

An das Europäische  
Patentamt  
Erhardtstraße 27  
80469 München

- Große Beschwerdekammer-

Viersen, den 15.04.2009

## **Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen**

**Az.: G 3/08**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben genannten Verfahren vertrete ich den BIKT - Bundesverband Informations- und Kommunikationstechnologie e. V., Kuhmühle 4, 22087 Hamburg sowie die im Anhang aufgeführten Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften. Vollmachten sind dem Schriftsatz als Anlagenkonvolut beigelegt.

Im Namen der Vorgenannten sowie in eigenem Namen nehme ich gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu den Rechtsfragen des Verfahrens wie folgt Stellung:

### **I. Einführung**

Die vorliegende Stellungnahme verwendet die Begriffe Computer und Computerprogramm, wie sie in der Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts (EPA) Frau Brimelow vom 22.10.2008 unter Punkt 2. definiert worden sind. Unter dem Begriff *software-*

[www.RasmusKeller.de](http://www.RasmusKeller.de)

Rechtsanwalt  
Rasmus Keller  
Poststraße 1c  
41747 Viersen

Tel.: 02162 – 5784997

Fax.: 02162 – 5784998

Email: [office@RasmusKeller.de](mailto:office@RasmusKeller.de)

*bezogene Patente* (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 5 f.) werden im Folgenden Patente verstanden, die sich auf Problemlösungen (Lehren) beziehen, die nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden können (softwarebezogene Problemlösungen/ Lehren). Der Begriff Problemlösung wird im Folgenden synonym zum Begriff der Lehre verwendet.

Die Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) durch das EPA in Hinblick auf die Patentfähigkeit von Lehren im Bereich von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ist durch formale Überlegungen und Erwägungen über die Technizität von Software geprägt. Dies kommt auch in den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zum Ausdruck, auf die in der Vorlage der Präsidentin Bezug genommen wird.

Das EPA berücksichtigt jedoch bisher nicht, dass die Erteilung softwarebezogener Patente zumindest bezogen auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland zu Konflikten mit den Urheberrechten der Autoren von Computerprogrammen führt. Die Erteilung softwarebezogener Patente berührt in diesem Zusammenhang die Grundrechte der Autoren von Computerprogrammen. Insbesondere die Rechte der Softwareautoren aus der Gewährleistung des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes (GG) müssen bei der Auslegung von Art. 52 EPÜ Beachtung finden. Im vollem Umfang verweise ich auf meine Untersuchung „Softwarebezogene Patente und die verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte der Softwareautoren aus Art. 14 GG“ (Keller, Softwarebezogene Patente). Zwei Exemplare sind der Eingabe zur Kenntnisnahme beigelegt. Im Nachfolgenden soll das Ergebnis der Untersuchung und dessen tragende Gründe kurz wiedergegeben werden. Anschließend wird auf internationale Aspekte und die sich aus der Untersuchung ergebenden Konsequenzen eingegangen sowie eine Auslegung des Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ vorgeschlagen, die die Rechte der Softwareautoren aus Art. 14 Abs. 1 GG berücksichtigt.

## **II. Die Erteilung softwarebezogener Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland verstößt gegen Art. 14 Abs. 1 GG**

### 1. Die Verwertungsrechte der Autoren an ihren Computerprogrammen sind nach Art. 14 Abs. 1 GG als Eigentum geschützt

Dem Urheber eines Computerprogramms steht das ausschließliche Recht zu, das entwickelte Computerprogramm zu vervielfältigen, zu verbreiten, umzuarbeiten oder öffentlich wiederzugeben (§ 69 c UrhG/ Art. 4 Richtlinie 1991/250/EWG vom 14.05.1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen bzw. vgl. Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom

22.05.2001). Die Verwertungsrechte der Softwareautoren an ihren Computerprogrammen aus § 69 c Urheberrechtsgesetz (UrhG) sind Eigentum im Sinne des Art 14 Abs. 1 GG (Sachs/Wendt, 4. Aufl. 2007, Art. 14 GG, Rn. 63; Keller, Softwarebezogene Patente, S. 11 f.). Darüber hinaus gehört die grundsätzliche Zuordnung des Ertrags aus der Verwertung eines Computerprogramms an den Autor zum Kernbereich des Urheberrechts über den der Gesetzgeber nicht verfügen darf (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 12 f.; vgl. BVerfGE 31, 229 [240 f.]).

## 2. Die Erteilung softwarebezogener Patente greift in das grundrechtlich geschützte Eigentum der Softwareautoren ein

Durch die Erteilung eines softwarebezogenen Patents erhält der Patentinhaber ein zeitlich begrenztes Monopol. Die Programme, die die patentierte Lehre beinhalten, dürfen von Dritten im Schutzbereich des Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht genutzt werden.

Ist ein softwarebezogenes Patent als Verfahrenspatent (§ 9 Nr. 2 Patentgesetz [PatG]) erteilt worden, so dürfen die betroffenen Programme nicht mehr außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs verwendet werden. Privilegiert ist im Wesentlichen die rein private Verwendung (§ 11 Nr. 1 PatG) sowie die Nutzung zu Versuchszwecken (§ 11 Nr. 2 PatG). Ist ein softwarebezogenes Patent als Vorrichtungspatent erteilt worden, so ist zusätzlich zum Gebrauch des Programms das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen oder die Einfuhr oder der Besitz zu diesen Zwecken verboten (§ 9 Nr. 1 PatG). In der Regel werden softwarebezogene Patente als Verfahrens- und Vorrichtungspatent angemeldet und erteilt.

Die Autoren der von einem softwarebezogenen Patent erfassten Computerprogramme sind auf diese Weise daran gehindert, ihre Programme selbst gewerblich oder auf andere Weise für Erwerbszwecke zu verwenden. Da bei Vorrichtungspatenten schon das Anbieten oder Inverkehrbringen eines betroffenen Programms untersagt ist, ist auch der Vertrieb eines solchen Programms durch den Autor nicht möglich. Selbst in dem ungewöhnlichen Fall, dass ein softwarebezogenes Patent ausschließlich als Verfahrenspatent erteilt wurde, bleibt ein Vertrieb an Kunden, die das Programm außerhalb des rein privaten Bereichs nutzen wollen, faktisch ausgeschlossen, denn auch diese Personen dürfen das Programm aufgrund des Patents nicht gewerblich oder zu Erwerbszwecken nutzen.

Die Verwertungsrechte der betroffenen Autoren an ihren Programmen verlieren dementsprechend durch die Patenterteilung ihren wirtschaftlichen Wert. Die Erteilung softwarebezogener Patente stellt folglich einen schwerwiegenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum der Softwareautoren an ihren Programmen dar. Wegen der faktischen Entwertung der Verwertungs-

rechte an den von softwarebezogenen Patenten erfassten Programmen, liegt auch ein Eingriff in den Kernbereich des Urheberrechts vor, der dem Gesetzgeber untersagt ist (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40 f.).

### 3. Der Eingriff in die Verwertungsrechte der Softwareautoren ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen

Der Gesetzgeber kann nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG den Inhalt und die Schranken des Eigentums bestimmen. Er ist hierbei jedoch an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden und muss den Kernbereich des verfassungsrechtlichen Eigentums ohne Einschränkungen gewährleisten.

Dem deutschen Patentgesetz (PatG) liegt die Zielsetzung zugrunde, dass der Lohn des Erfinders gesichert und die Allgemeinheit durch die Offenbarung von Lehren bereichert werden soll. Das EPÜ und das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) vom 21.06.1976 haben diese Zielrichtung nicht erweitert.

Hinsichtlich der Sicherung des Erfinderlohns ist zu berücksichtigen, dass Software sich von klassischen Maschinen oder Verfahren, die auf einer greifbaren Mechanik basieren, wesentlich unterscheidet. Die in einem konkreten Computerprogramm implementierten Problemlösungen sind in dem ausführbaren Binärcode verborgen bzw. können von dem Programmierer durch Programmier-techniken verdeckt werden (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 34 f.). Eine Freilegung der Problemlösungen, wie es bei einer mechanischen Maschine durch schlichtes Zerlegen möglich ist, ist bei Computerprogrammen ausgeschlossen. Die in dem konkreten Quelltext eines Computerprogramms umgesetzten Problemlösungen werden durch den Vorgang der Übersetzung des Programms in Binärcode unzugänglich gemacht. Computerprogramme, die von ihren Autoren nur in Binärcode verbreitet werden, bieten Schutz vor der Übernahme der im Programm enthaltenen Problemlösungen. Ergänzend bieten das Dekompilierungsverbot aus 69 c Nr. 2 UrhG / Art. 4 b) Richtlinie 1991/250/EWG sowie die Regelungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) einen flankierenden, gegebenenfalls zu verschärfenden gesetzlichen Schutz. Zusammen wird ein hinreichender Schutz vor der Über- bzw. Entnahme der in den Programmen umgesetzten Problemlösungen erreicht (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 37). Einer Gefährdung des Erfinderlohns durch Übernahme der Problemlösung wird auf diese Weise wirksam vorgebeugt.

Das Urheberrecht bietet jedem Programmator, der Problemlösungen entwickelt hat, die Möglichkeit durch Umsetzung in ein Computerprogramm und Vertrieb des Letzteren die Problemlösung wirtschaftlich zu verwerten. Es gewährleistet auf diese Weise, dass Schöpfer, die eine Problemlösung unabhängig voneinander entwickelt haben, gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, die

Lehre wirtschaftlich zu verwerten. Der Schutz der Problemlösung in Form eines Patents erlaubt es hingegen nur dem Erstanmelder während der Dauer des Patentschutzes die Lehre unbeschränkt wirtschaftlich zu nutzen. Das Urheberrecht ist demnach im Gegensatz zum Patentrecht in der Lage im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen einer Vielzahl von Schöpfern den Erfinderlohn zu sichern. Im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen ist der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen das geeignetere Mittel zur Sicherung des Erfinderlohns (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 33). Weiterhin ist der Schutz von softwarebezogenen Problemlösungen durch Patente nicht erforderlich, da die Eigenschaften von Computerprogrammen selbst und ein flankierender gesetzlicher Schutz durch Dekompilierungsverbot und UWG einen hinreichenden Schutz vor der Übernahme der Problemlösungen bieten, ohne hierbei Dritte in der Eigenentwicklung der Problemlösung und deren wirtschaftlicher Nutzung zu beschränken (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 38 und 40).

Durch die Patenterteilung wird eine softwarebezogene Problemlösung für die Dauer des Patentschutzes der Allgemeinheit hinsichtlich einer Nutzung zu gewerblichen oder anderen Erwerbszwecken entzogen. Erst nach Ablauf eines Zeitraumes von maximal 20 Jahren seit Patentanmeldung können Dritte ohne Zustimmung des Patentinhabers die patentierte Lehre außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs, insbesondere gewerblich nutzen. Schon dies spricht gegen eine Bereicherung der Allgemeinheit durch im Rahmen der Patenterteilung offenbarte Lehren. Entscheidend ist jedoch, dass durch die freie Zugänglichmachung von Software im Quelltext, vor allem durch sogenannte Open-Source-Software, in allen geläufigen Anwendungsbereichen der Allgemeinheit softwarebezogene Problemlösungen und deren Umsetzung in Quelltext zur Verfügung gestellt werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass innerhalb der gesetzlichen Dauer eines Patents nach § 16 Abs. 1 S.1 PatG/ Art. 63 Abs. 1 EPÜ jede softwarebezogene Problemlösung in einem geläufigen Anwendungsbereich auch außerhalb des Patenterteilungsverfahrens durch Quelltext offenbart wird. Die Aussicht eine patentierte Lehre nach Ablauf der Schutzdauer für Erwerbszwecke nutzen zu können, eröffnet Dritten keine Vorteile gegenüber der Wissensoffenbarung durch Open-Source-Software. Die Allgemeinheit erhält durch Open-Source-Software nicht nur softwarebezogene Problemlösungen sondern auch das Know-how für die Umsetzung derselben, ohne dabei durch Patente belastet zu werden. Im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen erfolgt daher ein Wissenstransfer an die Allgemeinheit außerhalb des Patenterteilungsverfahrens, der gehaltvoller und auch ab dem Zeitpunkt der Zugänglichmachung für Erwerbszwecke nutzbar ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass softwarebezogene Patente im Schutzbereich ihrer Patentansprüche auch die Nutzung von Open-Source-Software außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs ohne Zustimmung des Patentinhabers verbieten. Die Nutzung des durch Open-Source-Software bereitgestellten Wissens durch die Allgemeinheit wird auf diese Weise behindert. Auch besteht die Gefahr, dass die Entwicklung von Open-Source-Software ins-

gesamt durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Autoren aus softwarebezogenen Patenten gestört wird.

Eine Bereicherung der Allgemeinheit durch die Offenbarung von softwarebezogenen Lehren im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens, die einen Mehrwert gegenüber den Wissenstransfer durch Open-Source-Software bietet, ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht festzustellen (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 31). Die Erteilung softwarebezogener Patente ist demnach weder geeignet noch erforderlich den Gesetzeszweck der Bereicherung der Allgemeinheit durch Wissensoffenbarung zu verwirklichen (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40).

Nach alledem ist die Erteilung softwarebezogener Patente kein verhältnismäßiges Mittel um im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen die Gesetzeszwecke des PatG und des Int-PatÜG i. V. m. dem EPÜ zu realisieren. Da durch die Erteilung softwarebezogener Patente in den Kernbereich des Urheberrechts eingegriffen wird, ist ein Eingriff in die Verwertungsrechte der Softwareautoren im Übrigen selbst dann nicht zu rechtfertigen, wenn die Erteilung softwarebezogener Patente ein verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung der Zwecke des PatG und EPÜ wäre (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40 f.).

Die Erteilung softwarebezogener Patente verletzt die nach Art. 14 Abs. 1 GG als Eigentum geschützten Rechte der Softwareautoren an ihren Programmen. Sie ist mit dem deutschen Grundgesetz folglich unvereinbar. § 1 PatG und Art. 52 EPÜ müssen verfassungskonform in der Weise ausgelegt werden, dass eine Patenterteilung auf softwarebezogene Problemlösungen nicht mehr stattfinden kann (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 41).

### **III. Internationale Aspekte**

Der Urheberrechtsvertrag der WIPO vom 20.12.1996 - WIPO Copyright Treaty (WCT) ordnet in Art. 4 an, dass Computerprogramme unabhängig von ihrer Erscheinungsform als literarische Werke im Sinne der Revidierten Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) zu schützen sind. Art. 10 Abs. 1 WCT bestimmt, dass die Vertragsstaaten die Rechte, die der WCT-Vertrag den Autoren gewährt, in ihren Rechtsordnungen nur beschränken dürfen, wenn hierdurch die gewöhnliche Verwertung des Werkes nicht behindert und die Interessen der Autoren nicht unangemessen beeinträchtigt werden. In Art. 10 Abs. 2 WCT wird diese Regel auf die Anwendung der RBÜ durch die Vertragsstaaten übertragen. Es lässt sich aus diesen Vorschriften die Ordnungsvorstellung der Vertragsparteien entnehmen, dass die Ausübung der Verwertungsrechte der Autoren möglichst nicht durch andere Gesetze beeinträchtigt werden darf.

Auch Art. 10 Abs. 1 des Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sieht vor, dass Computerprogramme als Werke der Literatur gemäß der RBÜ zu schützen sind. Art. 13 TRIPS enthält eine ähnliche Regelung wie Art. 10 WCT. Wie oben erläutert, führt die Erteilung softwarebezogener Patente zumindest für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland dazu, dass die Verwertungsrechte der Autoren von Computerprogrammen, die in den Schutzbereich eines solchen Patents fallen, entwertet werden. Ein patentrechtlicher Schutz softwarebezogener Lehren verursacht im Ergebnis, dass die Anordnung urheberrechtlichen Schutzes von Computerprogrammen nach Art. 10 Abs. 1 TRIPS bezüglich dieser Autoren untergraben würde. Schon eine ausschließlich vertragsimmanente Auslegung sollte daher den unbestimmten Rechtsbegriff „Technik“ aus Art. 27 Abs. 1 TRIPS restriktiv auslegen, um den Schutzbereich von Art. 10 Abs. 1 TRIPS im vollen Umfang zu erhalten. Weiterhin ist bei der Auslegung des Begriffs „Technik“ aus Art. 27 Abs. 1 TRIPS der Grundsatz zu beachten, dass völkerrechtliche Verträge so auszulegen sind, dass sie nicht gegen essentielle Prinzipien der Vertragsstaaten (vgl. Zemanek, ZaöRV, 24 (1964), 453 [463 und 471]), insbesondere gegen die Verfassungen derselben verstoßen (Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 23, S. 1 [S. 27 f.]). Art. 14 Abs. 1 des deutschen GG gebietet für das deutsche Territorium einen vom Patentrecht unversehrten Schutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht (siehe oben unter II. 3.). Diese verfassungsrechtliche Vorgabe des deutschen GG ist bei der Auslegung folglich zu berücksichtigen.

Die Europäische Patentorganisation (EPO) ist selbst nicht Partei einer der genannten multilateralen Verträge. Auch die Mitgliedsstaaten des EPÜ sind nicht allesamt jeweils Vertragspartei von RBÜ, TRIPS und WCT. Soweit dennoch bei der Auslegung von Art. 52 EPÜ auf diese Verträge zurückgegriffen wird, muss beachtet werden, dass sowohl der WCT-Vertrag als auch das TRIPS-Übereinkommen einen möglichst vom Patentrecht unbeeinträchtigten urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen nahelegen.

#### **IV. Konsequenzen der Verfassungswidrigkeit der Erteilung softwarebezogener Patente**

##### 1. Verbindlichkeit des Ergebnisses für die deutsche Staatsgewalt

Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland sind nach Art. 1 Abs. 3 GG an die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht gebunden. Das bedeutet für das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) als Teil der vollziehenden Gewalt, dass es bei der Anwendung von § 1 PatG die Rechte der Softwareautoren an ihren Programmen als Eigentum im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG wahren muss. Softwarebezogene Lehren sind daher gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG als nicht patentfähig zu behandeln. Eine Erteilung software-

bezogener Patente ist für das DPMA daher ausgeschlossen. In Einspruchsverfahren nach § 59 PatG hat die Patentabteilung des DPMA ebenfalls zwingend zu berücksichtigen, dass softwarebezogene Lehren bei einer verfassungskonformen Auslegung von § 1 PatG als nicht patentierbar einzustufen sind.

Dies gilt auch für das Bundespatentgericht (BPatG) und für den Bundesgerichtshof (BGH) als Teile der rechtsprechenden Gewalt. Insbesondere in Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG und den dazugehörigen Berufungsverfahren vor dem BGH müssen Patente für nichtig erklärt werden, soweit sie softwarebezogen sind. Dies gilt auch für Nichtigkeitsverfahren, die europäische Patente zum Gegenstand haben.

Über die Nichtigkeit eines europäischen Patents für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland entscheidet nach Art. 138 Abs. 1 und 3 EPÜ i. V. m. § 65 Abs. 1 PatG das BPatG. Maßstab für die Beurteilung der Nichtigkeit ist Art. II § 6 IntPatÜG. Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG ist die Frage der Patentfähigkeit eines europäischen Patents nach Art. 52 bis 57 EPÜ zu beantworten. Art. I IntPatÜG erklärt die Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zum EPÜ. Das EPÜ ist hierdurch innerstaatliches Recht der Bundesrepublik Deutschland geworden (vgl. BVerfGE 30, 272 [284]). Völkerrechtliche Verträge erhalten in der Bundesrepublik Deutschland durch den Akt der Zustimmung in der Regel den Rang eines einfachen Bundesgesetzes (Sachs/Strein, Art. 59 GG, Rn. 64 und 65; Schweitzer/Weber, Handbuch der Völkerrechtspraxis der Bundesrepublik Deutschland, 1. Aufl. 2004, S. 108). Sie stehen unterhalb der Verfassung, kraft derer die Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland erst ermöglicht wird (BVerfGE 6, 309 [363]; Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 23, S. 1 [S. 41 und 47]). In innerstaatliches Recht transformierte Staatsverträge sind daher an den Vorschriften des Grundgesetzes, insbesondere den Grundrechten zu messen (BVerfGE 6, 291 [295]). Für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland muss das EPÜ so ausgelegt werden, dass es den Anforderungen des Grundgesetzes genügt (vgl. BVerfGE 4, 157 [168]; 30, 272 [289]). Es muss gewährleistet werden, dass die Auslegung des EPÜ nicht den Grundrechten zuwiderläuft (vgl. Bleckmann DÖV, 1979, 309 [311]). Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ muss daher von deutschen Gerichten so verstanden werden, dass softwarebezogene Lehren nicht patentierbar sind.

## 2. Verbindlichkeit des Ergebnisses für das Europäische Patentamt

Das EPA als Teil der EPO übt im Rahmen seiner Aufgabe der Patenterteilung Hoheitsrechte aus, die der EPO von den Vertragsstaaten verliehen worden sind. Die EPO verfügt daher nur über abgeleitete Hoheitsrechte, deren Umfang und Grenzen durch das EPÜ bestimmt werden. Die Hoheitsrechte sind durch den in der Präambel wiedergegebenen Vertragszweck begrenzt. Die Vertragsstaaten beabsichtigen mit dem EPÜ die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes zu verstärken und für diese Staaten ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu errichten. Die EPO und mit ihr das EPA sind lediglich Mittel um diese Ziele im Interesse der Vertragsstaaten zu erreichen. Die EPO darf deshalb die ihr verliehenen Hoheitsrechte nicht gegen die Interessen der Vertragsstaaten ausüben. Es ist ihr folglich untersagt, die Hoheitsrechte im Widerspruch zu der rechtlichen Verfasstheit der Vertragsstaaten auszuüben. Sie muss daher die Verfassungen der Vertragsstaaten und die dort verankerten Grundrechte achten und bewahren.

Weiterhin ist es aus dem Gesichtspunkt der Harmonisierung der Rechtsauslegung wenig sinnvoll, wenn die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammern des EPA softwarebezogene Patente für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen würden, die das BPatG oder der BGH in einem nachfolgenden Verfahren für nichtig erklären müssten.

Die Auslegung des Art. 52 EPÜ durch das EPA muss in Hinblick auf die Patentfähigkeit softwarebezogener Lehren die Grenzen einhalten, die die Verfassungen der Vertragsstaaten zwingend vorgeben. Da wie erläutert, die Erteilung softwarebezogener Patente gegen Art. 14 Abs. 1 GG verstößt, ist auch das EPA gehalten im Rahmen der Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ softwarebezogenen Lehren die Patentfähigkeit zu versagen.

## **V. Verfassungskonforme Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ im Sinne des deutschen GG**

Eine verfassungskonforme Auslegung muss gewährleisten, dass *softwarebezogene* Lehren nicht mehr Gegenstand eines Patents werden können. Nochmals sei in Erinnerung gerufen, dass Lehren dann *softwarebezogen* sind, wenn sie nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden können. Diese Lehren benötigen insofern zwingend einen Computer, als die Anweisungen an den Computer in Form eines Computerprogramms notwendig sind, um die Problemlösung auszuführen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Lehre nicht *softwarebezogen* ist, wenn der Computer und gegebenenfalls auch das menschliche Gehirn als Mittel zur Verwirklichung der Lehre ersetzbar sind.

*Softwarebezogene Lehren* treten als erteilte oder beantragte Patente in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Es lassen sich hierbei anhand der Patentansprüche zwei Linien unterscheiden:

Zunächst sind die Lehren zu nennen, die in den Patentansprüchen inhaltlich Bezug auf Software nehmen. Der Bezug zu Software kann mit den Begriffen Computerprogramm, Programmcodemechanismus, Computerprogrammprodukt, Computersystem oder anders hergestellt werden. Auch diese Lehren sind nur *softwarebezogen*, wenn ein Computer in seiner Funktion als Ablaufumgebung für ein Computerprogramm zur Verwirklichung der Lehre nicht ersetzt werden kann. Allerdings bedürfen solche Lehren schon nach dem Wortsinn der Patentansprüche der Umsetzung in ein Computerprogramm und der Ausführung desselben auf einem Computer<sup>1</sup>. *Softwarebezogene Lehren*, bei denen schon der Wortsinn der Patentansprüche einen Computer als Ablaufumgebung zur Verwirklichung der Lehre voraussetzt, können als *explizit softwarebezogene Lehren* bezeichnet werden.

Weiter gibt es Lehren, bei denen die Patentansprüche keinerlei Bezug zu Software herstellen, die Lehre objektiv jedoch nur von einem Computer oder auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden kann. Dies ist oftmals bei der Verankerung mathematischer Formeln in den Patentansprüchen der Fall. Solche Lehren können auch als *verdeckt softwarebezogene Lehren* bezeichnet werden.

Von *softwarebezogenen Lehren* sind Lehren zu unterscheiden, die einen Computer nicht als zwingend erforderliche Ablaufumgebung voraussetzen, die aber im Ganzen oder hinsichtlich bestimmter Merkmale sowohl mit Hilfe eines Computers als auch von einer elektrotechnischen oder mechanischen Komponente verwirklicht werden können. Diese Lehren sollen als *softwareunterstützbare Lehren* bezeichnet werden.

Im Regelfall sind zur Verwirklichung einer *softwarebezogenen Lehre* ausschließlich ein Computer und die dazugehörigen Standardperipheriegeräte (Monitor, Drucker etc.) als Hilfsmittel notwendig. Diese *softwarebezogenen Lehren* sind in ihrem unmittelbaren Wirkungskreis auf den Computer und die Peripheriegeräte begrenzt. Es gibt jedoch Lehren, die physikalische, beispielsweise mechanische Handlungsabläufe außerhalb eines Computers und seiner Peripheriegeräte zusammen mit der Steuerung derselben umfassen. Diese Problemlösungen können hinsichtlich des Elements der Steuerung als *softwarebezogen* oder nur als *softwareunterstützbar* einzuordnen sein.

---

<sup>1</sup> Eine Ersetzung des Computers als Mittel zur Umsetzung der Lehre bleibt dann, sofern sie denn überhaupt möglich ist, wohl nur in Form einer nicht wortsinngemäßen (sog. äquivalenten) Verwirklichung der Lehre denkbar. In diesem Falle wäre eine Lehre nicht *softwarebezogen*, obwohl in den Patentansprüchen Bezug auf Software genommen wird.

Ist in den Patentansprüchen einer solchen Lehre ein direkter Bezug auf Software enthalten, so ist dies ein Indiz für eine *softwarebezogene Lehre*. Unabhängig davon ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Steuerung zwingend nur unter Zuhilfenahme eines Computers als Ablaufumgebung für eine Software verwirklicht werden kann. Ist dies der Fall, so handelt es sich um eine *softwarebezogene Lehre*. Kann die Steuerung mit Hilfe eines Computers umgesetzt werden, ohne dass dies notwendig ist, handelt es sich lediglich um eine *softwareunterstützbare Lehre*. Der Computer ist dann nur ersetzbares (substituierbares) Hilfsmittel.

Müssen Steuerentscheidungen zur Regelung eines Vorgangs außerhalb eines Computers und seiner Peripheriegeräte auf Grundlage von Berechnungen während des Steuerungsvorgangs getroffen werden, so kann die Steuerungsaufgabe in der Regel hinsichtlich dieser Berechnungen nur vom menschlichen Gehirn oder von einem Computer ausgeführt werden. Für die Verwirklichung einer solchen Steuerung ist daher der Computer und das menschliche Gehirn nicht ersetzbar. Eine Lehre, die eine solche Steuerung beinhaltet, ist demnach bezüglich der Steuerung *softwarebezogen* und kann in dieser Form nicht patentiert werden.

Kann die Steuerung hingegen mittels mechanischer Komponenten oder nicht programmierbarer elektrotechnischer Schaltungen verwirklicht werden, so steht der Patentierbarkeit der Lehre nicht entgegen, dass die Steuerung auch von einem Computer umgesetzt werden kann. Die Anweisungen an den Computer bilden in diesem Fall lediglich den Vorgang außerhalb des Computers ab. Zu denken ist beispielsweise an das elektromechanische Programmschaltwerk herkömmlicher Waschmaschinen. Ein Elektromotor bewegt eine Walze deren Umdrehungen den Zeitablauf darstellen. Erhebungen auf dieser Walze bewegen eine zweite Walze mit Kontakten, welche die Steuerungsschaltkreise für die einzelnen Waschprogrammschritte aktivieren. Diese sequentiellen Steuerbefehle können auch in einem Computerprogramm aufgenommen werden, welches das Programmschaltwerk ersetzt. Einem solchen Waschverfahren kann deshalb nicht die Patentfähigkeit abgesprochen werden, weil die Steuerung statt mit einem Schaltwerk auch mittels eines Computers verwirklicht werden kann.

Eine verfassungskonforme Anwendung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ muss *softwarebezogene Lehren* als nicht patentfähig aussondern. *Softwareunterstützbaren Lehren* soll der Zugang zum Patentschutz hingegen nicht verwehrt werden.

Den obigen Anforderungen genügt die nachfolgende *Substitutionsregel*. Mit dieser Regel sollte jeder Rechtsanwender feststellen können, ob eine Lehre *softwarebezogen* und deshalb nicht patentierbar ist.

Kann die Lehre, so wie sie sich in den Patentansprüchen darstellt, ganz oder zum Teil von einem Computer ausgeführt werden, so muss geprüft werden, ob der Computer (und gegebenenfalls auch das menschliche Gehirn) als Mittel zur Umsetzung der Lehre ersetzbar (substituierbar) ist. Im Falle der Substituierbarkeit liegt lediglich eine *softwareunterstützbare Lehre* vor. Andernfalls ist eine ganz oder zum Teil *softwarebezogene Lehre* gegeben, die insoweit nicht patentierbar ist.

Der in Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ verankerte Ausschluß von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen als solchen erhält im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung die Bedeutung, dass *softwarebezogene Lehren* nicht patentierbar sind.

## **VI. Beantwortung der Fragstellungen des Verfahrens**

### 1. Frage 1

*„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?“*

Ein Lehre ist dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie *softwarebezogen* ist. Dies ist verfassungsrechtlich geboten. *Softwarebezogene Lehren* können in den Patentansprüchen einen direkten Bezug zu Software herstellen (*explizit softwarebezogene Lehren*). In der Erscheinungsform der *verdeckt softwarebezogenen Lehre* ist dies jedoch gerade nicht der Fall. Die Frage 1 muss daher mit „Nein“ beantwortet werden.

### 2. Frage 2

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

*„b) Wenn Frage 2 a) verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots 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?“*

### 2.1 Teilfrage a)

Ob eine Lehre im Bereich von Art. 52 Abs. 2 (c) „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ i. V. m. Abs. 3 EPÜ patentfähig ist oder nicht, muss danach entschieden werden, ob sie *softwarebezogen* ist. Dies ist der Fall, wenn die Lehre nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden kann. Die Softwarebezogenheit kann mit der oben erläuterten Substitutionsregel festgestellt werden. Wird in den Patentansprüchen auf die Verwendung eines Computers oder eines computerlesbaren Datenträgers Bezug genommen, so deutet dies im Gegenteil auf eine *explizit softwarebezogene Lehre* hin. Keinesfalls kann daher alleine durch eine solche Bezugnahme die mangelnde Patentfähigkeit ausgeschlossen werden. Die Frage 2 a) muss daher mit „Nein“ beantwortet werden.

### 2.2 Teilfrage b)

Der Ansatz die Patentierbarkeit von Lehren im Bereich von Computerprogrammen über das Merkmal der Technizität abzugrenzen, geht fehl. Er lässt außer Acht, dass die Patenterteilung auf softwarebezogene Lehren nicht mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar ist. *Softwarebezogene Lehren* sind per se nicht patentfähig unabhängig davon, ob sie einen technischen Charakter haben. Auch ein „weiterer technischer Effekt“ ist nicht relevant. Für die Frage der Patentierbarkeit von Lehren im Bereich von Computerprogrammen ist allein entscheidend, ob ein Lehre *softwarebezogen* ist oder nicht.

### 3. Frage 3

„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?*“

Auch Frage 3 behandelt Aspekte der Technizität, die für die Frage des Ausschlusses von der Patentierbarkeit im Bereich von Computerprogrammen nicht von Bedeutung sind.

#### 4. Frage 4

*„4. a) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?“*

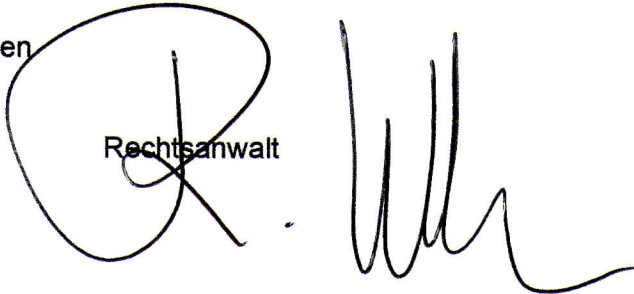
*„b) Wenn Frage 4 a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?“*

*„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?“*

Frage 4 behandelt ebenfalls Aspekte der Technizität, die für die Frage des Ausschlusses von der Patentierbarkeit im Bereich von Computerprogrammen nicht von Bedeutung sind.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt



## Anhang I: Auflistung der beigetretenen Personen und Personengesellschaften

11com7 design & media GmbH, Bonn  
4commerce technologies AG, Hamburg  
A. & M. Neuber Software GmbH, Halle  
ABC Archiv-, Bibliothek-, Computer-System GmbH, Bad Camberg  
Algorithmica Technologies GmbH, Bremen  
Arachne GmbH, Kelkheim  
Aselmeyer, Gerhild, Essen  
AUTEM GmbH, Emden  
automatix GmbH, Schwanewede  
Baumann, Stephan, autohaus-intranet.de, Bad Soden  
Benecke, Jens, Benecke Internetdienstleistungen, Bühl  
Bevier, Ute, dtp & isw, Winden  
BIKT - Bundesverband Informations- und Kommunikationstechnologie e.V., Hamburg  
blau direkt GmbH & Co. KG, Lübeck  
Blazynski, Bernd, Comm4All, Haltern  
Böde, Olaf, Ingenieurbüro Olaf Böde, Hamburg  
Bromig, Jörg, intraspace, Frankfurt  
BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V., Berlin  
BVSI - Berufsverband Selbständige in der Informatik e.V., Glückstadt  
C:1 Financial Services GmbH, Software + IT-Beratung, Hamburg  
CadSoft Computer GmbH, Pleiskirchen  
cantamen GmbH, Hannover  
Cemper GmbH, Wien, Österreich  
coeno gmbh &co.kg, München  
comm-press GmbH & Co. KG, Hamburg  
COMPARAT Software-Entwicklungs-GmbH, Lübeck  
Congenio GmbH, München  
CONWELL Informationssysteme GmbH, Kühbach  
curth & roth GbR, Hamburg  
CYGnus EDV-Beratungsgesellschaft m.b.H, Hamburg  
DAASI International GmbH, Tübingen  
Denx Software Engineering GmbH, Gröbenzell  
dimari GmbH, Kassel  
Dörre, Ekkehard, coolscreen.de, Hamburg  
Dorsewagen, Fred, Rechtsanwalt, Düsseldorf  
dot media & consulting GmbH, Hamburg  
DZUG - Deutsche Zope User Group e.V., Halle

## Anhang I: Auflistung der beigetretenen Personen und Personengesellschaften

EDAXI UG, Monheim am Rhein  
EndlerNET GmbH, München  
energy pro gmbh, Dettingen u. Teck  
erdfisch - Stefan Auditor, Frank Holldorff & Fabian Lorenzen GbR, Heidelberg  
EUGEP Röhlein & Karlowski GbRmbH, Düsseldorf  
Falk, Jens, Greven  
Dr. Fierdag, Hanno, Rechtsanwalt, Berlin  
fishfarm netsolutions-T. Hering & L. Michalowski GbR, Braunschweig  
Flick, Guido, Rechtsanwalt, Hamburg  
Fork Unstable Media Ost GmbH, Berlin  
Fransson, Jens, Fransson Software, Ammersbek  
freiheit.com technologies GmbH, Hamburg  
Friedrich, Harald, Ing.-Büro Friedrich, Eichenzell  
g10 Code GmbH, Erkrath  
GartenMedien GmbH & Co. KG, Neustetten  
Gerlach, Andreas, yes no netzgestaltung, Hamburg  
Gerlach, Ekkehard, Liburg, Karlsruhe  
Gesellschaft für die Anwendung offener Systeme e.V., Leipzig  
Gliwa GmbH, München  
G-N-U GmbH, Essen  
GreenGate AG, Windeck  
Dr. Grunewald, Benno, Rechtsanwalt, Bremen  
Hausknecht, Alexander, Stuttgart  
Heller, Christian, Tux Tax, Markkleeberg  
Dr. Hentrich, Martin, Dr. Martin Hentrich Software, Magdeburg  
Hillbrecht, Dirk, Hannover  
HMR Consulting GmbH, Neuss  
hyperspace GmbH, Peine  
IC-Haus GmbH, Bodenheim  
IFU Hamburg GmbH, Hamburg  
inmedias.it GmbH, Hamburg  
interconcept GmbH, Bad Soden  
Internationaler Markenverbund reg.Gen.mbH, Dornbirn, Österreich  
Intevation GmbH, Osnabrück  
IOSPIRIT GmbH, Nürnberg  
Iserv Falk & Ludwig GbR, Braunschweig  
jasys GmbH & Co. KG, Borgsdorf

## Anhang I: Auflistung der beigetretenen Personen und Personengesellschaften

Jedox AG, Freiburg  
Just make IT GbR, Hamburg  
Kechel, Jan, Hard- und Softwareservice Jan Kechel, Stockach  
Keseling, Sebastian, Sebastian Keseling Software, Reinbek  
Killet, Friedhelm, C. Killet Software Ing.-GbR, Kempen  
Klamann Software Limited, Erfstadt  
Klein & Partner KEG, Innsbruck, Österreich  
Kölner Internet Union (KIU) e.V., Köln  
Köser, Niclas, datendunst.it, Kiel  
Krumm, Gerhard, GKComputer Gerhard Krumm e.K., Freiburg  
Kuehn, Gero, GkWare e.K., Essen  
Kühn Controls S.L., Neuenburg  
Langwieser, Anton, ABLD-Beratung, Warngau  
Lemke Software GmbH, Peine  
LIVE Linux Verband e.V., Frickenhausen  
LKSoftWare GmbH, Künzell  
Löffler, Daniel, EDV-Beratung Löffler, Neustadt  
LWsystems GmbH & Co. KG, Bad Iburg  
Manicone, Nico, Computerservice Manicone, Eching  
Manns, Dölle & Partner GbR, Hamburg  
Manns, Rainer, free-it.org BUSINESS LINUX HANSE NETWORK, Hamburg  
mechapro GmbH, Aachen  
Meder-Mainframe GmbH, Neuss  
Meitzner, Martin, meitzner.net, Berlin  
Meyer, Mey Mark, Fahrtenbuch.de, Bremen  
MINDMATICS AG, München  
Multimedia Labs GmbH, Aachen  
Naber, Ernst Dieter, Rechtsanwalt, Köln  
Neise Games GmbH, Dortmund  
net-lab GmbH, Offenbach  
Netzwerk Freies Wissen e.V., Dresden  
NightLabs GmbH, Freiburg  
Not Just Hosting GbR, Grünheide  
Ocker, Wolfgang, Reccoware, Pfaffenhofen  
Otterpohl, Rüdiger, Heinz Rüdiger Otterpohl Unternehmensberatung, Enger  
patentverein.de e.V., Bodenheim  
Peter, Werner, Ingenieurbüro Peter, Schwabach

## Anhang I: Auflistung der beigetretenen Personen und Personengesellschaften

Pinguin Daten-Management GmbH, Mainburg  
port GmbH, Halle (Saale)  
Powell, Tanya, powell your system, Hamburg  
Preuss, Ralf, Preuss Software Development, Kassel  
Ranft, Jörn, RSSD, Fuldabrück  
RCS Richter Computer Systemhaus GmbH, Massen  
Rechtsanwälte Kirsch und Hinrichs, Norden  
RENO Pölkner Systeme GmbH, Hamburg  
Riegel, Michael, Riegel Hard & Software Entwicklung, Schorndorf  
rio nord GmbH, Hamburg  
Rosenthal, Jörg, AIDex Software, Lippstadt  
Rothfuchs, Eckhard, kincos, Göttingen  
Röthlein, Michael, SSR Softwareservice Röthlein, Düsseldorf  
Rütt Softwareentwicklung GmbH, Burgwedel  
Rütt, Alexander, Alexander Rütt Programmierung & EDV-Beratung  
Sauerzapf, Jürgen, Ingenieurbüro Schäfer, Budenheim  
Sayegh & John GbR, Offenbach  
Schäfer, Holger, Ingenieurdienstleistungen Schäfer, Witten  
Schenk, André, Rechtsanwalt, L.L.M., Hamburg  
Schinagl, Michael, Rechtsanwalt, Berlin  
Schlünzen, Olaf, Olaf Schlünzen EDV-Consulting, Berlin  
Schmidt, Rene, Horneburg  
Schneider, Manuel, Master's Systems, Steinen  
Scholz & Friends Interactive GmbH, Hamburg  
seat-1 Software GmbH, Remagen  
Seewaerts GmbH, Berlin  
seven2one Informationssysteme GmbH, Karlsruhe  
Siepmann, Jürgen, Rechtsanwalt, Freiburg  
SIMCON management services GmbH, Gräfeling  
SIMCON smart cards & consulting GmbH, München  
sked software GmbH, Siegen  
Sohst, Stefan, Sohst Marketing, Wentorf  
Sommer, Johannes, Sommer Communication, Hamburg  
Stadtmobil Hannover GmbH, Hannover  
Stassen, Florian, Viersen  
Stein, Raimund, RSE-Engineering, Schwäbisch Hall  
Steinbach GmbH, Frankfurt

## **Anhang I: Auflistung der beigetretenen Personen und Personengesellschaften**

Stirnberg, Peter, Netz & Werk, Dortmund  
tarent GmbH, Bonn  
Tiede, Felix, Hamburg  
Trust Solutions GmbH, München  
VAD GmbH, Dresden  
van Peeren, Ingo, Ingo van Peeren Internetdienstleistungen, Voerde  
VIVAI Software AG, Dortmund  
Volker, Götz, section(One, Berlin  
von Ipoly, Vajk, edv.smerz, Bad Essen  
Wächtler, Peter, Hannover  
Waldmann EDV-Service GbR, Bietigheim-Bissingen  
Werum Software & Systems AG, Lüneburg  
Wittich, Thomas, bueffelSOFT, Traunstein  
Worofsky, Britt, Hamburg  
Wünsch, Wolfgang, Wünsch Industrieservice, Pforzheim  
Xconsense Informatik GmbH, Erlangen  
zertificon solutions GmbH, Berlin

European Patent Office  
Erhardtstraße 27  
80469 München

- Enlarged Board of Appeal -

15 April 2009

## Patentability of programs for computers

Your ref.: G 3/08

Dear Sir or Madam,

In the above-mentioned proceedings, I am representing the BIKT - Bundesverband Informations- und Kommunikationstechnologie e. V., Kuhmühle 4, 22087 Hamburg and the persons and legally competent partnerships listed in the appendix. Powers of attorney have been appended to the pleading as an omnibus appendix.

On behalf of the above-named parties and on my own behalf, I hereby submit the following opinion to the legal issues of the proceedings in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal:

### I. Introduction

The following opinion uses the terms computer and computer program as they are defined in the submission of the President of the European Patent Office (EPO), Ms Brimelow, of 22/10/2008 under Item 2. The term *software-related patents* (Keller, *Softwarebezogene Patente*, pp. 5-6) will be used in the following to mean patents which are related to problem solutions (teachings) which can be executed only by computers and possibly by the

[www.RasmusKeller.de](http://www.RasmusKeller.de)

Attorney-at-law  
Rasmus Keller  
Poststraße 1c  
41747 Viersen  
Germany

Phone.: +49-2162 –  
5784997

Fax.: +49-2162 –  
5784998

Email: [office@RasmusKeller.de](mailto:office@RasmusKeller.de)

human brain as well (software-related problem solutions/teachings). The term problem solution will be used synonymously with the term of teaching below.

The interpretation of Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 of the European Patent Convention (EPC) by the EPO with respect to the patentability of teachings in the area of programs for data processing systems is marked by formal considerations and deliberations concerning the technicity of software. This also finds expression in the decisions of the Boards of Appeal of the EPO to which reference is made in the President's submission.

However, the EPO has not previously taken into consideration that the granting of software-related patents, at least with respect to the territory of the Federal Republic of Germany, leads to conflicts with the copyrights of the authors of computer programs. The granting of software-related patents touches in this context on the fundamental rights of the authors of computer programs. In particular, the rights of software authors arising from the guarantee of property rights pursuant to Art. 14 (1) of the German Grundgesetz (GG) must be given consideration in the interpretation of Art. 52 EPC. I refer in full to my study, "Softwarebezogene Patente und die verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte der Softwareautoren aus Art. 14 GG" (Keller, Softwarebezogene Patente). Two copies are included with this submission for informational purposes. The results of the study and its fundamental reasoning will be repeated in brief here. Finally, the international aspects and the consequences resulting from the study will be considered and a proposal will be made for an interpretation of Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 EPC which takes into account the rights of the software authors pursuant to Art. 14 (1) GG.

## **II. The Granting of Software-Related Patents Effective for the Federal Republic of Germany Is in Violation of Art. 14 (1) GG**

### 1. The exploitation rights of the authors to their computer programs are protected in accordance with Art. 14 (1) GG as property

The creator of a computer program is entitled to the exclusive right to reproduce, distribute, revise or communicate to the public the developed computer program (Section 69 c German Copyright Act [UrhG] / Art. 4 Council Directive 1991/250/EEC of 14/05/1991 on the legal protection of computer programs or see Art. 3 (1) Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society of 22/05/2001). The exploitation rights of the software authors to their computer programs pursuant to Section 69 c UrhG are property within the sense of Art. 14 (1) GG (Sachs/Wendt, 4<sup>th</sup> Edition 2007, Art. 14 GG, Margin No. 63; Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 11-12). Furthermore, the fundamental assignment of the yield on

the exploitation of a computer program to the author is part of the core area of copyright which is not at the disposal of the legislator (Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 12-13; cf. BVerfGE<sup>1</sup> 31, 229 [240-241]).

## 2. The granting of software-related patents encroaches upon the property of the software authors which is protected by Art. 14 (1) GG

The granting of a software-related patent gives the holder of the patent a temporary monopoly. The programs which contain the patented teaching may not be used by third parties within the scope of protection of the patent without the consent of the holder of the patent.

If a software-related patent is granted as a process patent (Section 9, Item 2 German Patent Act [PatG]), the protected programs may no longer be used outside of the scope privileged in accordance with Section 11 PatG. Essentially, the strictly private utilisation (Section 11, Item 1 PatG) and the utilisation for experimental purposes (Section 11, Item 2 PatG) are privileged. If a software-related patent is granted as a device patent, it is prohibited to manufacture, offer or introduce to trade the program or to import or possess it for these purposes as well as to utilise it (Section 9, Item 1 PatG). As a rule, software-related patents are registered and granted as a process and device patent.

In this way, the authors of the computer programs covered by the software-related patent are themselves prevented from utilising their programs commercially or for other profit-making purposes. Since, in the case of device patents, it is prohibited to even offer or introduce to trade the relevant program, the distribution of such a program by the author is also impossible. Even in the unusual situation that a software-related patent is granted exclusively as a process patent, the sale to customers who want to use the program outside of the strictly private sphere is de facto excluded because these persons are also prohibited from using the program commercially or for profit-making purposes due to the patent.

As a consequence, the exploitation rights of the pertinent authors to their programs lose their commercial value when the patent is granted. The granting of software-related patents therefore represents a serious encroachment on the property rights, which are protected by the constitution, of the software authors to their programs. Due to the de facto devaluation of the evaluation rights to the programs covered by the software-related patents, there is also an encroachment in the core area of copyright law which is off limits to the legislator (Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 40-41).

---

<sup>1</sup> Collected Decisions of the Federal Constitutional Court

### 3. Constitutionally, the encroachment on the software authors' exploitation rights cannot be justified

According to Art. 14 (1) Sentence 2 GG, the legislator may determine the content and limits of property. However, it is bound by the principle of proportionality and must guarantee the core area of the constitutional property without any restrictions.

The fundamental objective of the German Patent Act is to secure the inventor's reward and to enrich the general public through the revelation of teachings. The EPC and the Act Regarding International Patent Treaties (IntPatÜG) of 21/06/1976 have not expanded this objective.

With respect to the securing of the inventor's reward, one must consider that there is an essential distinction between software and classic machinery or processes based on tangible mechanics. The problem solutions implemented in a concrete computer program are hidden in the executable binary code or can be hidden by the programmer through the use of programming techniques (Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 34-35). The revelation of the problem solutions, which can be attained in the case of a mechanical machine by simply disassembling the machinery, is excluded in the case of computer programs. The problem solutions realised in the concrete source code of a computer program are made inaccessible by the process of translating the program into binary code. Computer programs which are distributed by their authors solely in binary code are protected from the take-over of the problem solutions contained in the program. Moreover, the decompiling prohibition pursuant to Section 69 c, Item 2 UrhG / Art. 4 b) Directive 1991/250/EEC and the provisions of the German Act Against Unfair Competition (UWG) offer supplementary legal protection which can be reinforced if necessary. The combination of these factors achieves adequate protection from the take-over or extraction of the problem solutions implemented in the programs (Keller, Softwarebezogene Patente, p. 37). The jeopardising of the inventor's reward owing to the take-over of the problem solution is effectively prevented in this way.

Copyright law offers every program author who has developed problem solutions the opportunity to exploit commercially the problem solution by realising it in a computer program and distributing the program. In this way, it guarantees that creators who have developed a problem solution independently of one another nevertheless have the chance to exploit the teaching commercially. Protection of the problem solution in the form of a patent, on the other hand, allows only the first party to register the solution to exploit the teaching commercially without any restrictions for the duration of the patent protection. Consequently, copyright law, unlike patent law, is in a position to secure the inventor's reward to a large number of creators in the sector of software-related problem solutions. When it is a question of software-related problem solutions, the copyright protection of computer programs is a more effective means of securing the inventor's reward (Keller, Softwarebezogene Patente, p. 33). Moreover, the protection of software-related problem

solutions by means of patents is not necessary because the characteristics of computer programs themselves and the supplementary legal protection in the form of the decompiling prohibition and UWG offer adequate protection from the take-over of the problem solutions without restricting third parties in their own development of the problem solution and the commercial exploitation of this development (Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 38 and 40).

When a patent is granted, a software-related problem solution is taken away from the general public with respect to its utilisation for commercial or other profit-making purposes for the duration of the patent protection. Third parties may not utilise the patented teaching outside of the area privileged pursuant to Section 11 PatG, in particularly commercially, without the consent of the holder of the patent until after the lapse of a period of no more than 20 years since registration of the patent. This alone indicates that there is no enrichment of the general public through the teachings revealed within the scope of the granting of the patent. The decisive point, however, is that software-related problem solutions and their realisation in source code are made available to the general public by freely making software accessible in source code, above all in the form of the so-called open-source software, in all of the commonly used application areas. So it must be assumed that every software-related problem solution will be revealed through source code in a common application area, even outside of the procedure for granting a patent, within the legal term of a patent pursuant to Section 16 (1) Sentence 1 PatG / Art. 63 (1) EPC. The prospect of being able to utilise a patented teaching for profit-making purposes after the lapse of the protection term does not offer any advantages to third parties vis-à-vis the revelation of knowledge through open-source software. Thanks to open-source software, the general public receives not only software-related problem solutions, but also the know-how for the realisation of the solutions without being troubled by patents. So there is a transfer of knowledge to the general public in the area of software-related problem solutions outside the scope of procedures for granting patents which is more substantial and can also be used for profit-making purposes as of the point in time it becomes accessible. Furthermore, it must be considered that software-related patents also prohibit the utilisation of open-source software outside of the area privileged by Section 11 PatG in the protected area of their patent claims without the consent of the holder of the patent. In this way, the utilisation of the knowledge made available by open-source software by the general public is obstructed. There is also a risk that the development of open-source software as a whole will be disrupted by the possibility of claims being asserted against authors on the basis of software-related patents.

An enrichment of the general public by the revelation of software-related teachings within the framework of the process of granting patents which would offer an additional value over the transfer of knowledge through open-source software cannot be determined on the basis of a

holistic consideration (Keller, Softwarebezogene Patente, p. 31). The granting of software-related patents is therefore neither suitable nor necessary to realise the legal objective of enrichment of the general public through the revelation of knowledge (Keller, Softwarebezogene Patente, p. 40).

All of the above arguments show that the granting of software-related patents is not a reasonable method to realise the legal purpose of the PatG and the IntPatÜG in conjunction with the EPC in the sector of software-related problem solutions. Since the granting of software-related patents encroaches on the core area of copyright law, the encroachment on the exploitation rights of the software authors would in other respects not even be justifiable even if the granting of software-related patents were a reasonable method to realise the objectives of the PatG and EPC (Keller, Softwarebezogene Patente, pp. 40-41).

The granting of software-related patents is in violation of the rights of software authors to their programs protected as property pursuant to Art. 14 (1) GG. It is consequently irreconcilable with the German Grundgesetz. Section 1 PatG and Art. 52 EPC must be interpreted in line with the constitution so that the granting of patents on software-related problem solutions is no longer permitted (Keller, Softwarebezogene Patente, p. 41).

### **III. International Aspects**

The WIPO Copyright Treaty of 20/12/1996 (WCT) provides in Art. 4 that computer programs, whatever the mode or form of their expression, are protected as literary works within the meaning of the Revised Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (RBC). Art. 10 (1) WCT provides that contracting parties may, in their national legislation, provide for limitations or exceptions to the rights granted to authors under the WCT in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the authors. In Art. 10 (2) WCT, this regulation is carried over to the application of the RBC by the contracting parties. These regulations show that the contracting parties had the clear intention of preventing, as far as possible, any restrictions on the exercise of the exploitation rights of the authors by other laws.

Art. 10 (1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) also provides that computer programs are to be protected as literary works under the RBC. Art. 13 TRIPS contains a regulation similar to that of Art. 10 WCT. As described above, the granting of software-related patents, at least on the territory of the Federal Republic of Germany, results in the devaluation of the exploitation rights of authors of computer programs which fall under the

protection of such a patent. The legal protection pursuant to a patent on software-related teachings has the de facto result that the provision of copyright protection of computer programs found in Art. 10 (1) TRIPS would be undermined with respect to these authors. Even an interpretation which is exclusively immanent to the contract should therefore interpret the vague legal term of “technology” in Art. 27 (1) TRIPS restrictively so that the protected area of Art. 10 (1) TRIPS is maintained in its full scope. Furthermore, the interpretation of the term “technology” from Art. 27 (1) TRIPS must keep in mind the fundamental principle that treaties under international law must be interpreted in such a way that they are not in violation of essential principles of the contracting parties (cf. Zemanek, ZaöRV, 24 (1964), 453 [463 and 471]), in particular of the parties’ constitutions (Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Issue 23, p. 1 [pp. 27-28]). Art. 14 (1) of the German Grundgesetz requires protection for computer programs by copyright law which is not encroached on by patent law (see above II. 3.). Consequently, the constitutional provisions of the German Grundgesetz must be taken into account for the interpretation.

The European Patent Organisation (EPOrg) is itself not a party to one of the above-mentioned multilateral treaties. Nor are the member states of the EPC all contracting parties to the RBC, TRIPS and WCT. If and when, however, reference is made to these treaties for the interpretation of Art. 52 EPC, consideration must be given to the fact that both the WCT and the TRIPS Agreement indicate that the copyright protection of computer programs should be restricted as little as possible by patent law.

#### **IV. Consequences of the Unconstitutionality of the Granting of Software-Related Patents**

##### 1. Binding force of the results for the German state authority

Pursuant to Art. 1 (3) GG, the legislative, executive and judicial branches of the government of the Federal Republic of Germany are bound by the fundamental rights as established law with immediate force. This means for the German Patent and Trademark Office (DPMA), which is a part of the executive branch, that it must safeguard the rights of the software authors to their programs as property within the meaning of Art. 14 (1) GG when applying Section 1 PatG. The consequence is that software-related teachings must be treated as non-patentable in accordance with Section 1 (3) Item 3, (4) PatG. The DPMA is therefore not permitted to grant software-related patents. The Patent Department of the DPMA must also take into account that software-related teachings are to be classified as non-patentable according to the constitutional interpretation of Section 1 PatG when conducting opposition proceedings pursuant to Section 59 PatG.

The same line of reasoning applies to the Federal Patent Court (BPatG) and the Federal Court of Justice (BGH) as part of the judicial branch. In particular, patents must be revoked during revocation proceedings before the BPatG and the related appeals before the BGH if and when they are software-related. This is also the case for revocation proceedings which are related to European patents.

Pursuant to Art. 138 (1) and (3) EPC in conjunction with Section 65 (1) PatG, the BPatG decides on the invalidity of a European patent for the territory of the Federal Republic of Germany. Art. II Section 6 IntPatÜG is authoritative for the assessment of the invalidity. According to Art. II Section 6 (1) Item 1 IntPatÜG, the question of the patentability of a European patent is to be answered in accordance with Art. 52 to Art. 57 EPC. Art. I IntPatÜG declares the ratification of the EPC by the German legislature, incorporating the EPC into the national law of the Federal Republic of Germany (cf. BVerfGE 30, 272 [284]). Treaties under international law generally acquire the status of a simple federal Law in the Federal Republic of Germany pursuant to the act of ratification (Sachs/Streinzi, Art. 59 GG, Margin Nos. 64 and 65; Schweitzer/Weber, Handbuch der Völkerrechtspraxis der Bundesrepublik Deutschland, 1<sup>st</sup> Ed. 2004, p. 108). Their status is lower than that of the constitution, which provides the basis for the application of international law treaties to the territory of the Federal Republic of Germany (BVerfGE 6, 309 [363]; Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Issue 23, p. 1 [pp. 41 and 47]). State treaties which have been transformed into national law must therefore be considered in the light of the provisions of the Grundgesetz, in particular of the fundamental rights (BVerfGE 6, 291 [295]). When applied on the territory of the Federal Republic of Germany, the EPC must be interpreted in such a way as to be in conformity with the requirements of the Grundgesetz (cf. BVerfGE 4, 157 [168]; 30, 272 [289]). There must be a guarantee that the interpretation of the EPC is not contrary to the fundamental rights (cf. Bleckmann DÖV, 1979, 309 [311]). Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 EPC must therefore be understood by German courts to mean that software-related teachings are not patentable.

## 2. Binding force of the results on the European Patent Office

Whenever it grants patents, the EPO, as part of the EPOrg, exercises sovereignty rights which have been granted to the EPOrg by the contracting parties. The EPOrg is therefore authorised to exercise only derived sovereignty rights, the scope and limits of which are determined by the EPC. The sovereignty rights are limited by the purpose of the treaty as described in the Preamble. The intent of the contracting parties in concluding the EPC is to strengthen the cooperation among the European countries in the area of invention protection and to establish a uniform procedure for the granting of patents for these countries. The EPOrg, and with it the EPO, are merely means to achieve these objectives in the interest of the contracting parties. The EPOrg is therefore prohibited from exercising the sovereignty rights granted to it contrary to the interests of the contracting parties. It is consequently not allowed to exercise the sovereignty rights in contradiction to the legal situation of the contracting parties. It must therefore respect and safeguard the constitutions of the contracting parties and the fundamental rights they contain.

Moreover, it makes little sense from the viewpoint of the harmonisation of legal interpretation if the Opposition Department or the Board of Appeal under the EPC permit software-related patents for the territory of the Federal Republic of Germany which the BPatG or the BGH is forced to declare invalid in subsequent proceedings.

The interpretation of Art. 52 EPC by the EPO must observe the limits related to the patentability of software-related teachings which the constitutions of the contracting parties mandate. Since, as has previously been explained, the granting of software-related patents is in violation of Art. 14 (1) GG, the EPO is also obligated to deny the patentability of software-related teachings within the scope of the interpretation of Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 EPC.

## **V. Constitutional Interpretation of Art. 52, Subsection 2 (c) in Conjunction with Subsection 3 EPC Within the Meaning of the German GG**

A constitutional interpretation must ensure that software-related teachings can no longer become the object of a patent. As was noted above, teachings are software-related if and when they can be executed solely by computers and possibly by the human brain as well. To this extent, these teachings absolutely require a computer because the instructions to the computer in the form of a computer program are necessary to carry out the problem solution. Conversely, this means that a teaching is not software-related if and when the computer and possibly the human brain as well can be replaced as a means of realising the teaching.

Software-related teachings appear as granted or registered patents in various forms. Based on the patent claims, two lines can be distinguished here.

First, there are teachings which relate to software in terms of content in the patent claims. The relationship to the software can be established by using the terms computer program, program code mechanism, computer program product, computer system or others. Such teachings are also software-related solely if and when a computer cannot be replaced in its function as process environment for a computer program for the realisation of the teaching. However, such teachings require realisation in a computer program and the execution of the program on a computer from the wording of the patent claims alone<sup>2</sup>. Software-related teachings for which the wording of the patent claims in itself presumes a computer as the process environment for the realisation of the teaching can be designated as explicitly software-related teachings.

Then there are teachings for which the patent claims do not establish any relationship to software, but objectively speaking, the teaching can be executed only by a computer or the human brain. This is often the case when mathematical formulas are inextricably incorporated into the patent claims. Such teachings can be designated as hidden software-related teachings.

Teachings which do not mandate a computer as the required process environment, but which as a whole or with respect to certain features can be realised with the aid of a computer as well as of an electro-technical or mechanical component must be distinguished from software-related teachings. These teachings should be designated as software-supportable teachings.

In general, the realisation of a software-related teaching requires exclusively a computer and the appropriate standard peripheral devices (monitor, printer, etc.) as aids. These software-related teachings are limited in their immediate sphere to the computer and the peripheral devices. There are, however, teachings which include physical or mechanical handling processes outside of a computer and its peripheral devices in combination with the control by the latter. In view of the control element, these problem solutions may be classifiable as software-related or merely as software-supportable.

If the patent claims for such a teaching include a direct reference to software, this is an indication of a software-related teaching. Independently of this, every single case requires an examination of whether the control can be realised solely and exclusively by using a computer as process

---

<sup>2</sup> The replacement of the computer as a means of realisation of the teaching can then be imagined, if it is at all possible, only in the form of realisation of the teaching which is not in accordance with the wording (so-called equivalent realisation). In such a case, a teaching would not be *software-related* even though a reference to software is made in the patent claims.

environment for software. If this is the case, it is a matter of a software-related teaching. If the control can be realised with the aid of a computer, although this is not absolutely necessary, it is merely a case of a software-supportable teaching. The computer is here merely a replaceable (substitutable) aid.

If control decisions for the regulation of a process outside of a computer and its peripheral devices must be made on the basis of calculations carried out during the control process, the control task related to these calculations can, as a rule, be executed only by the human brain or a computer. So the computer and the human brain are not replaceable for the realisation of such a control. A teaching which contains such a control is therefore software-related with respect to the control and is not patentable in this form.

If, on the other hand, the control can be realised by means of mechanical components or non-programmable electro-technical switches, the fact that the control can also be carried out by a computer is not contrary to the patentability of the teaching. In this case, the instructions to the computer represent merely the process outside of the computer. An example of this is the electro-mechanical program control mechanism of conventional washing machines. An electric motor moves a cylinder which, by its rotations, represents a passage of time. Raised areas on this cylinder move a second cylinder with contacts which activate the control switches for the various steps in the wash program. These sequential control commands can also be incorporated into a computer program which replaces the program control unit. The patentability of such a wash procedure cannot be denied simply because the control can be realised by means of a computer as well as of a [mechanical] control unit.

The constitutional application of Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 EPC must distinguish software-related teachings as non-patentable. Software-supportable teachings, on the other hand, should not be denied the possibility of patent protection.

The substitution rule below satisfies the above requirements. This rule should make it possible for anyone applying the law to determine if a teaching is software-related and therefore not patentable.

If the teaching as it is described in the patent claims can be executed by a computer, in whole or in part, it must be determined if the computer (and possibly the human brain as well) is replaceable (substitutable) as a means for the realisation of the teaching. In the event it is substitutable, it is merely a software-supportable teaching. Otherwise, there is, in whole or in part, a software-related teaching which is to this extent not patentable.

The exclusion of programs for data processing systems as such established in Art. 52, Subsection 2 (c) in conjunction with Subsection 3 EPC includes, within the framework of a constitutional interpretation, the significance that software-related teachings are not patentable.

## **VI. Answers to the Questions of the Proceedings**

### 1. Question 1

„CAN A COMPUTER PROGRAM ONLY BE EXCLUDED AS A COMPUTER PROGRAM AS SUCH IF IT IS EXPLICITLY CLAIMED AS A COMPUTER PROGRAM?“

A teaching is excluded from patentability if and when it is software-related. This is required on constitutional grounds. Software-related teachings can establish a direct relationship to software in the patent claims (explicit software-related teachings). However, this is precisely not the case in the form of the hidden software-related teaching. The answer to Question 1 must therefore be “No”.

### 2. 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?“

„(B) IF QUESTION 2 (A) IS ANSWERED IN THE NEGATIVE, IS A FURTHER TECHNICAL EFFECT NECESSARY TO AVOID EXCLUSION, SAID EFFECT GOING BEYOND THOSE EFFECTS INHERENT IN THE USE OF A COMPUTER OR DATA STORAGE MEDIUM TO RESPECTIVELY EXECUTE OR STORE A COMPUTER PROGRAM?“

### 2.1 Question (A)

Whether a teaching in the area of Art. 52, Subsection 2 (c) “programs for computers” in conjunction with Subsection 3 EPC is patentable or not must be decided on the basis of whether it is software-related. This is the case if the teaching can be executed only by computers or possibly by the human brain as well. Whether it is software-related can be determined by applying the substitution rule described above. If there is reference to the use of a computer or a machine-readable data carrier in the patent claims, this indicates, on the contrary, that it is a matter of an explicitly software-related teaching. By no means can such a reference alone exclude the lack of patentability. The answer to Question 2 a) must therefore be “No”.

### 2.2 Question (B)

The approach of limiting the patentability of teachings in the area of computer programs by means of the characteristic of technicity cannot succeed. It ignores the fact that the granting of patents on software-related teachings is not reconcilable with Art. 14 (1) GG. Software-related teachings are per se not patentable, regardless of whether they have a technical character. Nor is an “additional technical effect” relevant. The sole decisive issue for the question of patentability of teachings in the area of computer programs is whether a teaching is software-related or not.

### 3. 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?“

„(B) IF QUESTION 3 (A) IS ANSWERED IN THE POSITIVE, IS IT SUFFICIENT THAT THE PHYSICAL ENTITY BE AN UNSPECIFIED COMPUTER?“

„(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?“

Question 3 also deals with aspects of technicity which are of no significance for the exclusion of the patentability in the area of computer programs.

4. Question 4

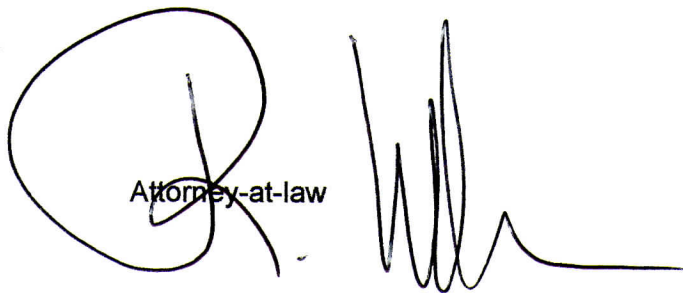
„(A) DOES THE ACTIVITY OF PROGRAMMING A COMPUTER NECESSARILY INVOLVE TECHNICAL CONSIDERATIONS?“

„(B) IF QUESTION 4 (A) IS ANSWERED IN THE POSITIVE, DO ALL FEATURES RESULTING FROM PROGRAMMING THUS CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF A CLAIM?“

„(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?“

Question 4 also deals with aspects of technicity which are of no significance for the exclusion of the patentability in the area of computer programs.

Faithfully yours,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of vertical, wavy lines that resemble a stylized 'M' or 'W'. The signature is written over the text 'Attorney-at-law'.

Attorney-at-law

## Appendix I: List of represented persons and legally competent partnerships

11com7 design & media GmbH, Bonn  
4commerce technologies AG, Hamburg  
A. & M. Neuber Software GmbH, Halle  
ABC Archiv-, Bibliothek-, Computer-System GmbH, Bad Camberg  
Algorithmica Technologies GmbH, Bremen  
Arachne GmbH, Kelkheim  
Aselmeyer, Gerhild, Essen  
AUTEM GmbH, Emden  
automatix GmbH, Schwanewede  
Baumann, Stephan, autohaus-intranet.de, Bad Soden  
Benecke, Jens, Benecke Internetdienstleistungen, Bühl  
Bevier, Ute, dtp & isw, Winden  
BIKT - Bundesverband Informations- und Kommunikationstechnologie e.V., Hamburg  
blau direkt GmbH & Co. KG, Lübeck  
Blazynski, Bernd, Comm4All, Haltern  
Böde, Olaf, Ingenieurbüro Olaf Böde, Hamburg  
Bromig, Jörg, intraspace, Frankfurt  
BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V., Berlin  
BVSI - Berufsverband Selbständige in der Informatik e.V., Glückstadt  
C:1 Financial Services GmbH, Software + IT-Beratung, Hamburg  
CadSoft Computer GmbH, Pleiskirchen  
cantamen GmbH, Hannover  
Cemper GmbH, Wien, Österreich  
coeno gmbh &co.kg, München  
comm-press GmbH & Co. KG, Hamburg  
COMPARAT Software-Entwicklungs-GmbH, Lübeck  
Congenio GmbH, München  
CONWELL Informationssysteme GmbH, Kühbach  
curth & roth GbR, Hamburg  
CYGnus EDV-Beratungsgesellschaft m.b.H, Hamburg  
DAASI International GmbH, Tübingen  
Denx Software Engineering GmbH, Gröbenzell  
dimari GmbH, Kassel  
Dörre, Ekkehard, coolscreen.de, Hamburg  
Dorsewagen, Fred, Rechtsanwalt, Düsseldorf  
dot media & consulting GmbH, Hamburg  
DZUG - Deutsche Zope User Group e.V., Halle

## Appendix I: List of represented persons and legally competent partnerships

EDAXI UG, Monheim am Rhein  
EndlerNET GmbH, München  
energy pro gmbh, Dettingen u. Teck  
erdfisch - Stefan Auditor, Frank Holldorff & Fabian Lorenzen GbR, Heidelberg  
EUGEP Röthlein & Karlowski GbRmbH, Düsseldorf  
Falk, Jens, Greven  
Dr. Fierdag, Hanno, Rechtsanwalt, Berlin  
fishfarm netsolutions-T. Hering & L. Michalowski GbR, Braunschweig  
Flick, Guido, Rechtsanwalt, Hamburg  
Fork Unstable Media Ost GmbH, Berlin  
Fransson, Jens, Fransson Software, Ammersbek  
freiheit.com technologies GmbH, Hamburg  
Friedrich, Harald, Ing.-Büro Friedrich, Eichenzell  
g10 Code GmbH, Erkrath  
GartenMedien GmbH & Co. KG, Neustetten  
Gerlach, Andreas, yes no netzgestaltung, Hamburg  
Gerlach, Ekkehard, Liburg, Karlsruhe  
Gesellschaft für die Anwendung offener Systeme e.V., Leipzig  
Gliwa GmbH, München  
G-N-U GmbH, Essen  
GreenGate AG, Windeck  
Dr. Grunewald, Benno, Rechtsanwalt, Bremen  
Hausknecht, Alexander, Stuttgart  
Heller, Christian, Tux Tax, Markkleeberg  
Dr. Hentrich, Martin, Dr. Martin Hentrich Software, Magdeburg  
Hillbrecht, Dirk, Hannover  
HMR Consulting GmbH, Neuss  
hyperspace GmbH, Peine  
IC-Haus GmbH, Bodenheim  
IFU Hamburg GmbH, Hamburg  
inmedias.it GmbH, Hamburg  
interconcept GmbH, Bad Soden  
Internationaler Markenverbund reg.Gen.mbH, Dornbirn, Österreich  
Intevation GmbH, Osnabrück  
IOSPIRIT GmbH, Nürnberg  
Iserv Falk & Ludwig GbR, Braunschweig  
jasys GmbH & Co. KG, Borgsdorf

## Appendix I: List of represented persons and legally competent partnerships

Jedox AG, Freiburg  
Just make IT GbR, Hamburg  
Kechel, Jan, Hard- und Softwareservice Jan Kechel, Stockach  
Keseling, Sebastian, Sebastian Keseling Software, Reinbek  
Killet, Friedhelm, C. Killet Software Ing.-GbR, Kempen  
Klamann Software Limited, Erfstadt  
Klein & Partner KEG, Innsbruck, Österreich  
Kölner Internet Union (KIU) e.V., Köln  
Köser, Niclas, datendunst.it, Kiel  
Krumm, Gerhard, GKComputer Gerhard Krumm e.K., Freiburg  
Kuehn, Gero, GkWare e.K., Essen  
Kühn Controls S.L., Neuenburg  
Langwieser, Anton, ABLD-Beratung, Warngau  
Lemke Software GmbH, Peine  
LIVE Linux Verband e.V., Frickenhausen  
LKSoftWare GmbH, Künzell  
Löffler, Daniel, EDV-Beratung Löffler, Neustadt  
LWsystems GmbH & Co. KG, Bad Iburg  
Manicone, Nico, Computerservice Manicone, Eching  
Manns, Dölle & Partner GbR, Hamburg  
Manns, Rainer, free-it.org BUSINESS LINUX HANSE NETWORK, Hamburg  
mechapro GmbH, Aachen  
Meder-Mainframe GmbH, Neuss  
Meitzner, Martin, meitzner.net, Berlin  
Meyer, Mey Mark, Fahrtenbuch.de, Bremen  
MINDMATICS AG, München  
Multimedia Labs GmbH, Aachen  
Naber, Ernst Dieter, Rechtsanwalt, Köln  
Neise Games GmbH, Dortmund  
net-lab GmbH, Offenbach  
Netzwerk Freies Wissen e.V., Dresden  
NightLabs GmbH, Freiburg  
Not Just Hosting GbR, Grünheide  
Ocker, Wolfgang, Reccoware, Pfaffenhofen  
Otterpohl, Rüdiger, Heinz Rüdiger Otterpohl Unternehmensberatung, Enger  
patentverein.de e.V., Bodenheim  
Peter, Werner, Ingenieurbüro Peter, Schwabach

## Appendix I: List of represented persons and legally competent partnerships

Pinguin Daten-Management GmbH, Mainburg  
port GmbH, Halle (Saale)  
Powell, Tanya, powell your system, Hamburg  
Preuss, Ralf, Preuss Software Development, Kassel  
Ranft, Jörn, RSSD, Fuldabrück  
RCS Richter Computer Systemhaus GmbH, Massen  
Rechtsanwälte Kirsch und Hinrichs, Norden  
RENO Pölkner Systeme GmbH, Hamburg  
Riegel, Michael, Riegel Hard & Software Entwicklung, Schorndorf  
rio nord GmbH, Hamburg  
Rosenthal, Jörg, AIDex Software, Lippstadt  
Rothfuchs, Eckhard, kincos, Göttingen  
Röthlein, Michael, SSR Softwareservice Röthlein, Düsseldorf  
Rütt Softwareentwicklung GmbH, Burgwedel  
Rütt, Alexander, Alexander Rütt Programmierung & EDV-Beratung  
Sauerzapf, Jürgen, Ingenieurbüro Schäfer, Budenheim  
Sayegh & John GbR, Offenbach  
Schäfer, Holger, Ingenieurdienstleistungen Schäfer, Witten  
Schenk, André, Rechtsanwalt, L.L.M., Hamburg  
Schinagl, Michael, Rechtsanwalt, Berlin  
Schlünzen, Olaf, Olaf Schlünzen EDV-Consulting, Berlin  
Schmidt, Rene, Horneburg  
Schneider, Manuel, Master's Systems, Steinen  
Scholz & Friends Interactive GmbH, Hamburg  
seat-1 Software GmbH, Remagen  
Seewaerts GmbH, Berlin  
seven2one Informationssysteme GmbH, Karlsruhe  
Siepmann, Jürgen, Rechtsanwalt, Freiburg  
SIMCON management services GmbH, Gräfeling  
SIMCON smart cards & consulting GmbH, München  
sked software GmbH, Siegen  
Sohst, Stefan, Sohst Marketing, Wentorf  
Sommer, Johannes, Sommer Communication, Hamburg  
Stadtmobil Hannover GmbH, Hannover  
Stassen, Florian, Viersen  
Stein, Raimund, RSE-Engineering, Schwäbisch Hall  
Steinbach GmbH, Frankfurt

## Appendix I: List of represented persons and legally competent partnerships

Stirnberg, Peter, Netz & Werk, Dortmund  
tarent GmbH, Bonn  
Tiede, Felix, Hamburg  
Trust Solutions GmbH, München  
VAD GmbH, Dresden  
van Peeren, Ingo, Ingo van Peeren Internetdienstleistungen, Voerde  
VIVAI Software AG, Dortmund  
Volker, Götz, section(One, Berlin  
von Ipoly, Vajk, edv.smerz, Bad Essen  
Wächtler, Peter, Hannover  
Waldmann EDV-Service GbR, Bietigheim-Bissingen  
Werum Software & Systems AG, Lüneburg  
Wittich, Thomas, bueffelSOFT, Traunstein  
Worofsky, Britt, Hamburg  
Wünsch, Wolfgang, Wünsch Industrieservice, Pforzheim  
Xconsense Informatik GmbH, Erlangen  
zertificon solutions GmbH, Berlin