

Siemens AG, CT IP, Postfach 22 16 34, 80506 München

Europäisches Patentamt
Große Beschwerdekammer

Erhardtstr. 27
80311 München

Name
Abteilung

PA Harald Heiske, LL.M.
CT
Corporate Intellectual Property and
Functions

Telefon
Telefax
Mobile
E-Mail
Internet

+49 89 636-84035
+49 89 636-81855
harald.heiske@siemens.com
www.siemens.com

Ihr Zeichen
Unser Zeichen
Datum

G 3/08
30.04.2009

Aktenzeichen: G 3/08

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese schriftliche Stellungnahme wird gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer unter Berücksichtigung der Mitteilung der Großen Beschwerdekammer im Amtsblatt 1/2009, S. 32-33 eingereicht. Sie ist auf das anhängige Verfahren G 3/08 gerichtet, in dem einige Rechtsfragen behandelt werden sollen, die von der Präsidentin des Europäischen Patentamtes mit Schreiben vom 22. Oktober 2008 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind und die Grenzen der Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ betreffen.

I) Zulässigkeit der Vorlage

Die Vorlage einer Rechtsfrage nach Artikel 112 (1) b) EPÜ ist dann zulässig, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

A) Zu allen vorgelegten Fragen werden ausschließlich Entscheidungen einer einzigen Beschwerdekammer zitiert:

1) Frage 1:

Entscheidung	Beschwerdekammer	Datum
T 1173/97	3.5.01	01.07.1998
T 424/03	3.5.01	23.02.2006

2) Frage 2:

Entscheidung	Beschwerdekammer	Datum
T 1173/97	3.5.01	01.07.1998
T 258/03	3.5.01	21.04.2004

Siemens AG
Corporate Intellectual Property and Functions
Leitung: Winfried Büttner

Briefadresse:
Siemens AG
CT IP
Postfach 22 16 34
80506 München

Hausadresse:
Otto-Hahn-Ring 6
80200 München
Tel: +49 89 636-00

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender; Wolfgang Dehen, Heinrich Hiesinger, Joe Kaeser, Barbara Kux, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmsen
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684
WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322

3) Frage 3:

Entscheidung	Beschwerdekammer	Datum
T 163/85	3.5.01	14.03.1989
T 190/94	3.5.01	26.10.1995
T 125/01	3.5.01	11.12.2002
T 424/03	3.5.01	23.02.2006

4) Frage 4:

Entscheidung	Beschwerdekammer	Datum
T 833/91	3.5.01	16.04.1993
T 204/93	3.5.01	29.10.1993
T 769/92	3.5.01	31.05.1994
T 1177/97	3.5.01	09.07.2002
T 172/03	3.5.01	27.11.2003

