaltung eines Wertkontos, das an ein tragbares persönliches Identifizierungsmodul (10), welches ein Mobilgerät (1) in einem Mobilfunknetz identifiziert, gebunden ist, wobei Geldbeträge automatisch durch ein Nachlademodul (311) in das oder aus dem benannte Wertkonto nachgeladen oder belastet werden, wenn sich ein

Identifizierungsmodulinhaber an einem bestimmten Standort befindet, wobei das Nachlademodul (311) Kriterien verwendet um zu bestimmen, in Abhängigkeit von welchem Standort das benannte Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien festlegt."

Der unabhängige Anspruch 21 lautet:

"Proaktives Nachlademodul (311), das in Abhängigkeit von vorbestimmten Standorten des Identifizierungsmodulinhabers automatisch Geldbeträge in beziehungsweise auf an Identifizierungsmodule gebundene Benutzerwertkonten nachlädt oder belastet, wobei die Identifizierungsmodule (10) Mobilgeräte (1) in einem Mobilfunknetz identifizieren, und das proaktive Nachlademodul (311) ausgebildet ist, Kriterien zu verwenden um zu bestimmen, in Abhängigkeit von welchen Standorten das benannte Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Kriterien von einem Inhaber des Identifizierungsmoduls festlegbar sind."

IV. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet:

"Verfahren zur Verwaltung eines Wertkontos, das an ein tragbares persönliches Identifizierungsmodul (10), welches ein Mobilgerät (1) in einem Mobilfunknetz identifiziert, gebunden ist, wobei Geldbeträge automatisch durch ein Nachlademodul (311) in Abhängigkeit von externen Ereignissen in das benannte Wertkonto nachgeladen oder aus dem benannten Wertkonto belastet werden,

dadurch gekennzeichnet, dass die externen Ereignisse gesetzte Ereignisse in einem von dem Inhaber des Wertkontos geführten elektronischen Kalender sind."

Der unabhängige Anspruch 26 lautet:

"Proaktives Nachlademodul (311), das in Abhängigkeit von vorbestimmten Ereignissen automatisch Geldbeträge in beziehungsweise auf an Identifizierungsmodule gebundene Benutzerwertkonten nachlädt oder belastet, wobei die Identifizierungsmodule (10) Mobilgeräte (1) in einem Mobilfunknetz identifizieren, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbestimmten Ereignisse gesetzte Ereignisse in einem von dem Inhaber des Wertkontos geführten elektronischen Kalender sind."

V. Es wird auf die folgenden weiteren Dokumente Bezug genommen:

D1: GB 2 372 867 A

D2: EP 0 848 360 A

D3: WO 00/31691 A

D4: US 2002/0161702 A

D6: WO 00/42581 A

VI. Die Beschwerdeführerin machte im Wesentlichen Folgendes geltend:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag sei gegenüber Dokument D5 neu, weil D5 nicht zeige,

dass der Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien, die das Nachlademodul verwendet, um zu bestimmen in Abhängigkeit von welchem Standort das Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, festlege.

Zudem beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dadurch, dass der Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien festlege, könne vermieden werden, dass unnötig hohe Geldbeträge im Voraus auf das Wertkonto geladen würden. Somit werde das Risiko bei Verlust oder Diebstahl verringert. Die Erhöhung der Sicherheit sei eine technische Aufgabe. Damit trage das entsprechende beanspruchte Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung bei und stütze folglich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag sei gegenüber Dokument D5 neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil D5 nicht zeige, dass in Abhängigkeit von in einem von dem Inhaber des Wertkontos geführten elektronischen Kalender gesetzten Ereignissen in das benannte Wertkonto nachgeladen oder aus dem benannten Wertkonto belastet wird. Dies ergebe sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem weiteren Stand der Technik.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag*

2.1 *Änderungen*

Der Anspruch 1 basiert auf den Ansprüchen 1, 2 und 9, sowie der Beschreibung, Seite 18, dritter Absatz, in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Die Änderungen sind somit im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ zulässig.

2.2 *Neuheit*

Dokument D5 zeigt ein Verfahren zum automatischen Nachladen eines Prepaid-Kontos eines Mobiltelefons (vgl. Absätze [0101] bis [0105], Figur 4). Insbesondere zeigt Dokument D5, in der Terminologie des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Verwaltung eines Wertkontos, das an ein tragbares persönliches Identifizierungsmodul, welches ein Mobilgerät in einem Mobilfunknetz identifiziert, gebunden ist.

Aus D5 ist es bekannt, das Wertkonto nach bestimmten Regeln automatisch nachzuladen, wobei jeder Prepaid-Kunde seine eigenen Kriterien für das Nachladen konfigurieren kann (vgl. Absatz [0114]).

Diese Auflademethoden können zwischen verschiedenen Arten von Geräten, Netzen, Auflademodi (IVR (Interactive Voice Response), Agent, etc.) und je nach den Regeln in einem Land oder einem Rechtssystem variieren. Darüber hinaus können diese Modi, Geräte, Netze, usw., alle kombiniert werden, um andere Regeln zu erstellen, oder damit verschiedene Kombinationen oder Permutationen auftreten (vgl. Absatz [0115]).

Insbesondere, können die Regeln, die vorschreiben, wie

dies geschieht und wie viel Geld auf das Konto des Telefons geladen werden darf, durch gesetzliche Beschränkungen gegenüber Unternehmen in einem Land geregelt werden. Würde die gleiche Person mit den gleichen Regeln und Modi, Geräte usw. woanders nachladen, könnten die Regeln anders sein (vgl. Absatz [0115]).

Der Standort, an dem der Inhaber sich befindet, ist damit ein Kriterium für das Nachladen.

Somit offenbart D5 zudem, in der Terminologie des Anspruchs 1, dass Geldbeträge automatisch durch ein Nachlademodul in das oder aus dem benannte Wertkonto nachgeladen oder belastet werden, wenn sich ein Identifizierungsmodulinhaber an einem bestimmten Standort befindet, wobei das Nachlademodul Kriterien verwendet um zu bestimmen, in Abhängigkeit von welchem Standort das benannte Wertkonto nachgeladen oder belastet wird.

Allerdings bleibt in D5 offen, ob der Identifizierungsmodulinhaber diese Kriterien festlegt oder ob diese etwa vom System oder anderweitig festgelegt sind.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber Dokument D5 neu (Artikel 54(1) EPÜ 1973).

2.3 *Erfinderische Tätigkeit*

Der Anspruch 1 besteht aus nicht-technischen Merkmalen aus dem Bereich der geschäftlichen Tätigkeiten, sowie aus technischen Merkmalen. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern können, in Bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der

erfinderischen Tätigkeit, Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 7. Auflage 2013, I.D.9.1; T 0641/00 (Abl. EPA 2003, 352)).

Die Idee, den Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien, die verwendet werden um zu bestimmen, in Abhängigkeit von welchem Standort das Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, festlegen zu lassen und nicht etwa das System, beruht nach Auffassung der Kammer nicht auf technischen Überlegungen, sondern rein auf nicht-technischen Überlegungen aus dem Bereich der geschäftlichen Tätigkeiten. Diese Idee kann somit das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin bewirke die Tatsache, dass der Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien festlegt, die verwendet werden um zu bestimmen, in Abhängigkeit von welchem Standort das Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, eine Erhöhung der Sicherheit. Insbesondere, wie in der Anmeldebeschreibung dargelegt, laden viele Benutzer aus Komfortgründen unnötig hohe Geldbeträge im Voraus auf viele Wertkonten, um sicherzustellen, dass sie jederzeit über einen für geplante und unerwartete Bedürfnisse ausreichenden Geldbetrag verfügen. Dadurch werde jedoch das Risiko bei Verlust oder Diebstahl der Karte erheblich erhöht (vgl. Anmeldebeschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 4, zweiter Absatz). Dadurch, dass der Identifizierungsmodulinhaber die Kriterien festlegt, die verwendet werden um zu bestimmen in Abhängigkeit von welchem Standort das Wertkonto nachgeladen oder belastet wird, könne zum Beispiel das Guthaben auf dem Wertkonto in unsicheren Gegenden automatisch reduziert

werden.

Die Erhöhung der Sicherheit sei eine technische Aufgabe. Damit trage das entsprechende beanspruchte Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung bei und stütze folglich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit.

