



Große Beschwerdekammer
Europäisches Patentamt
80298 München

Abteilung V des Vorstands

GBK · EBA · GCR

- 2. Mai 2009

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

V/2/02 - M/6

29.04.2009

Verfahren G 3/08

Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach Art. 112 (1) b) EPÜ

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Präsidentin des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112 (1) b) EPÜ Rechtsfragen vorgelegt, die die Grenzen der Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen gemäß Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ betreffen.

Die Patentanwaltskammer reicht hierzu anliegenden Amicus Curiae Brief nach Art. 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer ein.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Christof Keussen
Vizepräsident



München, 30. April 2009

V/2/02 - M/6

Vorlage G 3/08 der Präsidentin des Europäischen Patentamts

Stellungnahme der Patentanwaltskammer gemäß Art. 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer

EXECUTIVE SUMMARY

It is the opinion of the Patentanwaltskammer that the Referral is not admissible because the referred questions do not fulfil the requirements of Art. 112(1)(b) EPC. No divergence of the decisions cited as grounds for referral of the respective questions exists. Furthermore, all cited decisions were rendered by one and the same Board of Appeal of the EPO and not by two different Boards of Appeal as required by Art. 112(1)(b) EPC.

Independently of the question of admissibility of the Referral the answers of the Patentanwaltskammer to the referred questions are as follows:

Question 1: CAN A COMPUTER PROGRAM ONLY BE EXCLUDED AS A COMPUTER PROGRAM AS SUCH IF IT IS EXPLICITLY CLAIMED AS A COMPUTER PROGRAM?

The answer is NO. It does not depend on the wording of the claims whether an invention is considered to be patentable but on the subject matter as claimed taken as a whole which has to have technical character.

Question 2(A): CAN A CLAIM IN THE AREA OF COMPUTER PROGRAMS AVOID EXCLUSION UNDER ART. 52(2)(C) AND (3) MERELY BY EXPLICITLY MENTIONING THE USE OF A COMPUTER OR A COMPUTER-READABLE DATA STORAGE MEDIUM?

The answer is YES. The technical character as required by the established case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office as one of the prerequisites to patentability is ful-

filled *prima facie* by mentioning the use of a computer or a data storage medium.

Question 3(A): MUST A CLAIMED FEATURE CAUSE A TECHNICAL EFFECT ON A PHYSICAL ENTITY IN THE REAL WORLD IN ORDER TO CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF THE CLAIM?

The answer is NO. The question whether a claimed feature must cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim is not precise enough. In this generality, question 3(A) can only be answered with NO.

Question 3(C): IF QUESTION 3(A) IS ANSWERED IN THE NEGATIVE, CAN FEATURES CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF THE CLAIM IF THE ONLY EFFECTS TO WHICH THEY CONTRIBUTE ARE INDEPENDENT OF ANY PARTICULAR HARDWARE THAT MAY BE USED?

The answer is YES. Any given computer is a technical device which is the reason why the Boards of Appeal's case law requires a further technical effect which is caused by the program run on this computer. This technical effect can be independent from the hardware used.

Question 4(A): DOES THE ACTIVITY OF PROGRAMMING A COMPUTER NECESSARILY INVOLVE TECHNICAL CONSIDERATIONS?

The answer is NO under the prerequisite that all current definitions of the term "programming" as found in the case law are to be considered. For different definitions of the term "programming", answers might vary.

Question 4(C): IF QUESTION 4(A) IS ANSWERED IN THE NEGATIVE, CAN FEATURES RESULTING FROM PROGRAMMING CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF A CLAIM ONLY WHEN THEY CONTRIBUTE TO A FURTHER TECHNICAL EFFECT WHEN THE PROGRAM IS EXECUTED?

The answer is NO. Features resulting from programming which contribute to the solution of a technical problem with technical means do contribute to the technical character of the claimed subject matter. This criterion is necessary and sufficient.

I. Einleitung und Überblick

1. Die Patentanwaltskammer ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und die gesetzliche Vertretung der ca. 2.800 in Deutschland zugelassenen Patentanwälte.

2. Die Präsidentin des Europäischen Patentamts hat mit Anschreiben vom 22. Oktober 2008 der Großen Beschwerdekammer gemäß Art. 112(1) b) EPÜ mehrere Rechtsfragen vorgelegt, die die Anwendung der Regelungen des Art. 52(2) c) und (3) EPÜ bezüglich der Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen betreffen. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 3/08 anhängig.

Die Vorlagefragen lauten¹:

1. *Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?*
2. a) *Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen den Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Art. 52(2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch vermeiden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?*
b) *Wenn Frage 2a verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierbarkeitsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden sind?*
3. a) *Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?*
b) *Wenn Frage 3a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?*
c) *Wenn Frage 3a verneint wird, können Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzigen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhängig von der jeweils verwendeten Hardware sind?*
4. a) *Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?*
b) *Wenn Frage 4a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?*
c) *Wenn Frage 4a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei*

¹ gemäß der deutschen Übersetzung in Amtsblatt EPA 1/2009, 32

der Ausführung des Programms zu einem weiteren technischen Effekt beitragen?

3. Nach Auffassung der Patentanwaltskammer ist die Vorlage **unzulässig**, da es sich bei den in der Vorlage zitierten Entscheidungen nicht um voneinander abweichende Entscheidungen handelt und zusätzlich die Entscheidungen nicht von zwei unterschiedlichen Beschwerdekammern stammen, sondern von ein und derselben.

Bezüglich der vorgelegten Frage 4 ist auch fraglich, ob es sich dabei überhaupt um eine Rechtsfrage handelt.

Es ist auch nicht die Aufgabe einer solchen Vorlage durch den Präsidenten des EPA eine neue Rechtsprechung zu initiieren. Aufgabe einer Vorlage durch den Präsidenten des EPA gemäß Art. 112(1) b) EPÜ ist einzig und allein die Harmonisierung der Rechtsprechung des EPA.

4. Die einzelnen Fragen werden unabhängig von der Zulässigkeit der Vorlage wie folgt beantwortet:

Die Antwort auf **Frage 1** ist: NEIN. Es kommt bei der Beurteilung, ob eine Erfindung dem Patentschutz zugänglich ist, nicht auf die Formulierung der Ansprüche, sondern auf den insgesamt beanspruchten Gegenstand an, der technischen Charakter haben muss.

Die **Frage 2a** ist insgesamt mit JA zu beantworten, da die durch ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts geforderte Technizität als eine der Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den in Frage 2a genannten Voraussetzungen (Erwähnung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Speichermediums) *prima facie* erfüllt ist.

So allgemein gestellt kann **Frage 3a** nur mit NEIN beantwortet werden. **Frage 3c** ist mit JA zu beantworten. Eine beliebige Datenverarbeitungsanlage ist

immer technisch, daher erfordert die Rechtsprechung einen weiteren technischen Effekt, der durch das auf dieser Datenverarbeitungsanlage laufende Programm bewirkt wird. Dieser technischer Effekt bzw. diese technischen Wirkungen kann/können unabhängig von der verwendeten Hardware sein.

Frage 4a ist, sofern die Antwort für alle in der Rechtsprechung vertretenen Definitionen des Begriffs "Programmieren" gültig sein soll, mit NEIN zu beantworten. Für unterschiedliche Definitionen dieses Begriffs ist die Frage ggf. unterschiedlich zu beantworten. **Frage 4c** ist mit NEIN zu beantworten. Sich aus der Programmierung ergebende Merkmale, die bei der Ausführung des Programms zu der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln beitragen, leisten einen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands. Dieses Kriterium ist notwendig und hinreichend.

II. Zur Zulässigkeit der Vorlage

1. Die Vorlage der Fragen erfolgte gemäß Art. 112(1) b) EPÜ, der folgenden Wortlaut hat:

Artikel 112 – Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

(1) Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt,

a) ...

b) kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

2. Eine Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer kann vom Präsidenten des Europäischen Patentamts daher nur angefordert werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Zulässigkeitsvoraussetzung für eine solche Vorlage einer Rechtsfrage durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts ist außerdem, dass
 - a) zwei Beschwerdekammern
 - b) voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

II.1 Keine zwei Beschwerdekammern

1. Alle in der Vorlage zitierten Entscheidungen stammen von derselben Beschwerdekammer 3.5.01 (früher mit 3.5.1 bezeichnet), allerdings in unterschiedlicher Besetzung und unter verschiedenen Vorsitzenden (Paul van den Berg und Stefan Steinbrener), da sie sich über einen Zeitraum von 17 Jahren erstrecken (von 1989 bis 2006). Fraglich ist daher, ob es sich bei den in der Vorlage zitierten Entscheidungen um Entscheidungen zweier Beschwerdekammern handelt.
2. Ein vergleichbarer Fall lag der Entscheidung G 4/98 der Großen Beschwerdekammer zugrunde. Hier wurde eine Präsidentenvorlage nach Art. 112(1) b) EPÜ durch zwei voneinander abweichende Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer in unterschiedlichen Besetzungen begründet.

Zugunsten der Frage, ob das Erfordernis erfüllt ist, dass die abweichenden Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer von zwei Beschwerdekammern stammen, wurde in der Entscheidung G 4/98 folgendes berücksichtigt:

Der Präsident des EPA macht in seiner Vorlage geltend, dass dies der Fall sei, weil es die Juristische Beschwerdekammer in unterschiedlicher Besetzung gebe und die divergierenden Entscheidungen nicht von denselben Personen erlassen worden seien. Sonst könnten divergierende Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer nie vorgelegt werden. Diese Auffassung vertritt auch Lunzer (Singer : European Patent Convention, revidierte englische Ausgabe von Raph Lunzer, London 1995, Nr. 112.05). Laut Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 112, Nr. 30 ist entscheidend, dass zwei widersprüchliche Entscheidungen vorliegen und nicht, ob diese Entscheidungen von zwei Kammern mit unterschiedlicher organisatorischer Bezeichnung erlassen wurden.

Wie es in Artikel 112 EPÜ eingangs heißt, dient die Befassung der Großen Beschwerdekammer unter anderem zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Dies gilt besonders für Vorlagen durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ, die ja voraussetzen, dass voneinander abweichende Entscheidungen ergangen sind. Wäre die Vorlagebefugnis des Präsidenten durch eine restriktive, auf der Organisationsstruktur basierende Auslegung des

Begriffs "zwei Beschwerdekammern" zu definieren, so wären Vorlagen betreffend die Juristische Beschwerdekammer, die eine einzige Organisationseinheit darstellt, unmöglich. Die Wirkung des Artikels 112 EPÜ würde dadurch ungebührlich eingeschränkt, denn es steht außer Frage, dass divergierende Entscheidungen auch im Zuständigkeitsbereich dieser Kammer vorkommen können, ...

Die Zulässigkeit wurde für die Vorlage G 4/98 anerkannt.

Die Juristische Beschwerdekammer stellt allerdings einen Sonderfall dar. Sie umfasst als Organisationseinheit alle rechtskundigen Mitglieder der Beschwerdekammern (mit Ausnahme der rechtskundigen Vorsitzenden der Technischen Beschwerdekammern) und tritt deshalb in ganz unterschiedlicher Besetzung zusammen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das EPÜ die Juristische Beschwerdekammer nicht als Organisationseinheit, sondern nur über ihre Zusammensetzung definiert, was verstärkt dafür spricht, dass der Präsident des EPA divergierende Entscheidungen dieser Kammer jedenfalls dann zum Anlass für eine Vorlage nehmen kann, wenn die Kammer sie in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat.

Aus diesem Grund hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/98 ausdrücklich davon abgesehen, dazu Stellung zu nehmen, ob eine Vorlage zulässig wäre, wenn die dort vorliegende Situation nicht innerhalb der Juristischen, sondern in einer Technischen Beschwerdekammer wie der Kammer 3.5.1 entstanden wäre, in der die personelle Besetzung mit den Vorsitzenden und technischen Beschwerdekammermitgliedern über lange Jahre konstant ist. Auch die Frage, inwieweit die Vorlagebefugnis des Präsidenten des EPA dadurch eingeschränkt wird, dass die Beschwerdekammern ihrerseits befugt sind, ihre Rechtsprechung abweichend von früheren Entscheidungen weiter zu entwickeln, wurde angesprochen, blieb aber in dieser Entscheidung dahingestellt.

3. In der Entscheidung G 1/04 hat die Große Beschwerdekammer in einem obiter dictum angedeutet, dass sie eine Zulässigkeit auch als gegeben ansehen könnte, wenn Entscheidungen derselben Beschwerdekammer in völlig unterschiedlicher Besetzung getroffen wurden. Im Fall dieser Stellungnahme kam

es hierauf jedoch nicht an, da es abweichende Entscheidungen auch anderer Beschwerdekammern gab.

4. Die kontinentaleuropäische Zivilrechtstradition, auf der auch das Europäische Patentübereinkommen beruht, erlaubt eine ständige Weiterentwicklung der Rechtsprechung. Bei den in Frage stehenden Entscheidungen der Beschwerdekammer 3.5.01 handelt es sich ganz offensichtlich um eine solche kontinuierliche Weiterentwicklung der Rechtsprechung über die letzten 20 Jahre, wie auch die weitere Diskussion darüber zeigen wird, ob es sich überhaupt um voneinander abweichende Entscheidungen handelt oder nicht. Auch unter zwei aufeinander folgenden Vorsitzenden und in unterschiedlichen Besetzungen, gab es bei gleichem Sachverhalt keine wesentlichen Abweichungen. Im Gegenteil, den Entscheidungen der Beschwerdekammer 3.5.01 sind auch andere Beschwerdekammern gefolgt, die die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens der Beschwerdekammer 3.5.01 übernommen haben.

All dies spricht im vorliegenden Fall dafür, die Technische Beschwerdekammer als eine Einheit zu sehen, deren einheitliche Rechtsprechung insbesondere auch durch ihren ständigen Vorsitzenden gewährleistet und geprägt wird. Eine einzige Technische Beschwerdekammer kann aus diesen Gründen daher nicht vom Gesetzeswortlaut "*wenn zwei Beschwerdekammern*" umfasst sein.

II.2 Keine voneinander abweichende Entscheidungen

In der Entscheidung G 3/95 hat die Große Beschwerdekammer schon einmal eine Vorlage des EPA-Präsidenten wegen fehlenden Widerspruchs der zitierten Entscheidungen als unzulässig verworfen.

Auch im vorliegenden Fall lassen sich bei den zitierten Entscheidungen keine Widersprüche feststellen, wie im folgenden Abschnitt III. gezeigt werden wird.

III. Stellungnahme zu den einzelnen Fragen der Vorlage

In diesem Abschnitt wird zunächst jeweils bezüglich der einzelnen Fragen gezeigt, dass sich bei den zu den Fragen zitierten Entscheidungen keine Widersprüche feststellen lassen und die Vorlage der Frage somit unzulässig ist (s.a. Abschnitt II). Unabhängig von der mangelnden Zulässigkeit wird sodann basierend auf der vorangegangenen Diskussion der Rechtsprechung die gestellte Frage beantwortet.

III.1 Zur Frage 1 der Vorlage

- 1. Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?*

III.1.1 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen

1. Zur Begründung der Frage 1 der Vorlage wird auf die angeblich divergierenden Entscheidungen T 1173/97 – Computer program product/IBM vom 1. Juli 1998 der technischen Beschwerdekammer 3.5.1 (in der Besetzung van den Berg, Di Cerbo, Zimmermann) und T 424/03 – Clipboard formats/MICROSOFT vom 23. Februar 2006 ebenfalls der Beschwerdekammer 3.5.1 (jedoch in anderer Besetzung - Steinbrener, Bumès, Weiss) verwiesen.

Die Präsidentin führt aus, dass T 1173/97 die Betonung auf die Funktion eines Computerprogramms anstatt auf die Art, in welcher es beansprucht wird (z.B. als Computerprogramm, als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren) lege und frage, ob das beanspruchte Programm technischen Charakter habe. Demgegenüber lege T 424/03 die Betonung auf die Weise, in welcher das Computerprogramm beansprucht wird. Wenn man T 424/03 folge, wäre die Umgehung des Ausschlusses von Computerprogrammen als solchen eine reine Formsache, die man einfach dadurch erreichen könne, indem Ansprüche auf ein computerimplementiertes Verfahren oder ein Computerprogrammprodukt gerichtet werden.

2. Dass die beiden herangezogenen Entscheidungen unterschiedliche Betonungen setzen, worin die Präsidentin eine Divergenz sehen will, liegt an den den jeweiligen Entscheidungen zugrunde liegenden erstinstanzlichen Entscheidungen:
 - in T 1173/97 hatte die Kammer darüber zu entscheiden, ob eine Anmeldung ausschließlich deshalb zurückgewiesen werden dürfe, weil - neben Ansprüchen auf ein Verfahren und ein Computersystem, die jeweils für patentfähig erachtet worden waren - auch Ansprüche auf ein in den inneren Speicher eines Computer ladbares Computerprogrammprodukt gerichtet sind, das Softwarecode zur Ausführung der Schritte des (patentfähigen) Verfahrens enthält, und Ansprüche auf ein in einem maschinenlesbaren Speicher gespeichertes Computerprogrammprodukt gerichtet sind, das computerlesbare Programmmittel enthält, die dazu führen, dass ein Computer eine bestimmte Anwendung ausführt,
 - in T 424/03 hatte die Kammer primär darüber zu entscheiden, ob ein computergestütztes Verfahren neu und erfinderisch war. Darüber hinaus musste die Kammer darüber entscheiden, ob ein computerlesbarer Speicher mit auf einem Computer ausführbaren Anweisungen, die bewirken, dass ein Computer das – als neu und erfinderisch befundene – Verfahren ausführt, dem Patentschutz zugänglich ist.

3. Die von der Präsidentin beschriebene Divergenz in den Betonungen hat daher ihre Ursache schlicht darin, dass die Kammer über unterschiedliche Ausgangsfälle zu entscheiden hatte.

Die von der Präsidentin unter Punkt "IV Consequences" zu Frage 1 getroffene Feststellung, dass die Überwindung des Ausschlusses von Computerprogrammen als solchen ein reine Formsache wäre, wenn man T 424/03 folge, da dies lediglich die Formulierung des Anspruches als ein computerimplementiertes Verfahren oder als ein Computerprogrammprodukt bedinge, ist nicht zutreffend – die Entscheidung sagt an keiner Stelle, dass man den Ausschluss von "Computerprogrammen als solche" einfach durch eine entsprechende Formulierung der Ansprüche überwinden könne.

4. Um festzustellen, ob es sich bei dem der T 424/03 zugrunde liegenden Verfahren nach Anspruch 1 und dem computerlesbaren Medium nach Anspruch 5 um Computerprogramme als solche handelt, wendet die Entscheidung explizit die in T 1173/97 entwickelten Grundsätze an. Die Entscheidung entwickelt keine neuen Grundsätze und divergiert auch nicht von T 1173/97.

Sowohl die Entscheidung T 1173/97 als auch die Entscheidung T 424/03 unterscheiden zwischen einem Computerprogramm bzw. einem Computerprogrammprodukt und einem durch ein Computerprogramm gesteuertes Verfahren.

In T 1173/97 wird festgestellt (Gründe 9.4), dass ein Computerprogrammprodukt (als solches) grundsätzlich nie einen Effekt hervorruft, sondern immer nur das Potential besitzt, einen (notwendigen technischen) Effekt hervorzurufen, nämlich dann, wenn es ausgeführt wird. Bei dem zugehörigen Verfahren, bei dem das betreffende Programm auf einem Computer ausgeführt wird, manifestiert sich dagegen dieser technische Effekt in der physikalischen Realität.

Die Kammer stellt in T 1173/97 weiter fest, dass, wenn das Computerprogrammprodukt das Potential hat, einen bestimmten technischen Effekt hervorzurufen, es nicht prinzipiell von der Patentierbarkeit unter Artikel 52 (2) und (3) EPÜ ausgeschlossen ist. Die Kammer schließt hieraus (Gründe 9.6), dass ein Computerprogramm oder Computerprogrammprodukt, das (implizit) alle Merkmale eines patentfähigen Verfahrens aufweist, nicht nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

In T 424/03 greift die Kammer exakt diese Formulierung aus T 1173/97 auf (Gründe 5.1) und ändert nichts an den Feststellungen der T 1173/97. Sie stellt lediglich fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung, über die die Kammer zu entscheiden hatte, nicht bloß das Potential besitzt, bei Ausführung auf einem Computer einen bestimmten Effekt zu erzielen, sondern dass Anspruch 1 auf ein konkretes Verfahren gerichtet sei, das tatsächlich ausgeführt werde und einen Effekt erziele, so dass es sich bei dem Gegenstand des

Anspruchs 1 schon von daher nicht um ein Computerprogramm als solches handele.

5. In Bezug auf Anspruch 5 der Patentanmeldung, die T 424/03 zugrunde lag, führt die Kammer aus (Gründe 5.3),

- dass der Gegenstand des Anspruchs 5 technischen Charakter habe, da er sich auf ein computerlesbares Medium, d.h. ein technisches Produkt unter Verwendung eines Trägers (siehe Entscheidung T 258/03) beziehe **und**
- dass die gespeicherten computerausführbaren Instruktionen das Potential hätten, einen weiteren technischen Effekt zu erzielen, der über die elementare Wechselwirkung zwischen beliebiger Hardware und Software bei der Datenverarbeitung hinausgehe, wobei die Kammer explizit auf die Entscheidung T 1173/97 verweist,

weshalb das auf dem Medium gespeicherte Computerprogramm nicht als Computerprogramm als solches angesehen werden könne. Dies ist aber genau das, was die gleiche Kammer in anderer Besetzung in T 1173/97 festgestellt hat (siehe dort, Gründe 6): technischer Charakter eines Computerprogramms ist nicht deshalb gegeben, weil es ein Programm für einen Computer ist, sondern weil die ausführbaren Befehle das Potential haben, einen (weiteren) technischen Effekt hervorzurufen, wenn sie auf einem Computerprogramm ausgeführt werden, der über die (übliche) Wechselwirkung zwischen beliebiger Hardware und Software bei der Datenverarbeitung hinausgeht.

6. Die von der Präsidentin zur Zulässigkeit der Frage 1 angeführte angebliche Divergenz zwischen den Entscheidungen T 1173/97 und T 424/03 besteht daher nicht – letztgenannte Entscheidung wendet die in erstgenannter Entscheidung aufgestellten Grundsätze konsequent auf konkret vorliegende Ansprüche an und stellt fest, dass diese Ansprüche jedenfalls nicht unter das Ausschlusskriterium "Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches" fallen.

III.1.2 Inhaltliche Stellungnahme zur Frage 1 der Vorlage

Die Antwort auf Frage 1 ist: NEIN. Auch Programme für Datenverarbeitungsanlagen können patentfähig sein. Art. 52 (2) und (3) EPÜ schließen nur Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche von der Patentierbarkeit aus. Weist ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen technischen Charakter auf, ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es auch alle anderen Patentierbarkeitserfordernisse des EPÜ erfüllt. Es kommt daher nicht auf die Formulierung der Ansprüche, sondern auf den beanspruchten Gegenstand an. Wenn der beanspruchte Gegenstand ein Programm im Sinne des Art. 52 (2) EPÜ ist, kommt es nicht darauf an, wie der Gegenstand des Anspruchs bezeichnet wird. Andererseits verbietet Art. 52 (3) EPÜ eine Ausdehnung des Ausschlusses auf Gegenstände, die keine Computerprogramme als solche sind, insbesondere dahingehend, dass sich der Ausschluss auch auf solche Gegenstände erstreckt, die im Kern oder im wesentlichen sich auf ein Computerprogramm beziehen (T 208/84 – VICOM, Leitsätze 3 und 4, T 1173/97, Gründe 5.4.).

III.2 Zur Frage 2 der Vorlage

2. a) *Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen den Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch vermeiden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?*
b) *Wenn Frage 2a verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierbarkeitsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden sind?*

III.2.1 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen

1. Frage 2 beschäftigt sich mit dem Patentierungsausschluss von Computerprogrammen als solchen gemäß Art. 52(2) c) und (3) EPÜ. Nach Auffassung der Präsidentin des Europäischen Patentamtes besteht bezüglich der Anwendung dieser Regelung eine Diskrepanz zwischen zwei bekannten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1, nämlich der T 1173/97 – Compu-

ter program product/IBM vom 1. Juli 1998 und T 258/03 – Auction method/HITACHI vom 21. April 2004.

Die Entscheidungen T 1173/97 und T 258/03 befassen sich mit unterschiedlichen Ausschlussbestimmungen gemäß Art. 52(2) EPÜ, nämlich einerseits dem Ausschluss von Computerprogrammen (T 1173/97) und andererseits dem Ausschluss von Geschäftsverfahren (T 258/03). Beide Entscheidungen gehen jedoch von dem gleichen etablierten Grundsatz aus, dass Erfindungen patentfähig sind, wenn sie technischen Charakter aufweisen (siehe Abschnitt 5.3 der Entscheidungsgründe in T 1173/97 und Abschnitt 3.1 der Entscheidungsgründe in T 258/03). Demgegenüber sind nicht patentierbare Gegenstände im Sinne von Art. 52(2) c) EPÜ rein abstrakter Natur ohne technischen Charakter (Abschnitt 5.2 der Entscheidungsgründe in T 1173/97 und Abschnitt 4.5 in T 258/03).

2. Um patentierbare Programme mit technischem Charakter von nicht patentierbaren Computerprogrammen als solchen abzugrenzen (die allerdings, wie jedes Computerprogramm, bei ihrer Ausführung eine Veränderung der Hardware und damit einen technischen Effekt bewirken), schlägt T 1173/97 vor, dass der technische Charakter in "weiteren technischen Effekten liegen" könne, die über die bei Ausführung von Programmbefehlen auf einem Computer immer auftretenden physikalischen Vorgänge hinausgehen (siehe Abschnitt 6.2 und 6.4 der Entscheidungsgründe in T 1173/97). T 1173/97 sagt nicht, dass dieser weitere technische Effekt notwendig zur Überwindung des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen ist, sondern nur eine Möglichkeit darstellt, den notwendigen technischen Charakter der Erfindung herzustellen. Andere Möglichkeiten werden in Abschnitt 6.5 der Begründung von T 1173/97 ebenfalls genannt, beispielsweise die Steuerung eines gewerblichen Verfahrens oder eines Geräts durch das Computerprogramm.
3. In anderer Besetzung entwickelte die Beschwerdekammer 3.5.1 in T 258/03 die Rechtsprechung dahingehend weiter, dass es zum Nachweis des technischen Charakters einer Erfindung ausreicht, wenn ein beanspruchter Gegenstand eindeutig technische Merkmale wie Server-Computer, Client-Computer

oder ein Netzwerk aufweist (Abschnitt 3.7 der Entscheidungsgründe in T 258/03) bzw. ein beanspruchtes Verfahren technische Mittel verwendet, also etwa einen Computer oder Bauteile desselben (Abschnitt 4.7 der Entscheidungsgründe T 258/03). Die Beschwerdekammer war sich dabei durchaus bewusst, dass diese Begründung eine Weiterentwicklung der bisherigen Rechtsprechung (T 931/95 – Pension Benefits) bedeuten würde. Dies sagt die Kammer in Abschnitt 4.6 der Beschwerdebegründung deutlich:

"Der Kammer ist bewusst, dass ihre vergleichsweise breite Auslegung des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52(1) EPÜ auch Tätigkeiten einschließt, die so vertraut sind, dass ihr technischer Charakter leicht übersehen wird, wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier. Natürlich bedeutet dies aber nicht, dass alle Verfahren, bei denen technische Mittel verwendet werden, patentierbar sind. Auch sie müssen neu sein, eine nicht naheliegende technische Lösung einer technischen Aufgabe darstellen und gewerblich anwendbar sein."

Damit bringt die Kammer zum Ausdruck, dass der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit die Gesamtheit aller technischen Merkmale zugrunde gelegt werden muss und es nicht zulässig ist, bestimmte dieser technischen Merkmale bei der Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit mit der Begründung außer Acht zu lassen, dass diese bereits bekannt oder selbstverständlich gewesen seien (T 258/03, Gründe 4.4, unter Verweis auf T 26/86 – Koch & Sterzel).

Mit T 258/03 hat die Beschwerdekammer den Schwerpunkt der Prüfung weiter von dem Erfindungsbegriff nach Art. 52(1) bis (3) EPÜ zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 54 und 56 EPÜ verlagert. Als Grund dafür gibt die Kammer an, dass die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung, also das Nicht-Vorliegen einer der in Art. 52(2), (3) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstände oder Vorgänge getrennt werden sollte vom Vergleich mit dem Stand der Technik (Abschnitt 3.3 der Entscheidungsgründe in T 258/03). Dabei zitiert die Beschwerdekammer wörtlich die Entscheidung T 1173/97 (Absatz 8 der Gründe):

"Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52(2) und (3) EPÜ greift."

T 258/03 stellt also eine Weiterentwicklung der früheren Rechtsprechung, zu der auch die T 1173/97 gehört, dar.

4. Solch eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung ist im Sinne der Rechtsfortbildung wünschenswert und notwendig. Dies wird von der Präsidentin des Europäischen Patentamtes auch nicht anders gesehen. In der Vorlage wird daher offensichtlich ein Widerspruch zwischen den beiden genannten Entscheidungen konstruiert (siehe die letzten drei Absätze des Abschnitts 3.3 III "The divergence" des Vorlagetextes). In der Vorlage wird angenommen, T 1173/97 beziehe sich nur auf auf ein Computerprogramm gerichtete Ansprüche und T 258/03 nur auf die Anspruchskategorien Verfahren und Vorrichtung. Weil ein Computerprogramm aber auch eine Art Verfahren sei, ergebe sich eine rechtlich unterschiedliche Beurteilung, je nachdem, ob eine Erfindung als Computerprogramm beansprucht werde – wobei der weitere technische Effekt gemäß T 1173/97 erforderlich sei – oder als computerimplementiertes Verfahren, wobei gemäß T 258/03 die Verwendung von Hardwaremitteln, auch ohne weiteren technischen Effekt, ausreichend sei.
5. Die behauptete Divergenz zwischen den Entscheidungen T 1173/97 einerseits und T 258/03 andererseits beruht aus den im Folgenden dargelegten Gründen jedoch auf einem nicht zutreffenden Verständnis beider Entscheidungen.
 - a) T 1173/97 sagt wie oben kurz erläutert nicht, dass zur Überwindung des Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche ein weiterer technischer Effekt notwendig ist, sondern der technische Charakter "könnte in den weiteren (technischen) Effekten liegen" (Abschnitt 6.4 der Entscheidungsbegründung in T 1173/97; Unterstreichung hinzugefügt). Schon dadurch löst sich der Widerspruch zwischen beiden Beschwerdekammerentscheidungen auf.
 - b) Aus Abschnitt 9.6 der Entscheidungsgründe von T 1173/97 schließt die Vorlage (Abschnitt 3.3 III, dritter Absatz), dass die Beschwerdekammer den auf ein Computerprogramm gerichteten Anspruch als eine Art Verfah-

rensanspruch gesehen hätte. Ein genaues Studium des zitierten Abschnitts 9.6 der Entscheidungsgründe von T 1173/97:

"Es versteht sich von selbst, dass ein Anspruch für ein solches Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muss, die die Patentfähigkeit des Verfahrens gewährleisten, das das Produkt ausführen soll, wenn es auf einem Computer läuft. Durch Laden des Computerprogrammprodukts wird aus dem programmierbaren Computer eine Vorrichtung, die ihrerseits das betreffende Verfahren ausführen kann."

zeigt, dass die Entscheidung T 1173/97 klar zwischen einem Computerprogramm bzw. einem Computerprogrammprodukt und einem Verfahren unterschieden hat. Die zitierte Textstelle legt vielmehr nahe, dass die Beschwerdekammer Computerprogramm- oder Computerprogrammprodukt-Ansprüche als Produktansprüche ansieht, die – ähnlich wie eine chemische Substanz – die technischen Effekte als Potential beinhalten.

- c) Weiterhin impliziert die Vorlage, dass die T 258/03 auf Verfahrensansprüche, nicht aber auf Computerprogrammansprüche anwendbar sei. Dies lässt sich der T 258/03 jedoch nirgends entnehmen. Vielmehr ergibt sich aus Abschnitt 7 der Entscheidungsgründe der T 258/03, dass die Anmelderin auch einen Computerprogrammanspruch 4 vorgelegt hatte.
 - d) Auch in der weiterhin zitierten T 38/86 – Text processing/IBM wird nicht die Ansicht geäußert, auf ein Computerprogramm gerichtete Ansprüche entsprächen einem auf einem Computer implementierten Verfahren. Dort heißt es in Abschnitt 14 der Entscheidungsgründe lediglich bezüglich des diskutierten Verfahrensanspruchs, *"dass der Anspruch die Verwendung eines Computerprogramms abdeckt"*. Ein Computerprogramm stellt die Mittel bereit, mit denen ein Verfahren ausgeführt werden kann, und muss daher alle Merkmale des Verfahrens aufweisen, ist aber selbst kein Verfahren.
6. Die Prüfung, ob eine computerimplementierte Erfindung genügend technischen Charakter hat, hat somit einheitlich für alle Anspruchskategorien zu erfolgen. Der technische Charakter kann in einem "weiteren technischen Effekt"

begründet liegen oder einfach darin, dass Hardware-Elemente bzw. ihre Verwendung explizit beansprucht werden. Anschließend ist das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu prüfen, wobei eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln gelöst werden muss.

Somit liegt keinerlei Widerspruch zwischen den beiden der Frage 2 zugrunde liegenden Beschwerdekammerentscheidungen vor. Die Voraussetzungen des Art. 112(1)(b) EPÜ sind daher nicht gegeben und die Rechtsfrage 2 ist als unzulässig zurückzuweisen.

III.2.2 Inhaltliche Stellungnahme zur Frage 2 der Vorlage

Durch Art. 52(2) und (3) EPÜ werden nicht Verfahren oder Vorrichtungen "*auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen*" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sondern "*Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche*". Insofern ist Frage 2a unpräzise. Die Frage 2a ist jedoch insgesamt mit JA zu beantworten, da die durch ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts geforderte Technizität als eine der Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den in Frage 2a genannten Voraussetzungen *prima facie* erfüllt ist. Weitere Voraussetzung für die Überwindung des Ausschlusses von der Patentierbarkeit eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen ist jedoch auch, dass bei der weiteren Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen für den Gegenstand des Anspruchs das Potential eines technischen Effekts nachgewiesen werden kann, der über die bei der Ausführung von Programmbefehlen auftretenden physikalischen Veränderungen in der Hardware hinausgeht, die bei der Ausführung jedes Computerprogramms auftreten.

III.3 Zur Frage 3 der Vorlage:

3. a) *Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?*
- b) *Wenn Frage 3a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?*
- c) *Wenn Frage 3a verneint wird, können Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzi-*

gen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhängig von der jeweils verwendeten Hardware sind?

III.3.1 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen

1. In der Begründung der Vorlage wird ausgeführt, dass gemäß den Entscheidungen T 163/85 und T 190/94 eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand erforderlich gewesen sei. Dies sei dagegen in T 125/01 und T 424/03 nicht der Fall gewesen.
2. In T 163/85 wird der Anspruchsgegenstand nicht den Ausnahmen nach Artikel 52(2) und (3) EPC zugerechnet, weil er eine physische Realität darstellt, die durch technische Mittel direkt festgestellt und deshalb trotz ihres flüchtigen Charakters nicht als abstrakt betrachtet werden kann.
3. In T 190/94 wird angeführt, dass der Unterschied zwischen dem beanspruchten System und dem aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten System sich in der realen Welt durch eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand im Sinne der Entscheidung T 208/84 manifestiere (hier: System zum Drehen eines Bildes um einen beliebigen Winkel für einen Computer zur allgemeinen Anwendung).
4. Ein Abweichen von diesen Vorgaben in den Entscheidungen T 125/01 und T 424/03 kann nicht erkannt werden.

In T 125/01 werden der leichten Anpassbarkeit und damit flexiblen Verwendbarkeit eines (Software-)Steuermoduls technische Aspekte zugebilligt. Nach Auffassung der Kammer liefert die geeignete Umstrukturierung eines Steuerungsprogramms im Hinblick auf die Möglichkeit, weitere technische Gerätefunktionen aufzunehmen und/oder die Bedienbarkeit des Geräts zu verbessern, in Analogie zur Umkonstruktion einer Hardware-Steuereinrichtung zu diesem Zweck einen technischen Beitrag zur Erfindung. Die von der Kammer angenommene vereinfachte Möglichkeit der Aufnahme weiterer technischer Gerätefunktionen und/oder verbesserte Bedienbarkeit sind eindeutig technische Wirkungen auf einen physischen Gegenstand (hier: gesteuertes nach-

richtentechnisches Gerät) im Einklang mit den voranstehend genannten Entscheidungen der Kammer.

5. In T 424/03 stellt die Kammer fest, dass die beanspruchten Schritte einem Computer für allgemeine Verwendungszwecke eine weitere Funktionalität verleihen, indem dieser Computer dem Nutzer bei der Übertragung von Nicht-Datei-Daten in Dateien assistiert (Abschnitt 5.2 der Entscheidungsbegründung). Es kann nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, dass ein Computer für allgemeine Verwendungszwecke ein physischer Gegenstand in der realen Welt ist. So erkennt die Kammer auch in dieser Entscheidung im Einklang mit der früheren Rechtsprechung eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand.
6. T 424/03 stützt sich auf die Entscheidung T 1173/97 – Data Structure Product, die sich ihrerseits auf die Entscheidung T 163/85 stützt. Die Entscheidung T 424/03 geht also indirekt auf die Entscheidung T 163/85 zurück. Bereits aus diesem Grund kann eine Divergenz zwischen diesen beiden Entscheidungen nicht vorliegen.
7. Da Abweichungen zwischen den in der Begründung der Vorlage genannten Entscheidungen in Bezug auf die Frage 3 somit nicht zu erkennen sind, ist die Vorlage der Frage 3 unzulässig.

III.3.2 Inhaltliche Stellungnahme zur Frage 3 der Vorlage

1. In allen in der Vorlagebegründung zitierten Entscheidungen haben Merkmale, die einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand in der realen Welt. Dieser physische Gegenstand ist bei entsprechenden, computerimplementierten Erfindungen selbstverständlich eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage bzw. ein Computer für allgemeine Verwendungen. Schließlich werden in Anlehnung an Art. 27 TRIPS gemäß Art. 52(1) EPÜ europäische Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, einschließlich der Computertechnik, d.h. für Erfindungen, die eine technische Wirkung auf

eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage bzw. einen Computer für allgemeine Verwendungen entfalten.

2. Eine Festlegung, ob eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand in der realen Welt eine unabdingbare Voraussetzung für einen technischen Beitrag eines Merkmals ist, sollte allerdings nicht erfolgen. Genau wie eine allgemeingültige Definition für den technischen Charakter einer Erfindung in der Vergangenheit nicht gefunden werden konnte, sind allgemeingültige Definitionen von Voraussetzungen für einen technischen Beitrag äußerst kritisch. Es ist nicht vorhersagbar, wie die Fortentwicklung der Technik sich auf die Grenzen der Anwendbarkeit des Patentschutzes auswirkt. Die Mitglieder der Beschwerdekammern sind nur dem EPÜ unterworfen. Allein die im EPÜ definierten Grenzen und deren sachgerechte Auslegung durch die Beschwerdekammern bestimmen die Grenzen für patentierbare Beiträge zum Stand der Technik. Es gibt daher keine Veranlassung für die Definition einer neuen, weiteren Beschränkung. Allerdings ist eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand nicht notwendige Voraussetzung für den technischen Charakter, denn ein technischer Charakter ist insbesondere auch dann gegeben, wenn sich das Merkmal unmittelbar auf einen technischen Gegenstand oder dessen Eigenschaften bezieht.

3. So allgemein gestellt kann Frage 3a daher nur mit NEIN beantwortet werden. Sie könnte allerdings dann mit JA beantwortet werden, wenn der Begriff "*physikalischer Gegenstand in der realen Welt*" weit ausgelegt wird und sowohl Hardware als auch digitale Strukturen (der realen mikroskopischen Welt) umfasst, beispielsweise die Verschlüsselung digitaler Datenfolgen gemäß einem patentierten Verschlüsselungsverfahren. Ein Gegenstand mit technischem Charakter erfordert die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln. Eine beliebige Datenverarbeitungsanlage ist immer technisch, daher erfordert die Rechtsprechung einen weiteren technischen Effekt, der durch das auf dieser Datenverarbeitungsanlage laufende Programm bewirkt wird. Dieser technische Effekt bzw. diese technischen Wirkungen können unabhängig von der verwendeten Hardware sein.

III.4 Zur Frage 4 der Vorlage

4. a) *Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?*
 - b) *Wenn Frage 4a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?*
 - c) *Wenn Frage 4a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei der Ausführung des Programms zu einem weiteren technischen Effekt beitragen?*

III.4 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen

1. Die Vorlage geht davon aus, dass anerkannt sei, dass Programme für Computer keinen technischen Charakter haben, während im EPÜ nicht geregelt sei, ob die Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Erzeugen von Programmen für Computer (was die Vorlage mit dem Programmieren eines Computers gleichsetzt), eine technische Tätigkeit sei, die prinzipiell patentierbar sei, oder eine nicht-technische Tätigkeit, die von der Patentfähigkeit ausgeschlossen sei. Die Bedeutung dieser Frage wird in der Definition des Fachmanns und der Definition der objektiven technischen Aufgabe gesehen. Es sei von wesentlicher Bedeutung, dass die dem Fachmann zuzuschreibenden Fähigkeiten klar definiert seien.

Eine Divergenz sieht die Vorlage zwischen den Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03 einerseits und den Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 andererseits.

Die Entscheidung T 1177/97 besage, dass das Implementieren einer Funktion auf einem Computersystem immer, zumindest implizit, technische Überlegungen beinhalte, wobei aus der Bezugnahme auf Computerroutinen ersichtlich sei, dass diese Implementierung aus einer Programmierung des Computers bestehe.

Gemäß der Entscheidung T 172/03 werde einerseits der Fachmann als ein Fachmann angesehen, der keine Kompetenz in nicht-technischen Gebieten

habe. Andererseits werde in dieser Entscheidung der Fachmann als ein Software-Projektteam angesehen, das aus Programmierern bestehe. Gemäß dieser Entscheidung sei die sich dem Fachmann stellende Aufgabe die Softwareimplementierung des nicht-technischen Auftragsverwaltungsverfahrens.

Demgegenüber werde in den Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 die Tätigkeit eines Programmierers (was in der Vorlage als das Schreiben von Computerprogrammen angesehen wird), als durch Art. 52(2) c) EPÜ ausgeschlossene geistige Tätigkeit angesehen.

Die Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03 sähen die Programmierungen ähnlich wie die Konfiguration eines technischen Geräts. Moderne höhere Programmiersprachen seien so ausgelegt, dass technische Überlegungen nicht erforderlich seien. Makros würden nicht von einem technisch versierten Computerfachmann, sondern von einem Fachmann einer Office-Anwendung erstellt.

Die älteren Entscheidungen legten Wert auf die Verbindung mit dem von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Produkt und der zu diesem Produkt führenden Tätigkeit. Dies stehe in Einklang mit der Entscheidung T 1173/97 und einer Stellungnahme der britischen Delegation in den Travaux Préparatoires.

Wenn ein Computerprogramm keinen technischen Charakter habe, könne daraus folgen, dass auch die hierzu führende Tätigkeit als nicht-technisch anzusehen sei. Ein Programm könne Auswirkungen bei seiner Ausführung zeigen. Andererseits gebe es Effekte, die auf die Softwareentwicklung gerichtet seien, z.B. Vereinfachung der Wartung, Flexibilität, Wartung, Wiederverwendbarkeit usw..

Die Vorlage sieht die genauere Definition der Tätigkeit des Programmierers als wichtig an und stellt zwei weitere Fragen:

- Wäre der Programmierer der Verantwortliche für die Auslegung eines technischen Systems und würde er damit technische Probleme lösen,

oder wäre diese Auslegung Aufgabe eines Ingenieurs, der dann die Programmspezifikation an einen Programmierer gebe?

- Hängt die Antwort auf die Hauptfragen davon ab, ob die Überlegungen des Programmierers technische Details des speziellen Computers betreffen, auf dem das Programm abläuft?

2. In T 1177/97 – Translating Natural Languages/SYSTRAN betraf das Patent ein Verfahren zum Übersetzen zwischen zwei natürlichen Sprachen, das sich vom nächstliegenden Stand der Technik nur dadurch unterschied, dass ein sogenanntes "longest match"-Verfahren verwendet wurde, bei dem derjenige Eintrag in einem Wörterbuch gesucht wurde, der die längste Abfolge von Buchstaben ab dem Anfang (Stamm) mit dem gesuchten Wort gemeinsam hatte.

Der Gegenstand des Patents wurde aufgrund des Standes der Technik als naheliegend angesehen. Die Auswahl des Suchalgorithmus aus einer Gruppe von zwei Suchalgorithmen, die in einer Druckschrift offenbart wurden, wurde als auf linguistischen Überlegungen beruhend angesehen und für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen.

Die technische Aufgabe wurde darin gesehen, den Nachschlageprozess in einem Wörterbuch mit niedriger Frequenz (low frequency dictionary look-up process) unter Verwendung des "longest match"-Prinzips zu implementieren. Diese Implementierung sei naheliegend (Nr. 7, Abs. 5 bis 7 der Entscheidungsgründe).

In einem obiter dictum (Nr. 3, Abs. 7) vertritt die Kammer die Ansicht, dass die Implementierung einer Funktion immer, zumindest implizit, technische Überlegungen erfordert und bedeute, dass die Funktionalität eines technischen Systems erweitert werde. Dies gelte auch für die Implementierung von linguistischen Verfahren in einem computerisierten Übersetzungsverfahren.

In Nr. 7, Abs. 3 führt die Kammer zwar aus, dass aufgrund des gewählten Suchprinzips die technische Implementierung eine andere sein müsse und

dementsprechend die Computerroutinen anders arbeiten müssten. Sie stellt jedoch unmittelbar klar, dass diese Unterschiede nicht patentbegründend seien, da die Lösung der technischen Aufgabe (Implementierung mit dem "longest-match"-Prinzip) naheliegend war.

Die Entscheidung zitiert zustimmend die Entscheidung T 52/85, wonach die reine Verwendung eines Universalrechners nicht als technischer Beitrag zu betrachten sei und verweist auf die in der Vorlage ebenfalls zitierte Entscheidung T 769/92. Sie kommt zu dem Schluss, dass es ein in der Rechtsprechung des EPA erkennbares Prinzip sei, dass die Verwendung oder Verwendbarkeit einer Information in einem technischen System einen technischen Charakter verleihen kann und zur Lösung eines technischen Problems beitragen kann.

3. In T 172/03 – Order Management/RICOH betraf die Anmeldung ein Bürosystem mit Auftragsverwaltung (office system with order management) zur automatischen Erteilung eines Auftrags an einen von mehreren Lieferanten, wobei überprüft wird, ob für eine Einheit (section) das Budget überschritten wird. In einem Hilfsantrag wurden weitere Merkmale beansprucht, unter anderem eine Tabellenkonstruktion, welche den Artikelcode, den Preis pro Einheit und den Lieferantencode enthielt.

Der einschlägige Fachmann wird, in Übereinstimmung mit der Entscheidung T 641/00 – Two Identities/COMVIK wie folgt definiert:

"According to the COMVIK decision, point 8, the "skilled person will be an expert in a technical field". The decision goes on to state: "If the technical problem is concerned with a computer implementation of a business, actuarial or accountancy system, the skilled person will be someone skilled in data processing, and not merely a businessman, actuary or accountant."

In Abschnitt 16 der Gründe heißt es weiter:

"For the software implementation of an information system, normally a software project team is responsible, typically consisting of programmers. The Board thus considers appropriate to define, in the present case, the relevant "person skilled in the art" within the meaning of Article 56 EPC as such a software project team."

For the reasons given above, it does not include any business expert, but it has knowledge of the business-related features and aspects of the order management method, in the kind of a requirements specification, as part of the formulation of the technical problem to be solved."

Die technische Aufgabe wurde in der Automatisierung und Implementierung des geschäftlichen Verfahrens gesehen. Eine Lösung, die sich hierin erschöpft, wurde als naheliegend angesehen (Abs. 21).

Die Tabellenkonstruktion nach dem zweiten Hilfsantrag wurde aufgrund des Standes der Technik als naheliegend angesehen.

Aus dem Zusammenhang der Entscheidung ist allerdings zu entnehmen, dass sich die Tätigkeit dieses Projektteams nicht in der Programmierung im Sinne einer Formulierung eines gegebenen Verfahrens in einer Programmiersprache erschöpft (vgl. z.B. die Ausführungen in den Abschnitten 32 bis 37).

4. In T 833/91 – Simulation of Computer Program External Interfaces/IBM betraf die Anmeldung ein Verfahren, bei dem interaktive Schnittstellen gezeichnet und verknüpft wurden, letztendlich also ein Verfahren zum computergestützten Programmieren oder Konfigurieren einer Schnittstelle.

Die Entscheidung stellt zunächst den folgenden Grundsatz auf (Nr. 3.1. der Entscheidungsgründe, letzter Absatz):

"In accordance with the consistent case law, it can be said that the technical contribution to the art rendering a claimed invention an invention in the sense of Article 52(1) and thus patentable, may lie either in the problem underlying, and solved by, the claimed invention, or in the means constituting the solution of the underlying problem, or in the effects achieved in the solution of the underlying problem. "

In Nr. 3.2. aus der fehlenden Patentierbarkeit von Computerprogrammen gefolgert, dass die Tätigkeit des Programmierers eine geistige Tätigkeit sei:

"Programs for computers as such are expressly excluded from patentability and a programmer's activity would involve performing mental acts and therefore also fall within the exclusions according to Article 52(2)(c)."

Hinsichtlich des Arguments des Anmelders, das beanspruchte Verfahren sei dynamisch und interaktiv, wird in Abschnitt 3.5. ausgeführt:

"But these properties of the claimed method (and system) are both related to the program developer's new way of programming and not to any new internal working of the computer. That, while the system is interactive, the inputted items are processed and the data derived therefrom are stored would seem to be normal computer functioning. And that, while the system is executing the simulated interfaces, the user can stop at any time, change the interfaces being designed, and then continue, would seem to be a novel feature of the program developer's activity but normal in computer systems employing menus."

In dieser Entscheidung wird darauf abgestellt, dass es auf Details der Eingabe nicht ankomme, sondern nur darauf, wie Daten in dem Computer verarbeitet gespeichert werden. Diese Sichtweise ist spätestens in der Entscheidung T 769/92 aufgegeben worden (siehe auch T 1173/97 – Computer Program Product/IBM).

5. In T 204/93 – Generating Software Source Code Components/ATT betraf die Anmeldung ein Verfahren zum Erstellen konkreter Softwareprogramme, die aufgrund von generischen Spezifikationen erstellt werden, die Komponenten oder Module sind. Die Module müssen jeweils in die Zielprogrammiersprache übersetzt werden.

Die Kammer geht davon aus (Nr. 3.2. der Entscheidungsgründe), dass eine Mischung von Hardware- und Softwaremerkmalen grundsätzlich patentierbar ist. Das Erstellen eines Programms sieht sie allerdings als einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand an, da dies eine geistige Tätigkeit als solche erfordere. Die Verwendung von Software und Hardware zur Erstellung eines Programms mache diese Tätigkeit nicht notwendigerweise patentfähig.

Die Kammer stellt zunächst fest, dass es sich bei den im Anspruch genannten Mitteln (means) nicht um neue Hardwarekomponenten und -strukturen handle und es sich bei den diesen Mitteln zugeordneten Funktionen um Tätigkeiten

handele, die für die entsprechende Art der Programmierung erforderlich sei, insbesondere das Kompilieren, Speichern von Modulen, den Einbau von Aufrufen in das die Module verwendende Programm, den Aufruf und die Konversion des Moduls in die Sprache des aufrufenden Programms.

Gemäß Abschnitt 3.4. der Entscheidungsgründe sei nicht ersichtlich, dass es sich um eine neue Art der Hardware handele. Ein Programmierer müsse die entsprechenden Schritte auch durchführen.

Zusammengefasst handelt es sich nur um die Implementierung der Tätigkeit eines Programmierers. Diese könne jedoch patentierbar sein, wenn es einen neuen technischen Effekt gibt.

Der Computer arbeite nicht effizienter, wenn er das Programm ausführe oder wenn er das Programm generiere.

Der Computer wird im Zusammenhang der Anmeldung als ein Programmierwerkzeug angesehen, woraus anscheinend bereits die fehlende Patentfähigkeit folgen soll. Nicht die Effizienz des Computers, sondern die Effizienz des Programmierers werde erhöht.

Die Analogie zur Automatisierung wird mit folgender Begründung verworfen:

"Flying an aircraft would, even without being performed automatically, not seem to be basically a mental act excluded from patentability by Article 52(2)(c) in conjunction with 52(3) EPC; even though mental acts will be involved, it would more realistically seem to be a method of controlling a technical process performed by a technical device, its result being the performance of that technical process in said technical device. Its automation will all the more be of a technical nature. In contrast, writing a computer program is of a basically mental nature, excluded as such from patentability by Article 52(2)(c) and (3) EPC. The contribution made by its implementation on a general purpose computer, including the automation of certain steps to be performed, can only lie within the field of computer functioning under control of software with the effect of improving a method of creating computer programs. The result of this method is still a computer program excluded as such from patentability under the same Article of the Convention, and that contribution does not therefore lie outside the

exclusions defined in the said Article of the Convention." (Unterstreichung hinzugefügt)

Die Beschwerdekammer stellt hier fälschlicherweise darauf ab, dass das Ergebnis des Verfahrens technisch sein muss, mithin also ein Verfahren, welches (auch) zu einem nicht-technischen Gegenstand führt, nicht technisch ist. Sie zieht nicht in Betracht, dass das Ergebnis des Prozesses nicht ein abstraktes Verfahren ist, sondern sich in bestimmten Daten konkretisiert, die dann in bestimmter Weise automatisiert weiterverarbeitet werden.

Hinsichtlich der Patentfähigkeit stellt die Beschwerdekammer auf das Programm als solches ab, nicht auf dessen Anwendung:

"However, computer programs as such, independent of such an application, are not patentable irrespective of their content, i.e. even if that content happened to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process. Similarly, a programmer's activity of programming would, as a mental act, not be patentable irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process. And finally, automating that activity, in a way which does not involve any unconventional means, would not render that programming method patentable either, independently of the content of the resulting program." (Unterstreichung hinzugefügt)

Diese Rechtsprechung wurde bereits in der Entscheidung T 1173/93 aufgegeben (Nr. 11 der Entscheidungsgründe).

6. In T 769/92 – General Purpose Management System/SOHEI betraf die Anmeldung ein Verfahren bzw. System für mehrere verschiedene Arten der Verwaltung, insbesondere Finanz- und Inventarverwaltung, wobei Daten für verschiedene Arten der Verwaltung über ein gemeinsames Formular (transfer slip) eingegeben werden.

Gemäß dieser Entscheidung ist die Implementierung eines nicht-technischen Gegenstandes patentfähig, wenn technische Überlegungen erforderlich sind, was zumindest implizit ein zu lösendes technisches Problem beinhaltet (3.3. der Gründe):

"In the Board's view the non-exclusion from patentability also applies to inventions, where technical considerations are to be made concerning the particulars of its implementation.

The very need for such technical considerations implies the occurrence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) solving that technical problem."

Damit der Gegenstand eines Anspruchs patentierbar ist, reicht es aus, wenn er einen patentierbaren Aspekt enthält (Nr. 3.6. der Gründe):

"It follows from the afore-mentioned case law that subject matter is not excluded from patentability, if it involves, or implies, at least one aspect, or component, which is not excluded."

Als technisch und damit patentierbar wurde insbesondere das Vorsehen bestimmter Datenstrukturen angesehen (3.6. der Gründe):

"More particularly, the teaching to provide, in the memory, the aforementioned five files intended for different purposes (as outlined in point 3.5) and to cause the processing unit to perform the afore-mentioned five functions would clearly require technical considerations (in the sense mentioned under 3.3)."

Die Programmierung einer Schnittstelle wurde als patentfähig angesehen (3.7.):

"The Appellant has argued that this transfer slip is a "user interface" requiring technical considerations of the person implementing the claimed invention. The Board agrees with this view, considering that said interface within the context of the whole of each of Claims 1 and 2 constitutes neither only presentation of information nor only computer programs (or programming) as such."

"Insofar as the implementation of a method by computer programs would imply that these programs must be provided by programming, it is noted that programming may be implied also in the subject-matter as presently claimed. Mere programming as such would, in the Board's view, also be excluded from patentability by virtue of the fact that it is an activity, which essentially involves mental acts excluded and, in addition, only results in computer programs which are also excluded from patentability by the same Article 52(2)(c) EPC. However, the implementation, in the claimed system and by the claimed method, of the said "interface" in the form of said "transfer slip" is not merely an act of programming but rather concerns a stage of activities involving technical considerations to be carried out before programming can start." (Unterstreichung hinzugefügt)

Die Entscheidung unterscheidet also zwischen dem reinen Programmieren und vorgelagerten Überlegungen, die nicht zum reinen Programmieren gehören und insbesondere technischer Natur sein können.

7. Die Vorlage macht geltend, dass eine unterschiedliche Beantwortung der Fragen Einfluss darauf habe, wie die Aufgabe definiert und wie der Durchschnittsfachmann definiert würden.

Der Durchschnittsfachmann spielt im Zusammenhang mit der angeblich divergierenden älteren Rechtsprechung, die auf Art. 52(2) EPÜ aufbaut, keine Rolle. Daher kann es insoweit keine Divergenz geben.

Hinsichtlich der Aufgabe gehen sowohl die ältere Rechtsprechung als auch die neuere Rechtsprechung dem Grundsatz nach davon aus, dass ein patentfähiger Gegenstand die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln erfordert. Ein Unterschied besteht allenfalls darin, dass die neuere, angeblich abweichende Rechtsprechung eine technische Aufgabe in bestimmten Fällen als gegeben sieht, in denen diese nach der früheren Rechtsprechung verneint wurde. Insoweit stellt sich die Frage, ob der Unterschied in der Tatsachenfindung oder in der Rechtsanwendung liegt. Der Vorlage für die Große Beschwerdekammer unterliegen **nur Rechtsfragen**, nicht aber Tatsachenfragen.

Ein weiterer Unterschied in den Entscheidungen besteht darin, dass der Tätigkeitsbereich eines Programmierers teilweise unterschiedlich definiert wird. Dies hat zur Folge, dass sich die Entscheidungen bei der Prüfung auf einen patentfähigen Gegenstand auf unterschiedliche Maßnahmen beziehen, wenn sie von Maßnahmen eines Programmierers oder von Programmierern sprechen.

In der älteren Rechtsprechung der Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 wird die Programmierung eines Computers anscheinend eng im Sinne einer reinen Umsetzung eines Verfahrens in computergerechte Anweisun-

gen angesehen, also als die Schaffung einer Abfolge von konkreten Befehlen. Die Konzeption von technischen Funktionalitäten wird dagegen nicht als Tätigkeit des Programmierers angesehen, vgl. T 769/92, Abschnitt 3.7. der Entscheidungsgründe.

Dagegen wird in den Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03 davon ausgegangen, dass die Tätigkeit eines Programmierers nicht nur die reine Umsetzung eines Verfahrens in computergerechte Anweisungen, sondern auch den Entwurf und die grundsätzliche Konzeption von Funktionalitäten eines Computerprogramms beinhaltet. Die Implementierung eines gegebenen Verfahrens in computergerechten Anweisungen wird als grundsätzlich naheliegend und damit als nicht patentfähig angesehen.

Eine unterschiedliche Terminologie begründet jedoch keine Abweichung im Sinne des Art. 112(1) EPÜ. Relevant ist lediglich, welche Maßnahmen als technische Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe anzusehen sind, welche die Patentfähigkeit eines beanspruchten Gegenstandes begründen können.

Sowohl nach den Entscheidungen T 1177/97 und T 72/03 als auch nach den Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 kann die Implementierung eines gegebenen Verfahrens in computergerechten Anweisungen die Patentfähigkeit nicht begründen. Während die zweite Gruppe von Entscheidungen dies damit begründet, dass derartige Schritte eine geistige Tätigkeit darstellen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, begründet dies die erste Gruppe von Entscheidungen damit, dass eine solche Umsetzung für den Fachmann regelmäßig naheliegend ist. Dagegen ist sowohl nach der zweiten Gruppe zuzurechnenden Entscheidung T 769/92 als auch nach den Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03 eine Lehre patentfähig, welche über eine reine Implementierung eines gegebenen Verfahrens hinausgeht und die erfinderische Lösung eines technischen Problems mit technischen Mittel darstellt. Für das Ergebnis spielt der unterschiedliche Ansatz keine Rolle und führt auch nicht zu voneinander abweichenden Entscheidungen.

Auf die konkret gestellte Frage bezogen besteht keine Divergenz, denn die zitierte ältere Rechtsprechung setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob Überlegungen eines Programmierers technischer Natur sind oder nicht, sondern sieht generell Überlegungen eines Programmierers als nicht technisch an, da diese nur zu einem nicht-technischen Gegenstand, nämlich einem Programm für Computer führe. Dieser Standpunkt ist mit der Entscheidung T 1173/93 ausdrücklich aufgegeben worden (Nr. 11 der Entscheidungsgründe) und wird, soweit ersichtlich, auch sonst nicht mehr in der Literatur und Rechtsprechung vertreten.

Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob die Tätigkeit eines Programmierers technische Überlegungen erfordert oder nicht, sondern darauf, ob der beanspruchte Gegenstand die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln ist. Wenn die Frage so zu verstehen ist, dass "technische Überlegungen" technische Mittel betreffen, die der Lösung eines technischen Problems dienen, besteht ebenfalls keine Divergenz zwischen der Entscheidung, denn der Grundsatz, dass die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln patentfähig ist, liegt allen zitierten Entscheidungen zugrunde.

Dementsprechend besteht hinsichtlich der Frage, ob die Tätigkeit eines Programmierers notwendigerweise technische Überlegungen beinhaltet, keine Divergenz zwischen den neuen und den alten Entscheidungen, sondern allenfalls in der rechtlich nicht relevanten Frage, ob, wie in der Entscheidung T 769/92 ausgeführt, die Tätigkeit eines Programmierers und die vorgelagerte Tätigkeit der Konzeption von Funktionalitäten eines Programms zu unterscheiden sind oder nicht.

Schließlich ist die Rechtsprechung in der Gruppe der Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 nicht homogen. Diese Entscheidungen bilden vielmehr Teil einer Reihe von Entscheidungen, in denen sich die Rechtsprechung fortgebildet hat.

Diese drei Entscheidungen beurteilen die Tätigkeit eines Programmierers – im Sinne derjenigen Person, welche eine Software entwickelt und in einen Com-

puter implementiert – unterschiedlich. Während die Entscheidungen T 833/91 und T 204/93 davon ausgehen, dass diese Tätigkeit eine rein geistige Tätigkeit ist, die auch dann nicht eine erfinderische Tätigkeit begründen kann, wenn eine neue und nicht erfinderische Funktionalität implementiert wird, unterscheidet die Entscheidung T 769/92 zwischen technischen Aktivitäten und nicht-technischen Aktivitäten einer solchen Person.

Es zeichnet sich bereits innerhalb der in der Vorlagen genannten früheren Entscheidungen eine Entwicklung der Rechtsprechung ab, die sich in der in der Vorlage nur beiläufig zitierten Entscheidung T 1173/97 fortsetzt, in welcher der Standpunkt verworfen wird, die Erstellung eines Programms (einschließlich der Tätigkeiten, welche der Umsetzung eines Verfahrens in computergerechte Anweisungen vorgeschaltet sind) sei generell nicht technischer Natur. Entgegen der Darstellung in der Vorlage, Abschnitt 3.4. III., wird in der Entscheidung T 1173/97 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese nicht mit dem in der T 204/93 vertretenen Standpunkt vereinbar ist (Abschnitt 11.5. der Entscheidungsgründe).

In der T 1173/97 stimmt die Beschwerdekammer den Überlegungen in T 204/92 insoweit zu, als diese ausführt, dass die Programmierarbeit eines Programmierers als solche eine nicht patentfähige gedankliche Tätigkeit darstellt und dass eine solche Programmierarbeit auch wegen des Patentierungsverbots für Computerprogramme nicht patentiert werden kann (Abschnitt 11.4.4. der Entscheidungsgründe). Dies ist jedoch nicht streitig und wird auch in den angeblich divergierenden Entscheidungen nicht anders gesehen. Die Kammer fährt sodann in Abschnitt 11.4.4. der Entscheidungsgründe der T 1173/97 fort, dass sie die T 204/73 dahingehend versteht, dass sie die Automatisierung der Tätigkeit eines Programmierers deswegen nicht als patentfähig ansieht, weil keine unüblichen Mittel zum Einsatz kommen. Letzteres ist offensichtlich das nach T 1173/97 relevante Kriterium.

Damit legt aber die Beschwerdekammer in T 1173/97 das gleiche Kriterium zugrunde, wie die Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03, nämlich ob für die Implementierung einer Funktionalität unübliche Mittel zum Einsatz kommen

oder nur solche, die dem Fachmann geläufig sind und die er ohne weiteres Nachdenken verwendet. Es besteht also gerade in diesem Punkt zwischen der T 769/97 und den angeblich divergierenden jüngeren Entscheidungen insoweit keine Divergenz. Vielmehr liegt eine Entwicklung der Rechtsprechung vor, welche die Beschwerdekammer 3.5.1 in der nicht zitierten Entscheidung T 931/95 – Pension Benefit Systems Partnership dahingehend zusammenfasst, dass es auf den technischen Charakter einer Erfindung ankomme. In dieser Entscheidung wurde insbesondere festgehalten, dass eine in geeigneter Weise programmierte Maschine einen patentfähigen Gegenstand darstelle, ungeachtet dessen, dass diese Maschine ihre Besonderheit durch eine geeignete Programmierung erhält und diese Programmierung nicht-technische Sachverhalte betrifft. Die Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03 beruhen auf einer Fortentwicklung dieser Rechtsprechung.

8. Soweit überhaupt den Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 ein einheitlicher Zugang entnommen werden kann, führt dieser nicht zu anderen Ergebnissen als der Zugang der Entscheidungen T 1177/97 und T 172/03.

Die Tätigkeit eines Programmierers im Sinne einer Umsetzung eines gegebenen Verfahrens in computergerechte Anweisungen kann nach allen zitierten Entscheidungen einen patentfähigen Gegenstand nicht begründen. Ebenso ist zumindest in T 769/92 in Übereinstimmung mit T 1177/97 anerkannt, dass die Entwicklung und Implementierung neuer Funktionalitäten in einem Computer mittels einer Software einen patentfähigen Gegenstand begründen kann. Auch insoweit besteht keine Divergenz. Bezogen auf die auslegungsbedürftige Hauptfrage stehen jedenfalls die Entscheidungen T 769/92, T 1177/97 und T 172/03 nicht in Widerspruch zueinander. Die T 204/93 zugrunde liegende Auffassung ist in der Entscheidung T 1173/97 aufgegeben worden.

III.4.2 Inhaltliche Stellungnahme zur Frage 4 der Vorlage

1. Die Vorlage verweist zunächst in Abschnitt I. zur Frage 4 darauf, dass das EPÜ nichts darüber aussage, ob das Programmieren eines Computers – im

Sinne einer menschlichen Tätigkeit – patentierbar sei oder nicht. Diese Frage stellt sich jedoch in dem vorliegenden Zusammenhang nicht.

Die reine Tätigkeit des Programmierens eines Computers durch einen Menschen ist regelmäßig nicht Gegenstand einer Patentanmeldung und war auch nicht Gegenstand der zitierten Entscheidungen. Der Umstand, dass für das Zustandekommen des Gegenstands eines Patents (auch) eine geistige Tätigkeit erforderlich ist, steht einem Patentschutz nicht entgegen. Jede Art der technischen Entwicklung erfordert in einem größeren oder kleineren Umfang eine geistige Tätigkeit, beispielsweise bei der Konstruktion einer Maschine oder beim Entwurf einer elektronischen Schaltung. Das EPÜ erfordert auch nicht, dass der Gegenstand eines Patents vor seiner Anmeldung ausgeführt worden sein muss, sondern lediglich, dass auf der Grundlage der Information in der Patentanmeldung der Gegenstand ausführbar ist, so dass eine zum Patent angemeldete Erfindung insbesondere auch das Produkt einer rein geistigen Tätigkeit sein kann. Insoweit unterscheiden sich computerimplementierte Erfindungen nicht von anderen Erfindungen. Es kommt nicht darauf an, ob, aufbauend auf einer bestimmten geistigen Tätigkeit, die Umsetzung in eine physikalische Vorrichtung oder einen physikalischen Prozess schwierig oder leicht ist, sondern nur darauf, ob das Ergebnis dieser Umsetzung ein patentfähiger Gegenstand ist.

2. Der Ansatz der Entscheidungen T 833/91 und T 204/93 beruht auf der Annahme, dass die Tätigkeit eines Programmierers nicht technisch sei, weil das Ergebnis der Programmierung, das Computerprogramm, nicht technisch sei. Diese Schlussfolgerung ist in mehrfacher Hinsicht unrichtig. Zum einen ist im Regelfall Gegenstand des Anspruchs ein Verfahren oder ein für die Durchführung eines Verfahrens besonders hergerichteter Computer, mithin nicht ein Computerprogramm. Zweitens ist nach der T 1173/97 auch ein Programm unter bestimmten Umständen ein technischer Gegenstand.

Darüber hinaus impliziert der Umstand, dass das Ergebnis eines Verfahrens ein nicht-technischer Gegenstand ist, nicht, dass die hierzu führenden Schritte nicht-technisch sind.

In den Entscheidungen T 833/91 und T 204/93 ging es nicht darum, ob die Tätigkeit eines Programmierers an sich technisch ist, sondern ob die Automatisierung der Tätigkeit eines Programmierers eine dem Patentschutz zugängliche Lehre sei.

Automatisierung bedeutet per Definition, dass mit technischen Mitteln ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit ein Ergebnis erzielt wird, das typischerweise durch menschliche Verstandestätigkeit ohne Einsatz technischer Mittel erreicht wird. Die Lösung einer solchen Aufgabe ist regelmäßig eine patentfähige Lehre, denn sie löst die generelle Aufgabe, ein bestimmtes vorgegebenes Ergebnis mit technischen Mitteln zu erreichen. Darauf, ob das mit solchen technischen Mitteln erzielte Ergebnis selbst technisch ist oder nicht, wie z.B. im Falle der Übertragung einer Information, kommt es nicht an. Es ist unbestritten, dass mechanische oder elektronische Rechenmaschinen einen patentfähigen Gegenstand darstellen, obwohl sie eine klassische geistige Tätigkeit mit technischen Mittel abbilden und das erzielte Ergebnis eindeutig nicht technisch ist. Wollte man einen gegenteiligen Standpunkt vertreten, wäre das gesamte Gebiet der Robotik und der künstlichen Intelligenz nicht technisch.

3. Insoweit die Vorlage darauf abhebt, dass bei modernen Programmiersprachen die Auseinandersetzung mit technischen Gegebenheiten nicht mehr erforderlich sei, ändert dies nichts daran, dass die Erstellung eines lauffähigen Programms für einen Computer ein allgemein definiertes Verfahren in Anweisungen umsetzt, die ein Computer verarbeiten kann, was eine Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise eines Computers erforderlich macht. Dabei spielt keine Rolle, ob diese Auseinandersetzung in einem vorgelagerten Schritt, z.B. mit der Konstruktion eines geeigneten Compilers, erfolgt oder nicht. Dies ist allenfalls für die Frage der erfinderischen Tätigkeit erforderlich, insoweit zu prüfen ist, ob die in dem Programm verkörperte Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit eines Computers bereits durch den Stand der Technik soweit vorweggenommen worden war, dass die Implementierung eines konkreten Programms nahelag.

Insoweit verhält es sich auch nicht anders als mit der Konfigurierung eines technischen Geräts, auf welches die Vorlage Bezug nimmt. Auch hier sind die Schnittstellen zu einem Benutzer häufig derart weit entwickelt, dass diese sich nicht mit der Funktionalität des Geräts auseinandersetzen muss. Ein typisches Beispiel hierfür sind beispielsweise automatische Fotoapparate, bei denen ein Benutzer lediglich noch einstellen muss, welche Art einer Fotografie (z.B. Landschaft, Portrait) er gerne machen möchte.

4. Für die Frage der Patentfähigkeit kann es auch deswegen nicht darauf ankommen, ob der Programmierer technische Überlegungen anstellen muss oder nicht, da sich die Programmierung als eigentlicher Vorgang auch bei gerätebezogener Software häufig aufgrund von abstrakten Überlegungen oder als Lösung von mathematischen Standardproblemen gestaltet und das Programm einem technischen Gerät als Logik (!) über eine standardisierte Schnittstelle implementiert wird. Insofern stellt die Frage 4 keine Rechtsfrage dar, die gemäß Art. 112(1) b) Gegenstand einer Vorlage sein kann. Käme es darauf an, dass das eigentliche Programm auf die individuellen Eigenschaften eines konkreten Gerätes abgestimmt ist, wären viele Erfindungen im Bereich der Gerätesteuerung nicht patentfähig. Die Überlegungen der Vorlage laufen letztendlich darauf hinaus, dass die Programmierung hardwarespezifisch sein muss. Dies berücksichtigt nicht, dass der beanspruchte Gegenstand in seiner Gesamtheit betrachtet werden muss, also als Kombination von Hardware und Software, und trägt weiterhin auch nicht dem Umstand Rechnung, dass die Grenze zwischen Hardware und Software häufig fließend oder beliebig ist.

5. Die Antwort auf die Frage 4a hängt davon ab, wie der Begriff des Programmierens verstanden wird. Bei einem engen Verständnis des Begriffs der Programmierung, wie er in den Entscheidungen T 833/91 und T 204/93, wohl auch in T 769/92, zugrunde gelegt wird, lautet die Antwort NEIN. Versteht man den Begriff des Programmierens dagegen dahingehend, dass hiermit die Implementierung von Funktionalitäten mittels eines Computerprogramms umfasst ist, ist die Frage mit JA zu beantworten. Da die Frage nicht spezifiziert, welche Definition des Begriffs "Programmieren" zugrundezulegen ist, ist sie, sofern

die Antwort alle in der Rechtsprechung verwendeten Definitionen abdecken soll, in dieser Allgemeinheit mit NEIN zu beantworten.

Sich aus der Programmierung ergebende Merkmale, die bei der Ausführung des Programms zu der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln beitragen, leisten einen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstandes. Beruht dieser auf einer erfinderischen Tätigkeit, ist allerdings regelmäßig ein weiterer technischer Effekt gegeben. Das Vorhandensein eines weiteren technischen Effekts ist dabei allerdings kein notwendiges Kriterium. Maßgeblich ist die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln. Frage 4c ist daher mit NEIN zu beantworten. Umgekehrt müssen nicht notwendigerweise alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten. Bei der Implementierung eines Geschäftsverfahrens mittels eines Computerprogramms leisten z.B. die Merkmale des implementierten Geschäftsverfahrens nicht notwendigerweise einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs. Frage 4b ist daher, soweit ein weiteres Verständnis des Begriffs "Programmieren" zugrundegelegt wird, mit NEIN zu beantworten.