- B)** Die Frage der Zulässigkeit einer Vorlage gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ hat die Große Beschwerdekammer für den Fall, dass lediglich Entscheidungen einer einzigen Beschwerdekammer zitiert werden, in der Entscheidung G 4/98 für den Sonderfall der Juristischen Beschwerdekammer entschieden.
- 1) Demnach sind derartige Vorlagen in diesem Sonderfall ausnahmsweise zulässig, weil es nur eine einzige Juristische Beschwerdekammer gibt, die zudem die weitere Besonderheit aufweist, dass sie ihre Entscheidungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Besetzungen trifft. Es wäre eine zu starke Beschränkung des Vorlagerechts gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ, wenn man Vorlagen auch in diesem Fall nur dann zuließe, wenn Entscheidungen von zwei Beschwerdekammern mit unterschiedlichen organisatorischen Namen zitiert werden. Stattdessen ist es in diesem Fall ausreichend, wenn die vorgelegten Entscheidungen von derselben Beschwerdekammer in unterschiedlicher Besetzung getroffen wurden.
- 2) Die Frage einer derartigen Zulässigkeit für Rechtsfragen zu Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern wurde ausdrücklich offen gelassen. In einem obiter dictum wurde angemerkt, dass eine Abwägung zwischen der Reichweite des Vorlagerechts gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ und dem Recht der Kammern, ihre Rechtsprechung durch Aufgabe einer früheren Rechtsprechung weiter zu entwickeln, vorgenommen werden muss.
- a) Hierzu ist zunächst festzustellen, dass zu allen Fragen vergleichsweise "alte" Rechtsprechung der Beschwerdekammer 3.5.01 aus den 90-er Jahren (und früher) als abweichend von der aktuellen Rechtsprechung derselben Beschwerdekammer 3.5.01 vorgelegt worden ist. Soweit eine frühere Rechtsprechung von einer Beschwerdekammer aufgegeben worden ist, liegt keine Abweichung im Sinne von Artikel 112 (1) b) EPÜ vor, sondern eine normale Weiterentwicklung der Rechtsprechung unter Aufgabe einer früheren Rechtsprechung. Eine Abweichung im Sinne von Artikel 112 (1) b) EPÜ liegt vor allem dann vor, wenn zwei aktuelle Rechtsprechungen voneinander abweichen.
- b) Weiterhin ist festzustellen, dass anders als im Sonderfall der Juristischen Beschwerdekammer, im vorliegenden Fall eine Vielzahl von Technischen Beschwerdekammern existiert, die zu den vorgelegten Fragen Entscheidungen treffen. Zwischen der aktuellen Rechtsprechung dieser Beschwerdekammern und derjenigen der Beschwerdekammer 3.5.01 ist keine Divergenz im Sinne der Vorlage feststellbar.
- c) Es ist nicht erkennbar, weshalb bei dieser Sachlage ein besonderes Vorlagerecht eingeräumt werden muss, das über Artikel 112 (1) b) EPÜ hinausgeht. Hätten die Gründungsväter des EPÜ ein anderes, weitergehendes Vorlagerecht für den Präsidenten des Europäischen Patentamts gewollt, hätten sie dieses sowohl in den ursprünglichen Vertragstext als auch bei der Revision des EPÜ2000 vorsehen können. Dies haben sie aber nicht getan. An diesen Willen des Gesetzgebers ist die Große Beschwerdekammer im Grundsatz gebunden. Abweichungen von dieser Regelung sollten deshalb auf besondere Ausnahmefälle wie den der G 4/98 begrenzt bleiben.
- 3) Entscheidungen in einem oder einzelnen Mitgliedstaaten des EPÜ, die eventuell von Entscheidungen der Beschwerdekammern abweichen, sind regelmäßig ebenfalls kein derartiger besonderer Ausnahme-

fall, sondern eine Konsequenz des gegebenen Rechtsrahmens, in dem die Europäische Patentorganisation keine formal verbindliche Führungsrolle in der Harmonisierung der Praxis der nationalen Patentämter hat. Derartige Abweichungen sind nichts Ungewöhnliches. Sie treten beispielsweise dann auf, wenn sich die Rechtsprechung zu bestimmten Themen noch nicht abschließend gefestigt hat. Eine Harmonisierung derartiger Abweichungen wird üblicherweise über das generelle Bestreben aller einschlägigen Gerichte nach einem internationalen Entscheidungseinklang bewirkt.

- C)** Von Teilen der Literatur wird vertreten, dass das Vorlagerecht nach Artikel 112 (1) b) EPÜ generell immer schon dann eröffnet sein sollte, wenn irgendwelche divergente Entscheidungen vorliegen. Ein derart breit gefasstes Recht stände aber ganz erheblich im Widerspruch zu Artikel 112 (1) b) EPÜ und würde ein weitgehendes Recht schaffen, Rechtsfragen gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ vorlegen zu können, da sich voneinander abweichende Entscheidungen insbesondere dann, wenn man aufgegebene Rechtsprechung mit aktueller vergleicht, regelmäßig finden lassen. Gleiches gilt für ein Vorlagerecht, das immer schon dann vorliegen würde, wenn divergente Entscheidungen derselben Beschwerdekammer in unterschiedlichen Besetzungen getroffen worden sind, weil unterschiedliche Besetzungen einer Beschwerdekammer nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall sind. Ein derartiges Recht wäre praktisch genauso weit wie das vorstehende.

In diesem Zusammenhang darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Gesetzgeber mit dem neuen Artikel 112a EPÜ gerade ein zusätzliches Recht zur Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern geschaffen und dieses ganz bewusst auf wenige, eng gefasste Ausnahmefälle beschränkt hat, die in Artikel 112a (2) EPÜ aufgelistet sind.

Es wäre nicht einsichtig, wenn man einerseits das allgemeine Recht zur Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern durch die Große Beschwerdekammer eng fasst und gleichzeitig im Rahmen von Artikel 112 (1) b) EPÜ ein weitgehend unbeschränktes Überprüfungsrecht von Entscheidungen der Beschwerdekammern vorsehen würde.

- D)** Zusammenfassend wird festgestellt, dass Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit dieser Vorlage bestehen.

II) Rechtsfragen

Unabhängig von der Zulässigkeit der Vorlage wird im Folgenden zu den vorgelegten Fragen Stellung genommen.

VORLAGEFRAGE 1

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

- A)** Der Wortlaut des Gesetzes scheint zu implizieren, dass man Programme in zwei Klassen einteilen kann:
- 1)** Programme "als solche", die nicht als Erfindungen angesehen werden, und
 - 2)** Programme "nicht als solche", die im Umkehrschluss als Erfindungen angesehen werden und auf die grundsätzlich ein Patent erteilt werden kann, sofern die weiteren Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegeben sind.

Diese vermeintliche, primär an der Sprache des Gesetzes orientierte Zweiteilung könnte den weiteren Eindruck hervorrufen, dass auch nur "Programme als solche" nicht als Erfindungen angesehen werden, nicht aber "Verfahren" oder "computerimplementierte Verfahren", weil diese schon rein sprachlich gesehen eindeutig etwas anderes sind als Programme.

Das Dilemma könnte sogar noch tiefer erscheinen, wenn man berücksichtigt, dass von der Rechtsprechung die Programme der zweiten Klasse auch als diejenigen Programme bezeichnet werden, die einen technischen Effekt hervorrufen, denn aus technischer Sicht fallen danach alle Programme in die zweite Klasse, weil jedes Programm zumindest den technischen Effekt hervorruft, den Ablauf der technischen Einrichtung "Computer" zu steuern. Dies könnte den Eindruck hervorrufen, dass es überhaupt keine Programme "als solche" gibt und Artikel 52 (2) c) EPÜ hinsichtlich der dort genannten Programme für Datenverarbeitungsanlagen überhaupt keine Wirkung entfaltet.

- B)** Eine Lösung für dieses vermeintliche Dilemma könnte darin liegen, dass Programme eine Doppelnatur aufweisen und stets zugleich Programme "als solche" als auch Programme "nicht als solche" sind. Der Grund hierfür liegt darin, dass Programme zum einen Schriftwerke sind, die ihrem Wesen nach nicht technisch sind und als solche beispielsweise dem Urheberschutz zugänglich sind, und zum anderen Steueranweisungen, die ihrem Wesen nach technisch sind, weil durch sie der Ablauf von Computern gesteuert wird.
- C)** Bei der Prüfung, ob ein Anmeldegegenstand eine Erfindung enthält, die eventuell durch ein Patent geschützt werden könnte, sind diejenigen Anteile des Anmeldegegenstands, die sich auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen beziehen, nur hinsichtlich ihrer technischen Aspekte zu berücksichtigen, während die nicht-technischen Aspekte unberücksichtigt bleiben.

Diese Dogmatik ist in Einklang mit der Grundregelung des Artikels 52 (1) EPÜ, wonach Erfindungen "in allen Gebieten der Technik" durch Patente geschützt werden können, wenn die weiteren Patentierungsvoraussetzungen vorliegen, da diese Regelung keine differenzierte Betrachtung von Technik in Abhängigkeit vom jeweiligen Gebiet erlaubt.

Eine derartige Differenzierung wäre auch in Hinblick auf das Diskriminierungsverbot des Artikels 27 (3) TRIPS vor allem für die Mitgliedstaaten des EPÜ problematisch, die zugleich Mitglieder des TRIPS sind und ein hohes Interesse an einer TRIPS-konformen Auslegung des EPÜ haben und darunter insbesondere diejenigen Mitgliedstaaten, die ihren nationalen Weg zur Erteilung eines Patents geschlossen haben und ihren einschlägigen Verpflichtungen aus ihrer Mitgliedschaft im TRIPS ausschließlich über die Europäische Patentorganisation nachkommen.

- D)** Ergänzend sei angemerkt, dass sachliche Schutzansprüche auf von Computern ausführbare Programmprodukte für einen effektiven Rechtsschutz zwingend notwendig sind, weil diese im Markt als eigenständige Produkte gehandelt werden, die insbesondere hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht und importiert werden können. Dies sind Handlungen, die in den einschlägigen nationalen Rechtsordnungen nur für Produkte, nicht aber für Verfahren unter Schutz gestellt sind.

Dieser Schutz ist aber nur hinsichtlich des technischen Aspektes von Programmen erforderlich, d.h. soweit sie Steueranweisungen für Computer sind. Dies ist dann der Fall, wenn Programme in einem Format vorliegen, das von Computern ausgeführt werden kann. Kein Schutz ist hingegen hinsichtlich der nicht-technischen Aspekte von Programmen erforderlich. Programmtexte, die in Büchern abgedruckt sind oder Ausdrücke von Computerprogrammen sind Beispiele für derartige Formate, die nicht von Computern ausgeführt werden können. Auf diese Differenzierung ist bei der Formulierung von Computerprogrammprodukt-Ansprüchen zu achten (so auch ausdrücklich gefordert in Kapitel 12 der Entscheidung T 1173/97).

- E)** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die nicht-technischen Aspekte von Programmen bei der Prüfung eines Anmeldegegenstands stets unberücksichtigt bleiben und nicht nur dann, wenn sie formal "als solche" beansprucht werden.

VORLAGEFRAGE 2

(A) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Art 52 (2) (c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?

- A)** Ansprüche sind stets als Ganzes zu lesen. Dabei gilt der Grundsatz, dass es auf jedes Wort ankommt. Ein Anspruch, in dem die Verwendung eines Computers ausdrücklich vorgeschrieben ist, ist folglich hinsichtlich seines Schutzbereichs deutlich enger als ein Anspruch, in dem dieses Merkmal fehlt, weil bei Erteilung eines Patents auf letzten auch solche Fälle unter Schutz gestellt wären, bei denen kein Computer verwendet wird.
- B)** Gesetzt den Fall, ein Anspruch wäre ausschließlich auf einen nicht-technischen Gegenstand gerichtet (z.B. eine geschäftliche Tätigkeit als solche), dann wäre dieser Anspruch als Ganzes nicht als Erfindung anzusehen und alleinig nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht dem Patentschutz zugänglich.

Würde jedoch dieser hypothetische Anspruch das zusätzliche Merkmal aufweisen, dass das ansonsten nicht-technische Verfahren unter Verwendung eines Computers ausgeführt wird, dann läge der Fall eines Anmeldegegenstands vor, der zugleich technische und nicht-technische Merkmale aufweist. In diesem Fall ist eine Zurückweisung alleinig nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ ausgeschlossen. Stattdessen ist der technische Anteil des Anspruchs auf die weiteren Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen. Hierbei wird sich gegebenenfalls herausstellen, dass die Ausführung eines nicht-technischen Verfahrens unter Verwendung eines Computers bekannt ist. Als Folge ist dieser Anspruch ebenfalls nicht dem Patentschutz zugänglich, wenn auch nicht alleinig nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ, sondern in diesem Fall nach Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ und/oder Artikel 56 EPÜ.

- C)** In der Entscheidung T 154/04 ist diese Differenzierung mustergültig vollzogen (für einen Anspruch ohne Verwendung eines Computers – siehe Absätze 18-21 dieser Entscheidung; für einen Anspruch mit Verwendung eines Computers – siehe Absätze 22 ff. dieser Entscheidung).
- D)** Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die ausdrückliche Verwendung eines Computers in der Tat ein technisches Merkmal ist, das einen Anspruch theoretisch dem Patentschutz zugänglich macht, weil ein technischer Anteil vorliegt, dass aber in der Praxis dieses Merkmal allein wohl nicht zur Erteilung eines Patents führen wird, weil es bekannt ist.

(B) Wenn Frage 2 a verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierverbots 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?

- A)** Der zwischenzeitlich geforderte weitere technische Effekt war nur solange erforderlich, wie man den vorstehenden hypothetischen Hybrid-Anspruch, der neben den nicht-technischen Merkmalen zusätzlich das technische Merkmal aufweist, einen Computer zu verwenden, alleinig nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen hatte, dass dieses technische Merkmal alleine nicht ausreicht, die Technizität eines Anspruchs zu begründen. Der Hybrid-Anspruch war zwar technisch, aber nicht technisch genug. Die Patentierungsvoraussetzung "auf einem Gebiet der Technik" konnte unter dieser Rechtsprechung erst durch einen "weiteren technischen Effekt" überwunden werden, der über die bloße Verwendung eines Computers hinaus ging.
- B)** Nach der aktuellen Rechtsprechung ist bereits die Verwendung eines Computers ausreichend, um die Patentierungsvoraussetzung "auf einem Gebiet der Technik" des Artikel 52 (1) EPÜ zu überwinden. Eines weiteren technischen Effektes bedarf es zunächst nicht.

Gleichwohl wird im vorstehenden Beispiel auch nach der aktuellen Rechtsprechung selbstverständlich ein darüber hinaus gehender weiterer technischer Effekt erforderlich sein, um die weiteren Patentierungsvoraussetzungen wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu erfüllen. Eine Differenzierung in technische Merkmale, die nicht ausreichend technisch sind, und "weitere" technische Merkmalen ist aber bei dieser Prüfung nicht geboten. Stattdessen sind alle technischen Effekte eines Anmeldegegenstands einheitlich als Ganzes zu betrachten und zu bewerten.

- C)** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weitere technische Effekte nicht für die Erfüllung der Patentierungsvoraussetzung "auf einem Gebiet der Technik" erforderlich sind, wohl aber für die Erfüllung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit erforderlich sein können. Bei der Prüfung auf die weiteren Patentierungsvoraussetzungen sind die technischen Merkmale nicht zu differenzieren, sondern als Ganzes zu betrachten.

VORLAGEFRAGE 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 3 a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?

(C) Wenn Frage 3 a 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?

- A)** Zunächst ist anzumerken, dass die Teilfragen (A) und (C) unabhängig von Programmen und darüber so allgemein gefasst sind, dass sie weit über die sonstigen Vorlagefragen hinaus gehen. Hier wäre zunächst klarzustellen, dass sie nur für beanspruchte Merkmale mit Bezug zu Programmen gelten.
- B)** Sodann wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen, wonach jedes Programm zumindest den technischen Effekt hervorruft, den Ablauf der technischen Einrichtung "Computer" zu steuern. Diese Steuerung kann weitere Effekte hervorrufen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Computers liegen können.

Innerhalb eines Computers liegende Effekte betreffen z.B. die Ablaufgeschwindigkeit, den Speicherverbrauch oder die Wartbarkeit von Programmen.

Außerhalb eines Computers liegende Effekte betreffen unter anderem Steuersignale, die von dem Computer an weitere, mit dem Computer verbundene Einrichtungen abgegeben oder von diesen empfangen werden. Hier kann man an Tomographen, elektronisch bzw. computergesteuerte Bremssysteme, Fertigungsanlagen, Sensoren und vieles mehr denken.

- C)** Generell ist festzustellen, dass ein rein auf die reale Welt reduziertes Technikverständnis nicht zeitgemäß ist. Während sich die technische Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch vorwiegend mit Maschinenbau und Chemie befasste, liegt heutzutage ein ganz erheblicher Teil der technischen Entwicklung und Wertschöpfung im Bereich programmgesteuerter Technologien, mit denen digitale Information und/oder Daten verarbeitet werden. Diese Entwicklung ist soweit fortgeschritten und gefestigt, dass sie mittlerweile die Alltagssprache prägt, in der ganz selbstverständlich von Informationstechnik oder Softwaretechnik die Rede ist.
- D)** Zusammenfassend ist zum einen festzuhalten, dass die Fragen zu weit gefasst sind, und zum anderen, dass ein auf das Mechanische oder Elektrische reduziertes Technikverständnis nicht zeitgemäß ist und viele technische Effekte unbeachtet bleiben würden, wenn man diesem Denkschema folgen würde. Dies würde dem Grundprinzip einer umfassenden Würdigung aller technischen Effekte auf allen Gebieten der Technik zuwiderlaufen.

VORLAGEFRAGE 4

(A) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?

(B) Wenn Frage 4 a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?

(C) Wenn Frage 4 a 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 einer weiteren technischen Wirkung beitragen?

- A) Es ist kaum vorstellbar, dass es Aktivitäten des Programmierens geben soll, bei der überhaupt keine technischen Überlegungen involviert sind, da jedes Programmieren immer in Kenntnis der technischen Umgebung erfolgt, in der das Programm ablaufen soll. Diese Umgebung kann zwar tendenziell mehr oder weniger von der "realen" Hardware eines Computers abstrahiert sein (z.B. Steuerung eines Computers durch ein in einer Assemblersprache formuliertes Programm, das von einer realen Maschine ausgeführt wird vs. Steuerung durch ein in einer Hochsprache formuliertes Programm, das von einer virtuellen Maschine ausgeführt wird). Gleichwohl ist immer ein solides Wissen darüber erforderlich, wie die jeweilige Maschine funktioniert und welche Operationen deshalb zur Lösung einer bestimmten Aufgabe mehr oder weniger sinnvoll oder effizient sind. Deshalb tragen bei der Formulierung eines entsprechenden Patentanspruchs grundsätzlich alle Merkmale, die aus einer Programmierung resultieren, insoweit zum technischen Charakter eines Anspruchs bei, und zwar unabhängig davon, ob dieser Beitrag sich auf einen technischen Effekt bezieht, der für sich nicht ausreichend technisch sein soll, oder auf einen weiteren technischen Effekt, da alle technischen Effekte als Ganzes zu betrachten sind.
- B) Gleichwohl ist dies nicht so zu verstehen, dass das bloße Vorhandensein von technischen Überlegungen immer und überall zwingend zur Erteilung eines Patents führt. Dies ist nur dann der Fall, wenn alle technischen Aspekte eines Anmeldegegenstands als Ganzes gesehen sämtliche Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen.
- C) Zudem gibt es neben den technischen Überlegungen auch nicht-technische Überlegungen. In Hinblick auf die vorstehend aufgeführte Doppelnatur von Programmen können dies z.B. Überlegungen sein, Namen von Programmvariablen oder Prozeduren zu finden, die besonders gut merkbar sind, oder eine bestimmte Art, den Programmtext zu gliedern, zu strukturieren und zu kommentieren, so dass er besonders übersichtlich und leicht verständlich ist. Derartige nicht-technische Überlegungen bleiben bei der Bewertung der Frage, ob eine schützbar Erfindung vorliegt, ebenso unberücksichtigt wie alle anderen nicht-technischen Aspekte von Programmen.
- D) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Programmierung auch technische Überlegungen erfordern kann, diese aber nicht zwangsläufig zur Erteilung eines Patents führen.

PA Dr. Winfried Büttner
Head of Corporate Intellectual
Property

PA Uwe Schriek
European Patent Attorney
Head of Consultancy Group

PA Harald Heiske, LL.M.
European Patent Attorney
Head of Consultancy