Nach Auffassung der Kammer wird jedoch mit dem Verfahren, wie es in Anspruch 1 definiert ist, nicht zwangsläufig eine Erhöhung der Sicherheit erreicht. Eine Erhöhung der Sicherheit wird erst dann erreicht, wenn den Ausführungen der Beschwerdeführerin zufolge das Guthaben auf dem Wertkonto in unsicheren Gegenden automatisch reduziert wird. Diese Vorgehensweise wird jedoch im Anspruch 1 nicht vorgeschrieben. Vielmehr umfasst der Anspruch gleichwohl das automatische Nachladen des Wertkontos, rein aus Komfortgründen und ohne Berücksichtigung irgendwelcher Sicherheitsüberlegungen, wenn die Inhaber sich in geographischen Gebieten befinden, wo ihre Bedürfnisse am größten sind, zum Beispiel im Ausland, in bestimmten Geschäften usw. (vgl. Anmeldungsbeschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 18, dritter Absatz). Eine Erhöhung der Sicherheit ist somit nur vom Verhalten der Inhaber abhängig.

Dabei kann auch das Argument der Beschwerdeführerin nicht überzeugen, es würde für die Technizität einer Maßnahme reichen, wenn die Möglichkeit einer technischen Wirkung bzw. einer Lösung einer technischen Aufgabe gegeben ist. Entscheidend ist, ob das infrage stehende Merkmal zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt, und nicht ob es hierzu theoretisch in der Lage wäre.

Zudem sei angemerkt, dass die Erhöhung der Sicherheit auch nicht zwangsläufig als eine technische Aufgabe anzusehen ist. So kann eine Erhöhung der Sicherheit eine rein nicht-technische Aufgabe im administrativen Bereich sein, z.B. in Bezug auf das Verfassen einer Verordnung die Sicherheit fördernde Verhaltensregeln festlegt.

Im Übrigen lässt sich aus dem Umstand, ob die Aufgabe als technisch oder als nicht-technisch anzusehen ist, auch nicht grundsätzlich schließen, dass ihre Lösung technisch oder nicht-technisch ist, bzw. bestimmte beanspruchte Merkmale zum technischen Charakter der Erfindung beitragen oder nicht. So kann eine an sich technische Aufgabe, wie z.B. die Behebung von Überlastungsausfällen einer Maschine, durch rein nicht-technische, administrative Maßnahmen, wie z.B. einen Zeitplan, in dem Bedienungszeiten und -pausen festgelegt sind, gelöst werden.

Außerdem wäre im vorliegenden Fall, selbst wenn eine Erhöhung der Sicherheit tatsächlich erreicht würde, die Lösung nicht technisch. Die Erhöhung der Sicherheit würde konkret durch eine Reduzierung des Guthabens auf dem Wertkonto in bestimmten unsicheren Gegenden durch das Aufstellen von entsprechenden Regeln für das Nachladen bzw. Belasten erreicht werden. Das Aufstellen solcher Regeln stellt jedoch im vorliegenden Fall nach Auffassung der Kammer eine nicht-technische administrative Maßnahme dar.

Somit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973).

Der Hauptantrag ist demzufolge nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag*

3.1 *Änderungen*

Der Anspruch 1 basiert auf den Ansprüchen 1, 2, 19 und 24, sowie der Beschreibung, Seite 20, dritter Absatz, in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 22 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 10, 13 bis 18, 20 bis 23, und 27 bis 29.

Die abhängigen Ansprüche 23 bis 25 basieren auf der Beschreibung, Seite 20, dritter Absatz, in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Der unabhängige Anspruch 26 basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 30 mit entsprechenden Ergänzungen wie beim Anspruch 1.

Die Änderungen sind somit im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ zulässig.

3.2 *Neuheit*

Wie bereits zum Hauptantrag erörtert, zeigt Dokument D5 ein Verfahren zum automatischen Nachladen eines Prepaid-Kontos eines Mobiltelefons. Insbesondere zeigt Dokument D5, in der Terminologie des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Verwaltung eines Wertkontos, das an ein tragbares persönliches Identifizierungsmodul, welches ein Mobilgerät in einem Mobilfunknetz identifiziert, gebunden ist.

Aus D5 ist es bekannt, das Wertkonto nach bestimmten

Regeln automatisch nachzuladen, wobei jeder Prepaid-Kunde seine eigenen Kriterien für das Nachladen konfigurieren kann (vgl. Absatz [0114]). Insbesondere ist in D5 vorgesehen, das Konto periodisch (z.B. täglich, monatlich, wöchentlich, usw.) aufzuladen (vgl. Absatz [0114], Punkt (6)).

Somit offenbart D5 zudem, in der Terminologie des Anspruchs 1, dass Geldbeträge automatisch durch ein Nachlademodul in Abhängigkeit von externen Ereignissen in das benannte Wertkonto nachgeladen oder aus dem benannten Wertkonto belastet werden. Hierbei stellen in D5 die gesetzten periodischen Nachlade- bzw. Belastungsbefehle externe Ereignisse dar.

Damit ist der Oberbegriff des Anspruchs 1 aus D5 bekannt.

Nicht offenbart in D5 ist, dass die externen Ereignisse gesetzte Ereignisse in einem von dem Inhaber des Wertkontos geführten elektronischen Kalender sind.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag gegenüber Dokument D5 neu (Artikel 54(1) EPÜ 1973).

Vergleichbares gilt für den unabhängigen Anspruch 26, der auf ein proaktives Nachlademodul, das in Abhängigkeit von vorbestimmten Ereignissen automatisch Geldbeträge in, beziehungsweise auf, an Identifizierungsmodule gebundene Benutzerwertkonten nachlädt oder belastet, gerichtet ist.

Damit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 26 gemäß dem Hilfsantrag gegenüber Dokument D5 neu (Artikel 54(1) EPÜ 1973).

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 26 ist im Übrigen auch gegenüber den weiteren, im Verfahren zitierten, weniger relevanten Dokumenten neu (Artikel 54(1) EPÜ 1973).

3.3 *Erfinderische Tätigkeit*

Wie oben erwähnt ist es aus dem Dokument D5 bekannt, das Konto periodisch (z.B. täglich, monatlich, wöchentlich, usw.) aufzuladen (vgl. Absatz [0114], Punkt (6)).

Es bleibt jedoch offen in D5, wie dies konkret realisiert wird.

Damit ist die zu lösende objektive Aufgabe, die sich ausgehend von D5 ergibt, ein praktikables und benutzerfreundliches Verfahren zum periodischen Aufladen anzubieten.

Anders als in der angefochtenen Entscheidung begründet wurde, ist, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert, für ein periodisches Aufladen wie aus D5 bekannt, nicht zwingend ein elektronischer Kalender erforderlich. Eine periodische Funktionalität wäre grundsätzlich auch mit anderen Mitteln, wie etwa einem Zähler erreichbar. Zudem wäre, auch wenn der Fachmann für das periodische Aufladen die Verwendung einer Art von elektronischem Kalender durch das Aufladesystem in D5 in Erwägung gezogen hätte, dies ein allgemeiner, systeminterner Kalender und nicht ein von dem Inhaber des Wertkontos geführter elektronischer Kalender.

Eine Implementierung des periodischen Aufladens mittels eines von dem Inhaber des Wertkontos geführten

elektronischen Kalenders ist weder durch D5, noch durch den anderen verfügbaren Stand der Technik oder sonstwie nahegelegt.

Tatsächlich befasst sich keines der restlichen zitierten Dokumente D1 bis D4 und D6 mit dem Aufladen eines Wertkontos in Abhängigkeit von Ereignissen, die in einem von dem Inhaber des Wertkontos geführten elektronischen Kalender gesetzt sind.

Der Vollständigkeit halber wird noch angemerkt, dass es sich bei dem vorstehenden Unterschiedsmerkmal um die technische Implementierung des Aufladens handelt, wobei der elektronische Kalender ein hierzu eingesetztes technisches Mittel darstellt, welches somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist.

Damit ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik und beruht folglich auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973).

Die weiteren Ansprüche 2 bis 25 sind abhängig von Anspruch 1 und stellen besondere Weiterbildungen des Gegenstandes des Anspruchs 1 dar. Der Gegenstand dieser Ansprüche beruht somit ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 26, der auf ein entsprechendes proaktives Nachlademodul, das in Abhängigkeit von vorbestimmten Ereignissen automatisch Geldbeträge in, beziehungsweise auf, an Identifizierungsmodule gebundene Benutzerwertkonten nachlädt oder belastet, gerichtet ist, beruht aus den

gleichen Gründen wie für den Anspruch 1 vorstehend ausgeführt auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.4 Die Beschreibung wurde an die gültigen Ansprüche angepasst und trägt dem vorliegenden Stand der Technik Rechnung, sodass auch in dieser Hinsicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Anordnung ein Patent mit den folgenden Dokumenten zu erteilen:

Beschreibung:

Seiten 1 bis 4 und 6 bis 23, eingereicht mit Schriftsatz vom 15. August 2005 (eingegangen am 19. Dezember 2005),
Seite 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer;

Ansprüche:

1 bis 26 gemäß Hilfsantrag II, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer;

Zeichnungen:

1 und 2 wie ursprünglich eingereicht.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Sánchez Chiquero

G. Eliasson

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt