

Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung

Wolfgang Tauchert

Hintergrund für nachstehende Betrachtung zum Thema 'Technizität' oder zum technischen Charakter von Patentanmeldungen ist die immer noch nicht abgeschlossene Klärung in der Beurteilung von Erfindungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung. Insbesondere Programme oder Programmschritte oder Algorithmen, soweit sie als wesentliche Elemente in Patentansprüchen auftreten, können durch die nicht auszuschließende Bewertung des Patentanspruchs als Programm oder mathematische Methode "als solche" der Negativliste des § 1 Abs. 2 PatG zum Opfer fallen.

Ausgangssituation

Patente werden – gemäß § 1 Abs. 1 PatG – für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Erfindungen müssen dem Bereich der Technik zuzuordnen sein; dies ergibt sich indirekt aus den §§ 3 und 4 PatG; danach muß eine patentfähige Erfindung neu und erfinderisch sein gegenüber dem Stand der Technik. Um dies zu gewährleisten, so ist zu folgern, muß sie selbst dem Bereich der Technik zugehören. Wie dieser Bereich der Technik zu definieren ist, sagt das Patentgesetz nicht. Immerhin gibt der § 1 Abs. 2 PatG eine nicht abschließende, beispielhafte Aufzählung von Gegenständen, die *nicht* dem Bereich der Technik zuzuordnen sind. Hier heißt es:

§ 1 Abs. 2 PatG

"Als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen."

§ 1 Abs. 3 PatG

Abs. 3 des § 1 PatG stellt zusätzlich fest:

"Abs. 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird."

Die Negativliste nach § 1 PatG

Ersichtlich ist die Negativliste nach § 1 PatG nicht abschließend ("als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden *insbesondere* nicht angesehen ..."). Eine den einzelnen, als Beispiele für mangelnde Technizität angeführten Gegenständen zugrundeliegende allgemeine Systematik ist der Negativliste nicht zu entnehmen. Technizität wird nicht positiv definiert, sondern das Fehlen von Technizität anhand von Einzelbeispielen beleuchtet. Zusätzlich werden die aufgeführten Gegenstände nicht gänzlich, sondern nur insoweit ausgeschlossen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten "als solche" Schutz begehrt wird. Die Bedeutung der Einschränkung "als solche" wird im Gesetz ebenfalls nicht näher erläutert, man könnte sie – wiederum unter Verwendung des nicht definierten Technik-Begriffes – interpretieren "soweit nicht technische Verfahren oder Vorrichtungen im Zusammenhang mit den genannten Begriffen angesprochen sind".

Als Beispiele dazu seien genannt:

*Beispiele:
Muster und Spiel*

Muster ("als solches" nicht patentfähig, da ästhetische Schöpfung) – Verfahren oder Vorrichtung zu seiner Erzeugung auf einem beliebigen Träger (patentfähig); Spiel als solches (Spielregel, d.h. Algorithmus, nicht patentfähig) – körperliche Umsetzungen (Figuren, Spielbretter, patentfähig).

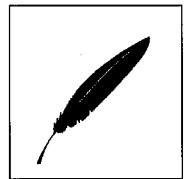
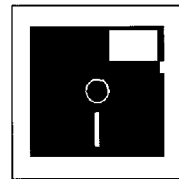
*Problem:
Rechner und Programm*

Im Falle von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ist der "als solches"-Fall deshalb schwer abzutrennen, weil mit ihnen technische Vorrichtungen, nämlich Rechner, allgemeiner Datenverarbeitungsanlagen (DVA), funktionell untrennbar verbunden sind. Weder der Rechner noch das Programm sind für sich allein funktionsfähig.

Der Technikbegriff des BGH

Der Bundesgerichtshof hat in seinen Leitentscheidungen (genannt seien beispielsweise "Dispositionsprogramm" /1/, "Prüfverfahren" /2/, "ABS – automatisches Bremssystem" /3/, "Walzstabelle" /4/, "Flugkostenminimierung" /5/, "Seitenpuffer" /6/, "chinesische Schriftzeichen" /7/ und "Tauchcomputer" /8/) den im Patentgesetz nicht näher festgelegten Begriff der Technik definiert und angewandt und sich dabei nicht an der Negativliste allein orien-

Dr. Wolfgang Tauchert ist Leiter der Patentabteilung 53 des Deutschen Patentamts. Der Beitrag gibt seine persönliche Auffassung wieder.



tiert. Er hat den genannten Entscheidungen, die programmorientierte Erfindungen beinhalten, diesen Technik-Begriff zugrundegelegt (vgl. beispielsweise die Entscheidung "chinesische Schriftzeichen" /7/). Es wurde immer wieder betont, daß Computerprogramme keineswegs generell nicht patentfähig seien (vgl. z. B. /2/), allerdings müsse die Verwendung technischer Mittel Bestandteil der Problemlösung sein (vgl. /1/).

Technisch ist danach (wie z. B. in der "ABS"-Entscheidung /3/ ausgeführt) eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zu Erreichung eines kausal übersichtbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkräfte ist. Zur Erläuterung: Interaktives Arbeiten mit einer Anlage, beispielsweise die Beurteilung der laufenden Produktion durch einen Operator mit persönlicher Entscheidung über den weiteren Fortgang bei einem Produktionsprozeß ist somit in aller Regel wegen der zwischengeschalteten abwägenden und beurteilenden Schritte durch den menschlichen Verstand ein Indiz für mangelnde Technizität (vgl. BGH in "Prüfverfahren" /2/). Der Erfolg ist damit nicht mehr unmittelbare Folge der beherrschbaren Naturkräfte.

Der Begriff "Naturkräfte" schließt dabei die Grundgesamtheiten (Entitäten) Materie und Energie ein, aber auch die Entität Information, zumindest soweit sie in den Naturgesetzen enthalten ist; denn ein kausal übersichtbarer Erfolg beim planmäßigen Einsatz von Naturkräften außerhalb der Naturgesetze ist nicht vorstellbar. Die Anwendung der Naturgesetze setzt das Wissen um die damit verbundene Information voraus.

Selbstverständlich sind unter "Naturkräften" alle zugrundeliegenden Wechselwirkungen zwischen Teilchen, also nicht nur die mechanischen sondern auch elektromagnetische und Kernkräfte, zu verstehen. In diesem Sinne erscheint die Technik-Definition des Bundesgerichtshofs nach wie vor brauchbar und allenfalls in ihrer Interpretation, nicht in ihrer Formulierung zu verbessern.

Logik dagegen ist keine Naturkraft, sondern eine Schöpfung des menschlichen Geistes, zunächst ohne Anwendungsbezug. In der Anwendung der Logik auf natürliche Prozesse können sich allerdings technische Bezüge ergeben, die zu einer positiven Beurteilung des technischen Charakters dieser Anwendung in der Gesamtheit ihrer Merkmale führen können (vgl. dazu weiter unten die Ausführungen zu "Möglichkeiten und Grenzen der Weiterentwicklung").

Der Bundesgerichtshof hat sich bei der Beurteilung der Technizität zusätzlich am Stand der Technik orientiert und den technischen Charakter der Erfindung (nach der obigen Definition) jedenfalls teilweise in Differenz zu diesem Stand der Technik beurteilt ("Kerntheorie", Differenzbetrachtung, siehe dazu die Ausführungen unter diesem Stichwort). Speziell dieses Vorgehen und die damit verbundenen Unschärfen und Interpretationsmöglichkeiten haben zu den eingangs erwähnten Unklarheiten bei der Beurteilung des technischen Charakters programmorientierter Erfindungen geführt.

Bisherige Rechtsprechung (Überblick)

Bezüglich der Patentierung von Programmen liegen in der Rechtsprechung mittlerweile zwar in erheblichem Umfang Erfahrungen vor, ohne daß – wie eingangs festgestellt – durchgängige, übergeordnete, eindeutige und insgesamt akzeptierte Konzepte zu erkennen sind. Die vom Bundesgerichtshof entwickelte und bemerkenswert lange durchgehaltene "Kerntheorie" (Prüfung des technischen Charakters gegebenenfalls unter Bewertung der Merkmalsdifferenz gegenüber dem Stand der Technik) ist zwar in ihrer Methodik systematisch nachvollziehbar, sie hat jedoch zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt und wird allgemein als zu einengend empfunden (vgl. dazu die Ausführungen unter "Differenzbetrachtung"). Die dagegen vorgebrachte Vorschlag, § 1 Abs. 2 und 3 PatG insgesamt zu streichen (vgl. z. B. /9/), mag demgegenüber als wirksame "Notbremse" erscheinen; dies führt jedoch nicht zum Ziel, wenn man die gewachsenen Formen des gewerblichen Rechtsschutzes (insbes. Patent und Urheberrecht) beibehalten und weiterentwickeln will. Mit dem Begriff der Technik bleibt das Patent auch ohne den Negativkatalog des § 1 Abs. 2 ohnehin verbunden.

Immerhin haben sich in der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof, Bundespatentgericht (und auch den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts) gewisse Themenkreise herausgebildet, innerhalb derer bezüglich der Technizität einer Anmeldung eine bestimmte Beurteilung zu erwarten und auch weitestgehend unstrittig ist. Da zu den Entscheidungen der verschiedenen Spruchkörper (Bundesgerichtshof, Bundespatentgericht, Europäisches Patentamt) bereits umfassend in verschiedenen Publikationen Stellungnahmen vorliegen – es sei beispielsweise auf /10/, /11/, /12/ verwiesen – wird auf die inhaltliche Abhandlung

*Technikeigenschaft der Lehre
(Definition)*

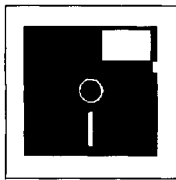
Naturkräfte (Definition)

*"Logik dagegen ist keine
Naturkraft."*

*"Kerntheorie" mit
Differenzbetrachtung*

"Kerntheorie" und Kritik daran

*Systematisierung der bisherigen
Rechtsprechung*



*Technisch:
Automatische Erfassung und
integrierte Verarbeitung von
Prozeßwerten mit Programmen*

*BGH zu "technischen
Programmen"*

*Zur "Technizität" von
"technischen Programmen"*

*Patentfähigkeit der
nicht-technischen Programme ...*

*... und eine zweite Gruppe von
programmorientierten
Erfindungen.*

*Der technische Charakter (des
nicht-technischen Programms) ...*

und Kommentierung dieser Entscheidungen im einzelnen verzichtet und auf die oben genannten Literaturstellen Bezug genommen. