

VESPA/ACSOEB

Einschreiben & Fax (11 Seiten)

Europäisches Patentamt
Große Beschwerdekammer
80298 München
Deutschland

Fax: 0049 89 23 99 44 65

GBK · EBA · GCR

30. April 2009

Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte (VESPA)

Association des conseils suisse en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets (ACSOEB)

Präsidentin:
Natalia Clerc
c/o ISLER & PEDRAZZINI AG
Postfach 1772
Gotthardstrasse 53
CH-8027 ZÜRICH
Tel: +41 44 283 47 00
Fax: +41 44 283 47 47
E-mail:
natalia.clerc@islerpedrazzini.ch
www.chepat.ch

Zürich, 30. April 2009

G 3/08 - STELLUNGNAHME ZUR VORLAGE DER PRÄSIDENTIN DES EPA

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Verweis auf die Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 3/08 (ABI 2009, 32) machen wir im Namen des Verbands der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte (VESPA) von Art. 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer Gebrauch und nehmen zu der Vorlage nach Art. 112(1)(b) EPÜ der Präsidentin des EPA vom 23. Oktober 2008 (hier der Einfachheit halber als „die Vorlage“ bezeichnet) wie folgt Stellung:

Grundsätzlich sei vorgängig festgehalten, dass die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern hinsichtlich computerimplementierter Erfindungen (CI) nach diesseitiger Auffassung allgemein als konsistent erachtet wird.

Bezüglich der Vorlage geben wir Folgendes zu bedenken:

- a. Es ist entgegen den Ausführungen des dritten Absatzes von Kapitel 1 der Vorlage nicht der Zweck von Vorlagen nach Art. 112(1) EPÜ, die Rechtsprechung des EPA in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung von Mitgliedstaaten zu bringen oder allfällige Bedenken der Öffentlichkeit auszuräumen.

- b. Die der Vorlage zugrundeliegenden Entscheidungen stammen nicht von zwei Beschwerdekammern (siehe Punkt 1 unten), und es liegen **zumindest bei den Vorlagefragen 1 bis 3 keine voneinander abweichenden Entscheidungen vor, welche eine Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer begründen würden** (siehe Punkte 2 bis 4 und die Zusammenfassung in Punkt 5).

1. Entscheidungen einer einzigen Technischen Beschwerdekammer

- 1.1 Bezug nehmend auf Art. 112(1)(b) EPÜ sind der Großen Beschwerdekammer in der Vorlage mehrere Fragen gestellt, wobei das Vorbringen der Fragen damit begründet wird, dass in jeder einzelnen dieser Fragen jeweils Beschwerdekammern abweichend voneinander entschieden hätten. Dabei ist eine Vielzahl von Entscheidungen zitiert, nämlich insbesondere die T 1173/97 und die T 424/03 bezüglich Frage 1, die gleiche T 1173/97, die gleiche T 424/03, die T 1284/04 und die T 258/03 bezüglich Frage 2, die T 163/85, die T 190/94, die gleiche T 424/03 und die T 125/01 bezüglich Frage 3 sowie die T 1177/97, die T 172/03, die T 833/91, die T 204/93 und die T 769/92 bezüglich Frage 4.
- 1.2 Unbeachtlich dessen, ob die entsprechend zitierten Entscheidungen jeweils die zugehörigen Frage tatsächlich abweichend voneinander beantworten, ist vorab festzuhalten, dass alle zitierten Entscheidungen von der gleichen Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 erlassen wurden. In Art. 112(1)(b) EPÜ ist aber festgelegt, dass der Präsident bzw. die Präsidentin des EPA der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen kann, wenn *zwei* Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.
- 1.3 Bezüglich der Zulässigkeit von Vorlagen gemäß Art. 112(1)(b) EPÜ auf der Grundlage von voneinander abweichenden Entscheidungen einer Beschwerdekammer hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/98 festgehalten, dass Vorlagen auf der Grundlage von voneinander abweichenden Entscheidungen der *Juristischen Beschwerdekammer in verschiedener Besetzung* zulässig sein können. Dies wurde unter anderem damit begründet, dass es im EPA nur eine einzige Juristische Beschwerdekammer gibt und somit Art. 112(1)(b) EPÜ bei deren Entscheidungen nie zur Anwendung kommen könnte, falls tatsächlich zwei unterschiedliche Juristische Beschwerdekammern voneinander abweichend entscheiden müssten. Auf die Frage der Zulässigkeit von Vorlagen des Präsidenten bezüglich voneinander abweichender Entscheidungen einer einzigen Technischen Beschwerdekammer geht die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 4/98 jedoch explizit nicht ein (s. 1.2 der Entscheidungsgründe von

G 4/98). Die Entscheidung G 4/98 ist also diesbezüglich auch nicht sinngemäß auf die hier diskutierte Vorlage anwendbar.

- 1.4 Weiter hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/04 befunden, dass die ihr zu Grunde liegende Vorlage nach Art. 112(1)(b) EPÜ, die voneinander abweichende Entscheidungen einer einzigen Technischen Beschwerdekammer betraf, zulässig war. Dies wurde damit begründet, dass zum Einen die fraglichen Entscheidungen in weiteren Entscheidungen von einer anderen Technischen Beschwerdekammer bestätigt wurden und dass zum Anderen die erwähnte einzige Technische Beschwerdekammer die fraglichen Entscheidungen in völlig unterschiedlicher Besetzung behandelt hatte. In der hier diskutierten Vorlage sind jedoch an keiner Stelle Entscheidungen anderer Beschwerdekammern als der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 zitiert, so dass auch die Entscheidung G 1/04 nicht auf die hier diskutierte Vorlage anwendbar ist.
- 1.5 Somit ist die Bedingung von Art. 112(1)(b) EPÜ, dass Entscheidungen von zwei Beschwerdekammern bezüglich einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung voneinander abweichen müssen, bei allen Fragen der Vorlage nicht wörtlich erfüllt und die Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer G 4/98 und G 1/04 sind diesbezüglich auch nicht sinngemäß auf die Vorlage anwendbar. Entsprechend scheint es nicht notwendig und wohl auch nicht im Sinne des EPÜ zu sein, dass die Grosse Beschwerdekammer auf die Vorlage eintritt.

2. Frage 1 der Vorlage

- 2.1 Das Stellen der Frage 1 ist in Kapitel 3.1 der Vorlage damit begründet, dass darüber in der Entscheidung T 424/03 vom 23. Februar 2006 abweichend von der der Entscheidung T 1173/97 vom 1. Juli 1998 entschieden worden sei.
- 2.2 In Abschnitt II von Kapitel 3.1 der Vorlage sind Teile der Entscheidung T 1173/97 korrekterweise so zusammengefasst, dass der Gesetzgeber mit der Formulierung von Art. 52(2) EPÜ in Verbindung mit Art. 52(3) EPÜ nicht alle Computerprogramme von der Patentierung ausschließen wollte, sondern nur Computerprogramme als solche (siehe Abschnitt 4.1 der Entscheidungsgründe von T 1173/97). Entsprechend befasst sich die Entscheidung im Folgenden mit der Ermittlung des Ausdrucks „als solche“, um die Computerprogramme ausmachen zu können, deren Patentierung statthaft ist (siehe Abschnitt 4.2 der Entscheidungsgründe von T 1173/97). Dabei wird insbesondere festgelegt, dass Computerprogramme technischen Charakter aufweisen müssen, damit sie nicht Computerprogramm als solche sind, und wie dieser technische Charakter bei

Computerprogrammen zu begründen ist (siehe Abschnitt 5 der Entscheidungsgründe von T 1173/97).

- 2.3 Im gleichen Abschnitt der Vorlage sind Teile der Entscheidung T 424/03 korrekterweise so zusammengefasst, dass ein in einem Computersystem implementiertes Verfahren eine Sequenz von Schritten repräsentiert, die tatsächlich ausgeführt werden und einen bestimmten Effekt bewirken. Demgegenüber repräsentiert ein solches Verfahren nicht eine Sequenz von computer-ausführbaren Schritten, die nur das Potential haben, einen bestimmten Effekt zu bewirken, wenn sie in einen Computer geladen und darauf ausgeführt werden. Folglich beansprucht ein auf ein solches Verfahren gerichteter Anspruch nicht ein Computerprogramm als solches (siehe Abschnitt 5.1 der Entscheidungsgründe von T 424/03).
- 2.4 Im Abschnitt III von Kapitel 3.1 der Vorlage sind die beiden Entscheidungen einander gegenüber gestellt, wobei in der Entscheidung T 1173/97 die Funktion des Computerprogramms von Bedeutung sei und nicht die Art und Weise in der es beansprucht ist. Mit Verweis auf Abschnitt 9.4 der Entscheidungsgründe sei insbesondere kein Grund zur Unterscheidung zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential, einen technischen Effekt zu erzeugen, anerkannt worden, obwohl festgehalten worden sei, dass ein Computerprogramm beziehungsweise ein Computerprogrammprodukt keinen direkten technischen Effekt in der physischen Realität aufweise, wenn es nicht auf einem Computer ausgeführt wird.

Demgegenüber sei in der Entscheidung T 424/03 von Bedeutung, auf welche Art und Weise ein Computerprogramm beansprucht sei. Insbesondere sei darin festgelegt, dass nur ein Anspruch in der Form „Computerprogramm für ein Verfahren x“ möglicherweise als ein Computerprogramm als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden kann, wogegen Ansprüche in der Form „Computerimplementiertes Verfahren x“ oder „Computerprogrammprodukt, das Programmcode für ein Verfahren x speichert“ nicht ausgeschlossen wären.

Daraus wird in der Vorlage geschlossen, dass sich die beiden Entscheidungen bezüglich Frage 1 widersprechen würden.

- 2.5 Tatsächlich befasst sich die Entscheidung T 1173/97 aber gar nicht mit der Frage, auf welche Art und Weise ein Anspruch formuliert sein muss, damit sein Gegenstand ein Computerprogramm und insbesondere ein Computerprogramm als solches betrifft. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die betrachteten Ansprüche Computerprogramme betreffen, und es wird darauf aufbauend die Frage erörtert, ob diese Computerprogramme

auch Computerprogramme als solche sind und damit von der Patentierbarkeit auszuschließen sind.

Insbesondere betrifft auch der in der Vorlage zitierte Abschnitt 9.4 der Entscheidungsgründe von T 1173/97 die Frage, ob ein Computerprogramm als ein Computerprogramm als solches zu betrachten ist oder nicht. Dabei wird festgehalten, dass, falls ein Computerprogramm beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die normale Wechselwirkung zwischen Hard- und Software hinausgeht, es keinen Grund gibt zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts zu unterscheiden. Diese Schlussfolgerung bezieht sich aber nicht wie in der Vorlage vermeint auf die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs ein Computerprogramm betrifft oder nicht, sondern auf die Beurteilung, ob ein beanspruchtes Computerprogramm technischen Charakter hat oder nicht.

- 2.6 Demgegenüber befasst sich die T 424/03 mit der Frage, auf welche Art und Weise ein Anspruch formuliert sein muss, damit sein Gegenstand überhaupt ein Computerprogramm (und nicht etwa ein Verfahren) betreffen kann. Nur in diesem Fall kann der Anspruch möglicherweise auch ein *Computerprogramm als solches* betreffen und somit aus diesem Grund von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein. Selbstverständlich kann ein beanspruchtes computerimplementiertes Verfahren aber dennoch als gedankliche oder geschäftliche Tätigkeit als solche beanstandet werden, wenn es sich auf rein abstrakte, nicht technische Konzepte bezieht.

Somit wird die in der T 424/03 geklärte Frage ("Computerprogramm ja oder nein?") in der T 1173/97 gar nicht behandelt, sie ist jedoch zu beurteilen, *bevor* auf die Frage, ob denn das beanspruchte Computerprogramm ein Computerprogramm als solches ist, eingegangen werden kann. Die Entscheidung T 424/03 betrifft also die Beurteilung eines Anspruchs, die zu erfolgen hat, bevor die Beurteilung gemäß der Entscheidung T 1173/97 erfolgen kann, so dass sich die T 1173/97 und T 424/03 vielmehr ergänzen als dass sie sich widersprechen.

- 2.7 Entsprechend weichen die beiden hinsichtlich der Frage 1 der Vorlage zitierten Entscheidungen T 1173/97 und T 424/03 diesbezüglich nicht voneinander ab sondern ergänzen sich vielmehr, so dass kein Bedarf nach einer Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer bezüglich Frage 1 besteht.

2.8. Grundsätzliche Bemerkung zur Frage 1 der Vorlage

Wenn die Patentierbarkeit im Sinne von Art. 52(2) EPÜ eines Speichermediums mit einem darauf gespeicherten Computerprogramm und eines auf einem Computer ausgeführten Verfahren bejaht wird, so ist auch die Patentierbarkeit eines über eine Datenverbindung übermittelten Computerprogramms zu bejahen. Dies aus zwei Gründen:

Zum einen wird durch die Unterscheidung zwischen der Patentierbarkeit eines gespeicherten und eines übermittelten Computerprogrammes eine künstliche Unterscheidung geschaffen, welche an der Realität vorbeigeht: Wenn ein Datenträger mit einem darauf gespeicherten Computerprogramm vom Patentschutz erfasst wird, so ist es ist unsinnig, wenn dieser Patentschutz lediglich dadurch umgangen werden kann, indem das Computerprogramm – wie heute allgemein üblich – per Download angeboten und verkauft wird.

Zum anderen ist diese Sichtweise im Einklang mit der Rechtsprechung betreffend die Übertragung eines Fernsehsignals (T 163/85, Entscheidungsgründe, Punkt 2):

The T.V. signal as claimed would also not fall under this more general interpretation of the exclusions of Article 52(2) and (3) EPC, because it is a physical reality which can directly be detected by technological means and, therefore, cannot be considered as an abstract entity, despite its transient character.

Analog zu dieser Entscheidung ist also auch ein über eine Datenverbindung übermitteltes Computerprogramm eine mit technischen Mitteln detektierbare physikalische Realität, und fällt nicht unter den Ausschluss gemäss Art. 52(2) EPÜ.

3. Frage 2 der Vorlage

- 3.1 Das Stellen der beiden Fragen 2 der Vorlage ist damit begründet, dass darüber in der Entscheidung T 1173/97 vom 1. Juli 1998 abweichend von der der Entscheidung T 258/03 vom 21. April 2004, die später unter anderem in den Entscheidungen T 424/03 und T 1284/04 bestätigt worden sei, entschieden worden sei. Dazu sind in Abschnitt II von Kapitel 3.2 der Vorlage Teile dieser Entscheidungen korrekt zusammengefasst.
- 3.2 Im Abschnitt III von Kapitel 3.2 der Vorlage sind die beiden Entscheidungen einander gegenüber gestellt. Die Entscheidung T 1173/97 wird dabei mit expliziter Bezugnahme auf zwei Stellen (2.3 und 9.6 der Entscheidungsgründe) dahingehend interpretiert, dass die Kammer in ihr Programme für Datenverarbeitungsanlagen als eine Art von

Verfahrensansprüchen betrachte. Daraus wird in der Vorlage gefolgert, dass der Gegenstand eines Anspruchs auf ein bestimmtes computerimplementiertes Verfahren der gleiche sei wie der Gegenstand eines Anspruchs auf ein Computerprogramm, das bei seiner Ausführung zur Implementierung dieses Verfahrens führt.

- 3.3 Tatsächlich ist aber im zitierten Absatz 2.3 der Entscheidungsgründe der T 1173/97 unter Berücksichtigung des Art. 27(1) TRIPS lediglich festgehalten, *dass hinter TRIPS die unverkennbare Absicht steht, Erfindungen, gleich auf welchem technischen Gebiet, von der Patentierung nicht auszuschließen, also insbesondere auch nicht Computerprogramme.* Eine Gleichsetzung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen entweder mit Erzeugnissen oder mit Verfahren wird dabei entgegen der Interpretation der Vorlage nicht vollzogen. Vielmehr wird auf dieses Thema an der zitierten Stelle der T 1173/97 weder explizit noch implizit überhaupt eingegangen.
- 3.4 Im ebenfalls zitierten Absatz 9.6 der Entscheidungsgründe der T 1173/97 ist festgehalten, *dass ein Computerprogrammprodukt, das (implizit) alle Merkmale eines patentfähigen Verfahrens (z. B. zum Betrieb eines Computers) aufweist, grundsätzlich nicht als nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen gilt, wobei selbstverständlich ein solches Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muss, die die Patentfähigkeit des Verfahrens gewährleisten, das das Produkt ausführen soll, wenn es auf einem Computer läuft.* Entgegen der in der Vorlage dargelegten Interpretation ist aber damit aber in keiner Weise angedeutet, dass die Kammer ganz generell Programme für Datenverarbeitungsanlagen als eine Art Verfahrensansprüche betrachtet. Vielmehr ist explizit festgehalten, *dass das Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muss, die die Patentfähigkeit des Verfahrens gewährleisten, womit ganz eindeutig zwischen Computerprogrammprodukt und Verfahren unterschieden wird.* Entsprechend ist damit wohl sogar eher nahe legt, dass das Computerprogrammprodukt gerade eben nicht dem Verfahren gleichzusetzen ist.
- 3.5 Weiter wird im Abschnitt III von Kapitel 3.2 der Vorlage aus den erwähnten Stellen der T 1173/97 auch noch gefolgert, dass es unlogisch sei, zwischen computerimplementierten Verfahren und Computerprogrammen, die zur Implementierung eines Verfahrens führen, zu unterscheiden, da sie den gleichen Schutzbereich hätten. Diese Schlussfolgerung geht aber einerseits wiederum in keiner Weise aus der T 1173/97 hervor und ist andererseits auch nicht nachvollziehbar. Analog zu einer Vorrichtung, die zur Durchführung eines erfinderischen Verfahrens auf eine bestimmte Art und Weise ausgestaltet sein kann, kann nämlich auch ein Computerprogramm auf bestimmte Art und Weise dazu ausgestaltet sein, ein erfinderisches Verfahren auszuführen. Trotzdem ist anerkanntermaßen die Vorrichtung sowie wohl auch das Computerprogramm nicht der gleiche Gegenstand wie das

erfindungsgemäße Verfahren selbst. Analog zur Verletzung von Ansprüchen auf eine Vorrichtung kann entsprechend die Anerkennung einer unmittelbaren Verletzung eines Anspruchs auf ein Computerprogramm gerechtfertigt sein, auch ohne dass das Computerprogramm und das Verfahren gerade ausgeführt werden.

3.6 In der T 258/03 wird hingegen unter anderem die Rechtsprechung hinsichtlich der Anforderungen an den technischen Charakter eines Verfahrens weiterentwickelt. Dabei wird explizit von früheren Entscheiden (insbesondere der T 931/95) abgewichen, um die Anforderungen an die Anerkennung eines technischen Charakters von Verfahrens- und Vorrichtungsansprüchen einander anzugleichen. Gemäß der T 258/03 ist analog zur Anerkennung eines technischen Charakters von Vorrichtungen die Verwendung technischer Mittel hinreichend, um den technischen Charakter eines Verfahrens zu begründen, wobei die Relevanz dieser technischen Mittel unerheblich ist. Nach diesseitiger Auffassung handelt es sich bei der T 258/03 also nicht um eine widersprüchliche sondern um eine bewusste schrittweise und folgerichtige Weiterentwicklung der Rechtsprechung.

3.7 Aus diesen Ausführungen ist offensichtlich, dass die zitierten Stellen der beiden in der Vorlage diskutierten Entscheidungen nicht die gleichen Gegenstände diskutieren, sondern einerseits ein auf einem Computer ausgeführtes Verfahren (T 258/03) und andererseits ein Computerprogrammprodukt (T 1173/97). Eine unterschiedliche Behandlung von auf solche unterschiedliche Gegenstände gerichteten Ansprüchen kann also gerechtfertigt sein.

Entsprechend sind in der Frage 2 der Vorlage auch nicht voneinander abweichende Entscheidungen getroffen worden und die Frage 2 der Vorlage zusammen mit ihrer Begründung widersprechen Art. 112(1)(b) EPÜ. Es besteht somit auch kein Bedarf nach einer Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer bezüglich Frage 2 der Vorlage.

4. Frage 3 der Vorlage

4.1 Frage 3 geht aus von einem vermeintlichen Widerspruch zwischen zwei frühen Entscheiden T 163/85 und T 190/94 und den späteren Entscheidungen T 125/01 und T 424/03. Ausgangsaussage ist "According to decisions T 163/85 and T 190/94, a technical effect on a physical entity in the real world was required." Diese Aussage ist jedoch nicht klar den beiden Entscheiden zu entnehmen:

4.2 Die relevante Stelle in T 163/85 ist (mit zusätzlichen Unterstreichungen):

Reasons for the decision 2. [...] As the list of exclusions from patentability summed up in Article 52(2) EPC in connection with Article 52(3) EPC is not exhaustive in view of the phrase "in particular" in the first line of paragraph 2, the exclusion might be arguably generalised to subject-matter which is essentially abstract in character, which is non-physical and therefore is not characterised by technical features in the sense of Rule 29(1) EPC.

The T.V. signal as claimed would also not fall under this more general interpretation of the exclusions of Article 52(2) and (3) EPC, because it is a physical reality which can directly be detected by technological means and, therefore, cannot be considered as an abstract entity, despite its transient character.

Die Argumentation betrifft also einen hypothetischen Fall: selbst wenn der Ausschlusskatalog von Artikel 52(2) EPÜ breiter interpretiert würde, so würde das beanspruchte Fernsehsignal nicht unter den Ausschluss fallen, weil es eine physische Realität ist. Die physische Realität des Signals wäre selbst in diesem hypothetischen Fall eine *hinreichende* Bedingung für seine Patentierbarkeit im Sinn von Art. 52(1). Daraus folgt aber in diesem Entscheid nicht, dass dies auch eine *notwendige* Bedingung ist.

4.3 Die relevante Stelle in T 190/94 ist (mit zusätzlichen Unterstreichungen):

Reasons for the decision 5.11 [...] Since, therefore, the quantitative effects on the image pixels in terms of rotation angles, in the third skew transformation and consequently in its quantitative relationship with the other two transformations within the overall rotation of the image, do not appear to be the same in the claimed as in the known system, the difference between these two systems manifests itself in the real world in a technical effect on a physical entity in the sense of decision T 208/84, supra.

5.12 The claimed system thus making a contribution to the art in a field not excluded (by Article 52(2)/(3) EPC) from patentability, the subject-matter of the Claim is to be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Die Aussage von T 190/94 ist also, dass ein technischer Effekt an einer physischen Entität *hinreichend* ist, um dem beanspruchten System die Patentierbarkeit im Sinn von Art. 52(1) zu verleihen. Dadurch kann jedoch auch hier nicht logisch gefolgert werden, dass ein technischer Effekts an einer physischen Entität eine *notwendige* Bedingung für die Patentierbarkeit ist.

4.4 Somit liegt kein offensichtlicher Widerspruch zwischen diesen beiden Entscheidungen T 163/85 und T 190/94 und den späteren Entscheidungen T 125/01 und T 424/03 vor. Es besteht kein Bedarf nach einer Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer.

4.5 Zudem liegt, ähnlich wie bei der Frage 2, auch hier nicht eine widersprüchliche sondern eine bewusste schrittweise und folgerichtige Weiterentwicklung der Rechtsprechung vor. Diese ist auch im Einklang mit T 258/03, worin der Beitragsansatz explizit verworfen wurde, und das Vorhandensein eines nicht näher spezifizierten Computers als ausreichend zur Erfüllung der Anforderung von Art. 52(2) beurteilt wurde.

4.6 Falls trotzdem die Frage 3 durch die Grosse Beschwerdekammer behandelt werden sollte, so ist zu bedenken, dass eine Bejahung der Frage 3(A) – bei konsequenter Umsetzung – weitreichende Konsequenzen hätte und im Widerspruch zur ständigen Praxis des EPA wäre. Dies beispielsweise aus dem folgenden Grund:

- Es werden regelmässig Patente erteilt auf computerimplementierte Entwurfsverfahren (Computer Aided Design, CAD), welche klar ein technisches Gebiet betreffen. Diese Praxis ist beispielsweise gestützt durch T 769/92 wonach das Erfordernis des technischen Charakters erfüllt sein kann, wenn zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind.
- Solche Anwendungen von CAD-Verfahren sind beispielsweise die Auslegung von Pressformen für die Blechumformung, die Auslegung einer elektronischen Schaltung, die Optimierung der Form einer Turbinenschaufel, die Berechnung von Steuerwerten für eine NC-Bearbeitungsmaschine. ...

Würde also Frage 3(A) bejaht, so wären sämtliche solche CAD-Verfahren nicht patentierbar: auch wenn die Patentierbarkeit nach Art. 52(2) durch das Vorliegen eines Computers oder eines Speichermediums gegeben wäre, so würde gemäss der aktuellen Prüfungspraxis des EPA aus der Bejahung von Frage 3a gefolgert, dass die dem CAD-Verfahren innewohnenden Merkmale nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen würden, und somit die erfinderische Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ verneint.

Falls Frage 3(A) mit "Ja" beantwortet würde, würde es somit voraussichtlich zu einem weit reichenden Bruch mit der bisherigen Rechtsprechung und Praxis kommen. Dasselbe gilt für ein "Nein" zu Frage 3(C).


5. Zusammenfassung

5.1 Die Rechtsprechung betreffend computerimplementierte Erfindungen wurde in den letzten Jahren konsolidiert und bereinigt. Dabei wurden nur ganz vereinzelt frühere Entscheide präzisiert oder umgestoßen. Beispielsweise wurde in T 258/03 der Beitragsansatz explizite verworfen und die nach T 931/95 verbleibende Diskrepanz zwischen Vorrichtungs- und Verfahrensschutz bereinigt. Dies geschah also nicht zufälligerweise sondern bewusst, im Rahmen einer Entwicklung der Rechtsprechung. Bei einer globalen Betrachtung zeigt sich somit, dass keine grundsätzlichen Widersprüche in der Rechtsprechung vorliegen.

Bei den Vorlagefragen zu G 3/08 werden nun wieder Punkte aus älteren Entscheiden den neueren Entscheiden gegenübergestellt. Dazu werden eher untergeordnete Punkte einzelner Entscheide ausgewählt, um weitere Widersprüche zu begründen. Die obigen Ausführungen (Punkte 2 bis 4) zeigen, dass auch bei einer detaillierten Betrachtung diese Begründungen nicht immer stichhaltig sind.

Diese Stellungnahme wurde im Namen des Verbandes von Dr. Markus A. Müller und Silvan Latscha ausgearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen,



Natalia Clerc

Präsidentin VESPA