

VPP Dr. Lothar Steiling, Carl-Rumpff-Str. 2, 51373 Leverkusen

Europäisches Patentamt  
Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer  
Erhardtstr. 27  
80331 München

## Der Präsident

Dr. Lothar Steiling  
Dipl.-Chem., Patentanwalt  
Carl-Rumpff-Str. 2  
51373 Leverkusen

Telefon: d (0214) 3 06 22 29  
Telefon: p (0214) 4 42 31  
Telefax: d (0214) 3 06 18 56  
E-mail: lothar.steiling.ls@bayer-ag.de

GBK · EBA · GOR

11. Mai 2009

8. Mai 2009

## Vorlage G 3/08

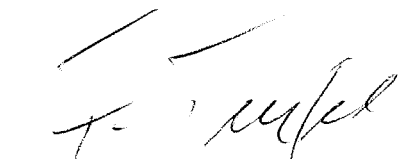
Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage überreichen wir die Stellungnahme des VPP, der deutschen  
Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes, zur obengenannten  
Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Lothar Steiling  
Präsident des VPP



Fritz Teufel  
Leiter Fachreferat Urheberrecht/Software

Anlage

## **Stellungnahme des VPP zur Vorlage G 3/08 der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2008 an die Große Beschwerdekammer.**

Der VPP ist eine Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes. Mit über 2.400 Mitgliedern, vorwiegend aus der deutschen Industrie, ist sie die größte Vereinigung ihrer Art im Gemeinsamen Markt. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Beteiligung an der öffentlichen Diskussion zu wichtigen Fragen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums.

Zu der in der Vorlage G 3/08 angesprochenen Frage des Schutzes computerimplementierter Erfindungen möchten wir daher gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wie folgt Stellung nehmen.

### **I. Allgemeine Beurteilung**

Der VPP sieht in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Europäischen Patentamt zu computerimplementierten Erfindungen über die letzten fünfundzwanzig Jahre eine kontinuierliche Entwicklung zu praktikablen Kriterien für die Patentierbarkeit derartiger Erfindungen, die den in Art 52 (2), (3) EPÜ gesetzten Grenzen der Schutzfähigkeit ebenso Rechnung tragen wie der Entwicklung der Technik, die immer mehr auf computerimplementierte Bestandteile von Erfindungen aufbaut.

Die von der Präsidentin angegebenen Divergenzen zwischen Entscheidungen einer einzigen Beschwerdekammer sind daher für die Mitglieder des VPP nicht erkennbar<sup>1</sup>. Eine Vorlage nach Art 112 (1) (b) EPÜ ist daher nicht gerechtfertigt.

Die Mitglieder des VPP können auch die Befürchtung der Präsidentin nicht nachvollziehen, dass der Ausschluss nach Art 52 (2) (c) vom EPA zu eng ausgelegt wird und im Widerspruch zur kürzlich wieder geänderten nationalen Rechtsprechung in UK steht; ebenso wenig können die in der Öffentlichkeit bestehenden Befürchtungen eines uferlosen Patentschutzes nachvollzogen werden. Insbesondere sehen die Mitglieder des VPP eine weitgehende Korrespondenz zwischen der Rechtsprechung der EPA Beschwerdekammern und des Bundesgerichtshofs.

Die Mitglieder des VPP, deren Mehrzahl in den klassischen Bereichen der Technik tätig sind, beispielsweise auf dem Gebiet des Maschinenbaus, der Automobilindustrie, des Messgerätebaus, der Telekommunikation, der Medizintechnik, der Industriearbeit, der Energieerzeugung oder der Chemie, stellen mit Sorge eine Tendenz in den Fragestellungen der Vorlage fest, die zu einer einschneidenden Begrenzung der Patentierbarkeit von Erfindungen auf allen technischen Gebieten führen könnte, in denen Computer für die Steuerung und Regelung von technischen Vorgängen eingesetzt werden. Eine Einschränkung der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen über die von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gesetzten Grenzen würde daher nicht nur die Informationsindustrie vom bisherigen Rechtsschutz ausschließen.

---

<sup>1</sup> Dazu wird auf die Entscheidung T 154/04 Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES hingewiesen, in der die aktuelle Rechtsprechung im EPA zu computerimplementierten Erfindungen zusammengefasst ist.

Der VPP befürwortet daher, die etablierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu computerimplementierten Erfindungen beizubehalten. Maßgebend muss sein - wie in der Vergangenheit -, dass die Erfindung als Ganzes einen technischen Charakter aufweist; dieser wird durch die Lösung einer technischen Aufgabe nachgewiesen. Insgesamt muss einer Erfindung als Ganzes einen technischen Effekt erzielen, der über das normale Zusammenwirken von Hardware und Software hinausgeht, um neben der Technizität alle weiteren Voraussetzungen wie z.B. Neuheit und erfinderische Tätigkeit für die Erteilung eines Patent zu erfüllen.

Die in der Vorlage diskutierten formalen Aspekte, wie das Format der vorgelegten Ansprüche, die Entstehung der Erfindung oder die Art ihrer Implementierung blenden die ganzheitliche Sicht auf die von der Erfindung erzielten technischen Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik weitgehend aus und entsprechen damit nicht der erforderlichen Auslegung des Rechtsbegriffs „Computerprogramm als solches“ am Zweck des Patentrechts. Die Vorlage geht auch nicht auf das von der Rechtsprechung entwickelte effektive Prüfungsverfahren ein, bei dem die nachzuweisende technische Aufgabe zusammen mit der erfinderischen Tätigkeit geprüft wird.

Die Fragen der Vorlage erinnern eher an die frühere deutsche Kerntheorie, mit der z.B. ein computergesteuertes Antiblockiersystem als nicht-technisch zurückgewiesen wurde; dieser Ansatz musste daher aufgegeben werden<sup>2</sup>. Antworten auf die Fragen der Vorlage in diesem Sinn würden aber wesentliche Teile der modernen Technologie vom Patentschutz ausschließen.

Im Folgenden wird zu den einzelnen Fragen Stellung genommen.

„Programm für eine Datenverarbeitungsanlage“

Dieser für die Vorlage zentrale Begriff wird im 2. Abschnitt definiert als

„Ein Folge von Schritten (Instruktionen), die von einem Computer ausgeführt wird, wenn das Programm abläuft“

Diese Definition greift allerdings zu kurz, da ein Computerprogramm immer einen bestimmten Zweck hat, d.h. eine – ggfs. auch im patentrechtlichen Sinn relevante - Aufgabe lösen soll

Darüber hinaus ist diese, auf das Verständnis des Technikers bezogene Definition eines Computerprogramms für die patentrechtliche Diskussion ohne großen Belang. Für Fragen der Patentierbarkeit ist der gesetzliche Begriff des „Computerprogramms als solches“ maßgeblich.

---

<sup>2</sup> BGH Antiblockiersystem GRUR 1980, 849

Diesen Rechtsbegriff nach Art 52(2)(c), (3) legt das EPA in ständiger Rechtsprechung seit der Entscheidung T 1173/97<sup>3</sup> so aus, dass kein „Computerprogramm als solches“ vorliegt, wenn die mit dem Programm implementierte Erfindung einen technischen Charakter aufweist, also einen weiteren technischen Effekt bewirkt – oder, in dazu äquivalenter Ausdrucksweise, eine technische Aufgabe löst. In entsprechender Weise verlangt der BGH<sup>4</sup> die Lösung einer konkreten technischen Aufgabe, wenn kein „Datenverarbeitungsprogramm als solches“ vorliegen soll.

Die erste Frage der Vorlage

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

Als divergierende Entscheidungen werden genannt:

1. T 1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM und andererseits
2. T 424/03 Clipboard formats/MICROSOFT.

Mit dieser Frage bringt die Präsidentin die Befürchtung zum Ausdruck, dass die Rechtsprechung den Ausschluss nach Art 52 (2) c, (3) auf eine bloße Formalität reduziert. Während T 1173/97 einen „weiteren technischen Effekt“ in der Funktion des Computerprogramms erfordere, können nach T 424/03 ein „computerimplementiertes Verfahren“ nie als „Computerprogramm als solches“ ausgeschlossen werden. Andererseits sei diesen beiden Anspruchskategorien eben dieses Verfahren gemeinsam.

Diese Sorge ist jedoch durch diese Entscheidungen nicht begründet. In T 1173/97 wurde klargestellt, dass nicht das Format eines Patentanspruchs die Patentierbarkeit bestimmt, sondern der technische Charakter der Erfindung, der sich in einem weiteren technischen Effekt, bzw. in der Lösung einer technischen Aufgabe manifestiert. Liegt eine technische Erfindung vor, so muss auch ein – bis dahin nicht zugelassener – Anspruch auf ein Computerprogramm oder ein Computerprogrammprodukt zugelassen werden. Derartige Sachansprüche auf eine Erfindung, die auch mit einem Programm realisiert werden kann, sind für einen ausreichenden Rechtsschutz erforderlich, weil mit ihnen Handlungen wie Herstellung, Anbieten, Import oder Vertrieb des Programms als unmittelbare Patentverletzung verfolgt werden können, das die Erfindung realisiert.

Fehlt es umgekehrt an einer technischen Aufgabe, so fällt nicht nur der Anspruch auf ein Computerprogramm, sondern auch der Anspruch auf ein entsprechendes computerimplementiertes Verfahren und andere entsprechende Sachansprüche.

<sup>3</sup> In BGH Fehlerhafte Zeichenketten (III.1.b aa)) werden derartige Anspruchsformate zugelassen, wenn bei der computerimplementierten Erfindung eine konkrete technische Aufgabe gelöst wird, ausdrücklich bekräftigt in BGH Anbieten interaktiver Hilfe Mitt. 2005, 78 II.4.a

<sup>4</sup> BGH Fehlerhafte Zeichenketten Mitt. 2002, 16 = GRUR 2002, 143 III.1.b

Nach T 424/03 kann der technische Charakter alleine schon durch das Merkmal eines maschinenlesbaren Datenträgers nachgewiesen werden. Damit ist aber zur Patentierbarkeit der Erfindung noch nichts ausgesagt, da entsprechend T 1173/97 die Prüfung der technischen Aufgabe im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit erfolgt, nachdem diese Entscheidung den sog. „contribution approach“ aufgegeben hatte.

Eine Divergenz zwischen T 1173/97 und T 424/03 ist daher nicht erkennbar, sondern nur eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung hin zu einem effizienten Prüfungsverfahren.

Die erste Frage der Vorlage muss daher mit nein beantwortet werden: die Erteilung oder Zurückweisung eines Anspruchs auf ein „Computerprogramm“ hängt nicht von diesem Anspruchsformat ab, sondern vom technischen Charakter der zugrunde liegenden Erfindung.

Die zweite Frage der Vorlage

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

Als divergierende Entscheidungen werden genannt:

1. T 1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM und andererseits
2. T 258/ 03 Auction method/HITACHI<sup>5</sup>

Dieser Frage liegt ähnlich wie der ersten Frage die Befürchtung zugrunde, dass der Ausschluss inhaltsleer würde, wenn es ausreicht, in den Anspruch als ganzes technische Elemente aufzunehmen. Was unter einem „Anspruch auf dem Gebiet von Computerprogrammen“ verstanden werden soll bleibt dabei unklar.

Diese Befürchtung ist wie bei der ersten Frage nicht begründet. Zur Erteilung eines Patents verlangt T 1173/97 eine weitere technische Wirkung bzw. einen weiteren technischen Effekt, der alleine den technischen Charakter einer computerimplementierten Erfindung begründen kann, weil die bloße Verwendung eines programmgesteuerten technischen Mittels hierzu nicht ausreicht. Vor T 258/03 musste der technische Charakter eines Verfahrensanspruchs nachgewiesen werden, anders als bei

---

<sup>5</sup> Und Folgeentscheidungen z. B. T 424/03 und T 1284/04

Einrichtungs- und Systemansprüchen auf dieselbe Erfindung, bevor die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit erfolgte<sup>6</sup>.

T 258/03 hat diese Inkonsistenz im Prüfungsverfahren beseitigt und weist auch einem Verfahrensanspruch den technischen Charakter zu, wenn dort technische Mittel genannt sind; ein Patent wird aber wie für den Sachanspruch nur erteilt, wenn bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine technische Lösung einer technischen Aufgabe nachgewiesen wird, die neben der erforderlichen Technizität alle weiteren Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents, insb. Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllt.

Die Entscheidungen T 1173/97 und T 258/03 divergieren also nicht, sondern wenden nur konsequent das schon in T 1173/97 entwickelte effiziente Prüfungsverfahren an.

Bei der Erläuterung der zweiten Frage setzt die Vorlage – wie auch bei der Erläuterung der ersten Frage - den Begriff „Programm“ gleich mit einem „Verfahren, das vollständig mit einem Computer implementiert werden kann“. Diese beiden Begriffe haben jedoch völlig unterschiedliche technische und rechtliche Bedeutung. Das Programm ist eine gespeicherte, statische Folge von Instruktionen mit dem Potential zur Erzielung eines definierten Zwecks und gehört zu der Kategorie der Sachansprüche; ein Verfahren läuft in der Zeit ab (gesteuert durch ein Computerprogramm oder durch andere Mittel) und wird in Form eines Verfahrensanspruchs mit eigener Schutzwirkung geschützt.

Auch T 1173/97 setzt einen Anspruch auf ein Computerprogramm (mit oder ohne Datenträger) patentrechtlich nicht mit einem Verfahrensanspruch gleich. Punkt 9.6 weist nur auf die Selbstverständlichkeit hin, dass der Anspruch auf ein Computerprogramm alle Merkmale (Mittel) enthalten muss, die zur Ausführung des Verfahrens erforderlich sind.

Für die Beantwortung der zweiten Frage ist allgemein festzuhalten, dass ein Patentanspruch ohne jedes technische Merkmal zurückgewiesen werden wird, weil er auf keinem Gebiet der Technik liegt.

Die zweite Frage enthält exklusive Alternativen und kann daher nicht eindeutig beantwortet werden. Wird Frage 2 a) so verstanden, dass der „Anspruch im Bereich von Computerprogrammen“ nur per se nicht-technische Merkmale enthält (also nicht z. B. auch ein von einem Programm gesteuertes Gerät), so genügt die Nennung eines Computer oder eines Datenträgers, um den Ausschluss zu überwinden und das Prüfungsverfahren fortzusetzen. Der in Frage 2 b) angesprochene „weitere technische Effekt“ ist dann aber bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit in Form der Lösung einer technischen Aufgabe mit technischen Mitteln nachzuweisen, selbst wenn Frage 2 a) positiv beantwortet wird, wobei alle in einem Anspruch enthaltenen Merkmale als Ganzes zu betrachten sind und nicht zwischen technischen und weiteren technischen Merkmalen zu unterscheiden ist, die zur Lösung der Aufgabe beitragen.

Die dritte Frage der Vorlage

---

<sup>6</sup> T 935/95 Controlling Pension Benefits System/PBS a.a.O.

- 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?

Als divergierende Entscheidungen, werden genannt:

1. T 163/85 Color television/BBC und T 190/94 Image rotating system/MITSUBISHI und andererseits
2. T 424/03 Clipboard formats/MICROSOFT und T 125/01 Gerätesteuerung/HENZE.

Die Beantwortung dieser Frage kann zu weitreichenden Auswirkungen auf den Schutz erfindersicher Leistungen auf den Gebieten moderner Technologie führen, weil die Teilfragen a) und c) keinen unmittelbar erkennbaren Bezug zu Programmen für Datenverarbeitungsanlagen aufweisen. Entscheidend wird hier sein, wie der von der Vorlage nicht näher definierte Begriff des physikalischen Gegenstands (der physikalischen Entität) auszulegen ist. Die Vorlage sieht einen Unterschied zwischen den einem technischen Effekt in der realen Welt einerseits (Entscheidungen unter 1) und Vorgängen, die auf die interne Arbeitsweise des Computers beschränkt seien andererseits (Entscheidungen unter 2) und damit offensichtlich nicht der realen Welt zugerechnet werden sollen.

Diese unterschiedliche Zuordnung erscheint nicht sachgerecht. Zwischen den in T 163/85 beanspruchten Fernsehsignalen eines bestimmten, durch das TV-System bedingten Formats und den in T 424/03 eingesetzten funktionellen Datenstrukturen, die eine neue Arbeitsweise des Computers ermöglichen, ist kein grundsätzlicher Unterschied erkennbar, eben sowenig zwischen der Manipulation gespeicherter digitaler Bilder in T 190/94 und den gespeicherten Programmstrukturen von T 120/01, die den Betriebsablauf eines Geräts steuern.

In allen diesen Fällen bestimmen physikalische Gegenstände bzw. Entitäten<sup>7</sup> in Form digitaler Signale und Strukturen die Funktionen des zugrunde liegenden technischen Systems. Neue Geräte und neue Funktionalitäten von Maschinen beruhen heute auf der Kombination leistungsfähiger Standard-Hardware mit innovativen Programmsteuerungen, auch ohne spezifische neue Hardware

Dass Verbesserungen am Computer nur zusammen mit neuen Schaltungen patentierbar sein sollen, wurde von der Rechtsprechung schon vor Jahrzehnten aufgege-

<sup>7</sup> vgl. T 208/84, "Computer related invention/VICOM", ABl. 1987, 14

ben<sup>8</sup>: Erfindungen, die das interne Funktionieren des Computers selbst betreffen, sind patentfähig<sup>9</sup>, selbst wenn sie „nur“ mit (Betriebs-)Programmen implementiert sind. Dass dabei auch elementare Programmkonstrukte wie Tabellen oder Objekte eingesetzt werden, ist für den technischen Charakter irrelevant, solange diese Konstrukte in gezielter Weise zusammen mit den anderen Merkmalen der Erfindung konkrete technische Wirkungen im Computer erzeugen.

Mit neuen digitalen Strukturen entsteht aus der universell nutzbaren Computerhardware eine Spezialmaschine mit neuen, messbaren physikalischen Eigenschaften. In beiden Fällen ist es für den technischen Charakter der Erfindung nicht erforderlich, dass neue, spezifische Hardware eingesetzt wird. Der Computer gehört ebenso wie die darin enthaltenen, durch Programme erzeugten oder verwendeten Speicherstrukturen zu den physikalischen Entitäten.

Die in der dritten Frage formulierte gegenseitige Exklusivität der Einzelfragen und der nicht weiter definierte Begriff des „physikalischen Gegenstands“ lassen eine eindeutige Antwort nicht zu. So ist Frage 3 a) dann zu bejahen, wenn unter einer „physikalischen Entität in der realen Welt“ sowohl die Hardware verstanden wird, als auch digitale Strukturen und Entitäten, die die Funktionalität eines Gesamtsystems beeinflussen. Fragen 3 b) und 3 c) müssen in jedem Fall positiv beantwortet werden. Alle anderen Antworten würden weite Teile moderner Technologie vom Patentschutz ausschließen.

Die vierte Frage der Vorlage

- 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 4a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei der Ausführung des Programms zu eine weiteren technischen Wirkung beitragen?

Als divergierende Entscheidungen werden genannt:

1. T 1177/97 Translating natural languages/SYSTRAN; T 172/03 Order management/RICOH und andererseits
2. T 833/91 Interface simulation/IBM; T 204/93 Generating SW source code/ATT; T 769/92 General Purpose management/SOHEI.

Die vierte Frage betrifft den Begriff des „Programmierens“, der allerdings nicht näher erläutert wird. Die Vorlage erwähnt dazu das Schreiben eines Programms, fragt aber auch, ob darunter der Systementwurf verstanden werden soll. Wenn Programmieren

<sup>8</sup> z.B. die sog. Kerntheorie aus BGH Dispositionsprogramm GRUR 1977, 96, die nur die neuen technischen Hardwareelemente für die Patentierbarkeit berücksichtigen wollte.

<sup>9</sup> T 6/83 Data processor network/IBM; BGH Seitenpuffer GRUR 1992, 33

keine technischen Überlegungen erfordere, könne auch das so entstandene Computerprogramm vom Patentschutz ausgeschlossen sein<sup>10</sup>.

Zwischen den als divergierend aufgeführten Entscheidungen liegt fast ein Jahrzehnt. In dieser Zeit hat die Rechtsprechung als maßgebendes Kriterium der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen die Lösung einer technischen Aufgabe gefordert und sich von früheren, eher formalen Kriterien gelöst (wie beispielsweise, dass ein Programm auf einem Datenträger immer ein „Computerprogramm als solches“ sei). Eine formale Abgrenzung der Patentierbarkeit über die nicht weiter spezifizierte Tätigkeit des „Programmierens“ zu erreichen, erscheint daher überholt. Selbst wenn gewissen Bereichen des „Programmierens“ auf nicht-technischen Gebieten eine per se nicht-technische Bedeutung zugeordnet wird, kann das damit erzeugte Produkt durchaus technischen Charakter haben – in gleicher Weise wie eine technische Erfindung unter maßgeblichem Einsatz von mathematischen Methoden zur Erzielung eines technischen Effekts entstehen kann.

Unter dem Begriff des „Programmierens“ werden aber auch sehr eng mit der Entwicklung von neuen Geräten (mit oder ohne neue Hardware) zusammenhängende Tätigkeiten verstanden, beispielsweise bei der sog. Mikroprogrammierung im Computersystem selbst oder der Erstellung von sog. „embedded“ Programmen für Prozessoren in technischen Steuerungen; da damit unmittelbar technische Funktionen auf Maschinenebene implementiert werden, sind auch beim Programmieren detaillierte technische Kenntnisse der Hardware unabdingbar. Die „Programmierer“ in diesen Bereichen verstehen sich daher auch nicht als solche, sondern als Entwicklungsingenieure technischer Systeme. Derartige technische Überlegungen beim Systementwurf lagen auch der Entscheidung T 796/92 zugrunde.

Frage vier muss daher allgemein im gleichen Sinn wie die anderen Fragen beantwortet werden, nämlich dass die fertige Erfindung in ihrer Gesamtheit daraufhin untersucht werden muss, ob eine technische Aufgabe gelöst ist – unabhängig davon, ob der Akt des Programmierens selbst als technisch oder als nicht-technisch aufgefasst wird.

Fragen 4 a) und b) sind zu verneinen, da sie „notwendigerweise“ technische Überlegungen verlangen – angesichts des breiten Gebiets des Programmierens für die unterschiedlichsten Anwendungen kann diese Notwendigkeit nicht immer unterstellt werden. Frage 4 c) ist dann aber zu bejahen, da auch beim Programmieren Merkmale entstehen können, die einen weiteren technischen Effekt bewirken; Merkmale, die nichts zur technischen Aufgabe beitragen, bleiben wie immer unberücksichtigt.

---

<sup>10</sup> Vom Patentschutz ausgeschlossen sind aber nicht „Computerprogramme“, sondern „Computerprogramme als solche“.

## II. Zulässigkeit der Vorlage

Gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer nur dann eine Rechtsfrage vorlegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

In der Vorlage werden aber nur vermeintliche Abweichungen zwischen Entscheidungen einer einzigen Beschwerdekammer genannt. Für diesen Fall hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/98 entschieden, dass derartige Vorlagen nur ausnahmsweise für die Juristische Beschwerdekammer zulässig sind, weil es nur eine einzige Juristische Beschwerdekammer gibt, die zudem die weitere Besonderheit aufweist, dass sie ihre Entscheidungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Besetzungen trifft. Für Entscheidungen von Technischen Beschwerdekammern ist hingegen zwischen der Reichweite des Vorlagerechts gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ und dem Recht der Kammern, ihre Rechtsprechung unter Aufgabe einer früheren Rechtsprechung aufzugeben, abzuwägen.

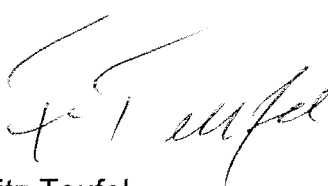
Zu allen vier Vorlagenfragen werden lediglich Unterschiede zwischen vergleichsweise alter Rechtsprechung und der aktuellen Rechtsprechung genannt. Diese sind aber keine Abweichung im Sinne des Artikels 112 (1) b) EPÜ, sondern ein Fall der normalen Weiterentwicklung der Rechtsprechung, ggf. unter Aufgabe einer früheren Rechtsprechung, durch die Beschwerdekammern.

Anders als bei der Juristischen Beschwerdekammer, gibt es eine Vielzahl von Technischen Beschwerdekammern, die zu den vorgelegten Fragen Entscheidungen treffen. Zwischen der aktuellen Rechtsprechung dieser Beschwerdekammern ist keine Divergenz im Sinne der Vorlage feststellbar<sup>11</sup>. Es ist nicht erkennbar, weshalb bei dieser Sachlage ein besonders Vorlagerecht eingeräumt werden muss, das über den Wortlaut von Artikel 112 (1) b) EPÜ hinausgeht. Hätte der Gesetzgeber ein solches gewollt, hätte er unschwer mit dem EPÜ2000 einführen können. Stattdessen hat er mit dem neuen Artikel 112a EPÜ ein neues Recht zur Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern geschaffen hat, dass ganz ausdrücklich auf wenige, eng gefasste, in Artikel 112a (2) EPÜ aufgelistete Fälle beschränkt ist.

8. Mai 2009  
Für den VPP



Dr. Lothar Steiling  
Präsident des VPP



Fritz Teufel  
Leiter Fachreferat Urheberrecht/Software

<sup>11</sup> Z.B. folgen die Beschwerdekammern 3.2.4 und 3.4.1 der in der Vorlage diskutierten aktuellen Rechtsprechung der Kammer 3.5.01