

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Juni 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1984/18 - 3.5.01

Anmeldenummer: 13759763.9

Veröffentlichungsnummer: 2895999

IPC: G06Q20/04, G06Q90/00, G07F7/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR PRÜFUNG EINZELNER ZAHLUNGSBELEGE UND
HANDELSRECHNUNGEN

Anmelderin:

EFSTA IT Services GmbH

Stichwort:

Prüfung von Zahlungsbelegen/EFSTA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)
VOBK 2020 Art. 11, 12(2), 12(8)

Schlagwort:

Zurückverweisung - Mangelnde Berücksichtigung technischer
Merkmale durch die erste Instanz (ja - Nachrecherche
erforderlich)

Zitierte Entscheidungen:

T 0641/00, T 0772/18



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1984/18 - 3.5.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 22. Juni 2022

Beschwerdeführerin: EFSTA IT Services GmbH
(Anmelderin) Im Stadtgut A1
4407 Steyr-Gleink (AT)

Vertreter: KLIMENT & HENHAPEL
Patentanwälte OG
Gonzagagasse 15/2
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 7. März 2018
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 13759763.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender N. Glaser
Mitglieder: R. Moser
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 13 759 763.9 mangels erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurde.

II. Die Prüfungsabteilung stellte fest, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch war gegenüber der Druckschrift D1 (US 2005/273440 A1).

Die technischen Unterscheidungsmerkmale, nämlich ein physischer Zahlungsbeleg, ein öffentlich zugänglicher Datenspeicher und der Vergleich von Schreibpositionen auf einer Festplatte waren für den Fachmann offensichtlich. Letzteres war in den Dokumenten D4 (US 2006/136777 A1) und D5 (US 7,046,467 B1) exemplarisch veranschaulicht.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des einzigen, zurückgewiesenen Antrags zu erteilen. Hilfsweise stellte sie einen Antrag auf mündliche Verhandlung.

IV. In einer Mitteilung nach Regel 100(2) EPÜ wies die Kammer darauf hin, dass die Prüfungsabteilung in der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht alle Merkmale berücksichtigt hatte, die zum technischen Charakter der Erfindung beitrugen. Ferner hatte die Prüfungsabteilung, nach Ansicht der Kammer, den Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht korrekt angewandt.

Da der einzige Antrag nicht abschließend beurteilt werden konnte, stellte die Kammer eine Zurückverweisung

der Sache an die erste Instanz zur Durchführung einer Recherche und zur weiteren Prüfung in Aussicht.

V. Die Beschwerdeführerin erklärte sich in Ihrem Schreiben vom 5. April 2022 damit einverstanden und nahm ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 des einzigen Antrags ist gerichtet auf ein:

"1. Verfahren zur Speicherung und Prüfung von Daten über Transaktionen, bei denen an einer Verkaufsstelle eines Handelsunternehmens (H) für den Erhalt einer Ware oder Dienstleistung ein Kaufpreis (KP) entrichtet und ein Zahlungsbeleg (7) übergeben wird, und an der Verkaufsstelle Daten zumindest über Ort, Zeit und Kaufpreis einer Transaktion von der Verkaufsstelle an eine, an der Verkaufsstelle angeordneten Registrierungs- und Sendeeinheit (1) übermittelt werden, die anhand einer, von einer externen Registrierungsstelle (R) vergebenen, die Registrierungs- und Sendeeinheit (1) identifizierenden Verschlüsselungsvorschrift (V) ein verschlüsseltes Transaktionsprotokoll, sowie ein verschlüsseltes Betriebsprotokoll erstellt, wobei das Transaktionsprotokoll die Daten über Ort, Zeit und Kaufpreis der Transaktion, sowie eine eindeutige Identifikationsnummer (IN) enthaltend eine Registrierungsnummer für die Registrierungs- und Sendeeinheit (1) und eine Transaktionsnummer für die Transaktion enthält, und das Betriebsprotokoll Betriebsdaten der Registrierungs- und Sendeeinheit (1) enthält, und die Registrierungs- und Sendeeinheit (1) das Transaktionsprotokoll und das Betriebsprotokoll an einen öffentlich unzugänglichen Datenspeicher (5) sendet, der von einer Prüfstelle (P) mithilfe einer,

von der Registrierungsstelle (R) vorgegebenen und dem Handelsunternehmen (H) vergebenen Entschlüsselungsvorschrift (E) zum Abruf des Transaktionsprotokolls und des Betriebsprotokolls zugänglich ist, wobei die Registrierungs- und Sendeeinheit (1) die Identifikationsnummer (IN) an einen Zahlungsbelegsdrucker oder eine Stempelvorrichtung der Verkaufsstelle zur Ausgabe am Zahlungsbeleg (7) sendet, und in einer mithilfe des Kaufpreises (KP) verschlüsselten Form an einen, mittels Eingabe eines Zugangscodes öffentlich zugänglichen Datenspeicher (6) sendet, wobei die am Zahlungsbeleg (7) ausgegebene Identifikationsnummer (IN) gemeinsam mit dem Kaufpreis (KP) den Zugangscodes darstellt, dadurch gekennzeichnet,

dass die Registrierungs- und Sendeeinheit (1) vor jeder Schreiboperation auf die Festplatte (3) der Registrierungs- und Sendeeinheit (1) die aktuelle Schreibposition auf die Festplatte (3) mit der, bei der vorangegangenen Schreiboperation der Registrierungs- und Sendeeinheit (1) angewählten Schreibposition vergleicht und eine unterschiedliche Schreibposition im Betriebsprotokoll speichert."

VII. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Wesentlichen, dass die Prüfungsabteilung nicht begründet hatte, warum der Fachmann die Dokumente D4 oder D5, die lediglich eine Schreib-Lese-Protokollierung bei Festplatten erwähnten, zum Nachweis von möglichen Manipulationen oder Manipulationsversuchen und somit zur Lösung der technischen Aufgabe herangezogen hätte. Der kennzeichnende Teil des Anspruchs sei daher weder von D1 alleine noch in Kombination mit D4 oder D5 nahegelegt.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund der Anmeldung

- 1.1 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Speicherung und Prüfung elektronischer Zahlungsbelege. Handelsunternehmen müssen normalerweise Zahlungsbelege, etwa beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, in der Buchführung erfassen und einer externen Revision, zum Beispiel durch die Finanzbehörde, zur Verfügung stellen (siehe zweiter Absatz auf Seite 1 der veröffentlichten Beschreibung).
- 1.2 Selbst wenn Verkaufsstellen über die technischen Voraussetzungen zur elektronischen Erfassung und Verbuchung von Zahlungsbelegen verfügen, sind diese oft nicht manipulationssicher. Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, das manipulationssicher ist und eine korrekte Verbuchung und Prüfbarkeit von Zahlungsbelegen sowohl für externe Prüfstellen als auch für Kunden ermöglicht - siehe Brückenabsatz der Seiten 1 und 2.
- 1.3 Dazu übermittelt die Kasse einer Verkaufsstelle Transaktionsdaten an eine Registrierungs- und Sendeeinheit, welche diese Daten mit einer eindeutigen Identifikationsnummer versieht und verschlüsselt. Ferner loggt die Registrierungs- und Sendeeinheit verschiedene Ereignisse, die auf Manipulationsversuche hinweisen könnten, wie zum Beispiel die aktuelle Schreibposition auf der Festplatte (siehe dritter Absatz auf Seite 4).

Diese Betriebsdaten ("Betriebsprotokoll" in Anspruch 1) werden ebenso verschlüsselt und zusammen mit den

verschlüsselten Transaktionsdaten ("Transaktionsprotokoll") an einen externen ("öffentlich unzugänglichen") Datenspeicher übermittelt. Eine Prüfstelle kann auf diesen Datenspeicher nur nach Erhalt einer entsprechenden Zugriffsberechtigung und Entschlüsselungsvorschrift zugreifen. Die Prüfstelle kann somit sowohl die Korrektheit der Umsatzmeldungen als auch allfällige Manipulationsversuche überprüfen - siehe letzter Absatz auf Seite 10 der Beschreibung.

- 1.4 Um Stichproben auch für Kunden zu ermöglichen, übermittelt die Registrierungs- und Sendeeinheit zudem die mit Hilfe des Kaufpreises verschlüsselte Identifikationsnummer an einen weiteren externen ("öffentlich zugänglichen") Datenspeicher. Der Kunde kann mittels Eingabe eines Zugangscodes, bestehend aus der Identifikationsnummer und dem Kaufpreis, auf diesen zugreifen und überprüfen, ob der betreffende Zahlungsbeleg von der Buchführung des Handelsunternehmens erfasst wurde (siehe zweiter Absatz auf Seite 11 der Beschreibung).

2. **Zurückverweisung an die erste Instanz (Artikel 111(1) EPÜ)**

- 2.1 Nach Artikel 111(1) EPÜ kann die Kammer jede in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung fallende Befugnis ausüben oder die Sache zur weiteren Entscheidung an diese zurückverweisen.

Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) besagt, dass eine Kammer eine Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Instanz zurückverweist, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen.

Solche besonderen Gründe liegen hier vor.

- 2.2 Es ist unstreitig, dass der Gegenstand von Anspruch 1 eine "Mischerfindung" darstellt, die aus technischen und nichttechnischen Merkmalen besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat die Prüfungsabteilung deshalb den Comvik-Ansatz (T 641/00 - *Zwei Kennungen/COMVIK*, ABl. EPA 2003, 352) angewandt. Dabei ist die korrekte Bestimmung der technischen Merkmale von größter Bedeutung, da nur diese Merkmale zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Diese Merkmale werden regelmäßig recherchiert. Nichttechnische Merkmale sind hingegen normalerweise von der Recherche ausgeschlossen.

- 2.3 Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung zu, dass die Grundidee der Erfindung, nämlich das Aufbewahren und Prüfen von Buchhaltungsdaten, insbesondere von Zahlungsbelegen, administrativer oder geschäftlicher und damit nichttechnischer Natur ist.

So ist es zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben, dass Buchhaltungsdaten für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt oder von einer externen Prüfstelle überprüft werden müssen - siehe Brückenabsatz der Seiten 11 und 12 der Beschreibung. Dass diese Daten nur für autorisierte Personen zugänglich sind, ist eine weitere administrative Vorgabe. Ebenso der Wunsch, dass sich ein Kunde über die Rechtmäßigkeit der Buchführung informieren kann.

Die Kammer ist zudem der Meinung, dass es, dem Trend der Zeit entsprechend, für Kunden und Prüfstellen wünschenswert ist, online auf die Buchhaltungsdaten

zugreifen zu können. Zahlungsbelege müssen auch eindeutig identifizierbar sein, um etwa zu überprüfen, ob ein bestimmter Zahlungsbeleg von der Buchhaltung erfasst wurde.

- 2.4 Demgegenüber fallen die Verwendung von Verschlüsselungsvorschriften, Zugangscodes zu einem Datenspeicher und das Erstellen von Betriebsdaten in die Sphäre des technischen Fachmanns.

Das Speichern von verschlüsselten Daten in Datenspeichern, die entweder nach erteilter Zugriffsberechtigung oder mit Hilfe eines Zugangscodes, welcher dem Kunden mit dem Zahlungsbeleg mitgeteilt wird, online zugänglich sind, stellen technische Maßnahmen dar. Auch das Erfassen von Betriebsdaten durch die Registrierungs- und Sendeeinheit zum Zwecke des Nachweises von Manipulationen (siehe dritter Absatz auf Seite 4 der Beschreibung) beruht auf technischen Überlegungen, die über das hinausgehen, was von einem Geschäftsmann an technischem Verständnis erwartet werden kann. Die zugehörigen Verfahrensschritte können deshalb nicht in die Formulierung der technischen Aufgabe aufgenommen werden (siehe T 641/00, *supra*).

- 2.5 Damit hat die Prüfungsabteilung zwei wesentliche Merkmale des beanspruchten Gegenstandes fälschlicherweise als nichttechnisch angesehen. Diese sind:

A. Das Erstellen, Verschlüsseln und Übermitteln eines Betriebsprotokolls, welches Betriebsdaten enthält, an einen ersten Datenspeicher seitens der Registrierungs- und Sendeeinheit (siehe Punkte 15.2.1, 15.2.1.3 und 16.1.1 der Entscheidung)

B. Die Verschlüsselung und Speicherung einer Identifikationsnummer in einem zweiten Datenspeicher und deren automatische Ausgabe auf dem Zahlungsbeleg, mittels dessen der Kunde die korrekte Verbuchung überprüfen kann (siehe Punkte 15.4, 15.4.1 und 16.1.2 der Entscheidung)

- 2.6 Die Kammer hat keine Zweifel, dass das (automatische) Erfassen von Betriebsdaten (Merkmal A) technisch ist und ein wesentliches Ziel des erfindungsgemäßen Verfahrens betrifft, nämlich das Erkennen von Manipulationsversuchen.

Auch die Tatsache, dass die Prüfungsabteilung zwar argumentierte, dass das kennzeichnende Merkmal von Anspruch 1 bekannt sei, aber nicht begründete, warum der Fachmann dieses zum Erkennen von Manipulationsversuchen verwenden würde, deutet darauf hin, dass sie in der Erfassung von Betriebsdaten (wie etwa der unterschiedlichen Schreibpositionen auf der Festplatte) keinen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstandes sah.

- 2.7 Ferner stellte die Prüfungsabteilung wiederholt fest, dass die Anmeldung keinerlei technische Merkmale bezüglich der Verschlüsselung offenbare. Insbesondere sei der Zugang zu einem Datenspeicher mittels Identifikationsnummer und Kaufpreis (Merkmal B) eine rein gedankliche Tätigkeit.

Die Kammer kommt zum Schluss, dass auch dieses Merkmal technischer Natur ist. Während die Idee, dem Kunden die Möglichkeit einer Überprüfung der korrekten Verbuchung des Zahlungsbelegs zu geben, geschäftlicher Natur sein mag, verlangen die Datenverschlüsselung und der sichere Zugriff auf einen Datenspeicher zweifelsohne technische

Überlegungen.

2.8 Die von der Prüfungsabteilung somit fälschlich als nichttechnisch angesehenen Merkmale A und B wurden nicht recherchiert. Damit ist eine abschließende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Kammer nicht möglich. Die fehlende Recherche ist also nachzuholen.

2.9 Da der Zweck des Beschwerdeverfahrens vorrangig darin besteht, die Entscheidung der ersten Instanz zu überprüfen (Artikel 12(2) VOBK 2020) und die Erfindung auf der Basis der als technisch angesehenen Merkmale weder recherchiert noch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wurde, liegen hier besondere Gründe vor, die es rechtfertigen die Angelegenheit zur Durchführung einer Recherche und zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

3. **Hinweise für das weitere Verfahren**

3.1 D1 stellt möglicherweise nicht den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Die Grundidee der D1 ist, dass der Kunde die Echtheit von Rechnungsbelegen überprüfen und für das persönliche Finanzmanagement verwenden kann (siehe Paragraph [0068] und [0070]). Demgegenüber geht es in der Erfindung darum, Rechnungsdaten und Buchhaltungsdaten sowie Daten über Manipulationsversuche in zwei getrennten Datenspeichern abzulegen, auf die in unterschiedlicher Weise jeweils nur der Kunde beziehungsweise eine externe Prüfstelle Zugriff haben (siehe Seite 3, dritter Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz).

- 3.2 Des Weiteren scheint die Prüfungsabteilung den Informationsgehalt der D1 nicht korrekt erfasst und mehrere als technisch zu wertende Merkmale von Anspruch 1 in der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik nicht berücksichtigt zu haben. Dies wird im Folgenden näher erläutert.
- 3.3 D1 offenbart ein Verfahren zur Übermittlung elektronischer Rechnungsbelege von einem POS-System an ein sogenanntes "Data Transfer Device" (DTD), zum Beispiel einen USB-Stick mit Verschlüsselungsfunktionalität (siehe Paragraph [0039] und [0057]). Dazu steckt der Kunde den USB-Stick in einen sogenannten Hub, welcher mit dem POS-System verbunden ist (siehe Paragraph [0044], [0058] und Abbildung 2). Der Hub übermittelt einen elektronischen Rechnungsbeleg an den USB-Stick, wo dieser (verschlüsselt oder unverschlüsselt) gespeichert wird (siehe Paragraph [0063]). Der Kunde kann später die elektronischen Rechnungsbelege auf Echtheit und Veränderungen überprüfen (Paragraph [0068]) und für weitere Anwendungen verwenden (Paragraph [0070]).
- 3.4 In ihrer Merkmalsanalyse (siehe Punkte 15.2, 15.2.1.4 und 15.4 der Entscheidung) hat die Prüfungsabteilung den Hub und das DTD aus D1 mit der Registrierungs- und Sendeeinheit beziehungsweise den beiden Datenspeichern gleichgesetzt. Ferner ist nach Auffassung der Prüfungsabteilung (siehe Punkte 15.3 und 15.4 der Entscheidung) eine Identifikationsnummer auf dem Zahlungsbeleg, bestehend aus einer Registrierungs- und Transaktionsnummer, trivial und das Verschlüsseln und Speichern der Identifikationsnummern aus Paragraph [0056] und [0058] der D1 bekannt.

3.5 Dem kann die Kammer nicht zustimmen.

Zum Beispiel ist aus der D1 nicht ersichtlich, ob der Hub die Transaktionsdaten erstellt und verschlüsselt. Dies ist vielmehr Aufgabe des POS-Systems, da zum Beispiel ein Hashwert mit dem privaten Schlüssel des Handelsunternehmens verschlüsselt wird - siehe Paragraph [0062]. Ferner kann den von der Prüfungsabteilung genannten Paragraphen [0056] und [0058] kein Hinweis auf eine in einem Datenspeicher verschlüsselte Identifikationsnummer, welche auf den Zahlungsbeleg gedruckt wird, entnommen werden.

3.6 Schließlich hat die Prüfungsabteilung auch den Aufgabeflösungs-Ansatz nicht korrekt angewandt.

Zum einen hat sie lediglich festgestellt, dass die einzelnen Merkmale für sich genommen naheliegend seien, ohne zu beachten, ob etwa eine funktionelle Wechselwirkung der Merkmale einen kombinatorischen technischen Effekt erzielt.

Zum Beispiel haben die Ausgabe der Identifikationsnummer auf dem Zahlungsbeleg und deren Verschlüsselung mittels des Kaufpreises den Effekt, dass nur derjenige, der im Besitz des Zahlungsbelegs ist, die korrekte Verbuchung der Zahlung überprüfen kann. Die zugrundeliegende Idee mag zwar geschäftlicher Natur sein, die konkrete Umsetzung ist jedoch technischer Natur und ermöglicht eine für den Kunden einfache und sichere Überprüfung.

Zum andern enthält die von der Prüfungsabteilung formulierte Teilaufgabe bezüglich des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 bereits den vorgeschlagenen technischen Lösungsansatz, nämlich die "Sicherstellung

der korrekten Schreibposition im historischen Operationsvergleich". Die Prüfungsabteilung erwähnt lediglich beiläufig, dass dies auch unmittelbar Verwendung zum Nachweis von Manipulationen finden könne, ohne dies jedoch ausreichend zu begründen.

Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass dies keine Begründung im Sinne einer begründeten Entscheidung darstelle und man der D4 und D5 nicht entnehmen könne, dass das Protokollieren der Schreibposition auf Festplatten zum Nachweis von Manipulationsversuchen Verwendung finde oder bekannt sei.

- 3.7 Nachdem die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat, kann die Entscheidung über die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung im schriftlichen Verfahren ergehen (Artikel 12(8) VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



T. Buschek

N. Glaser

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt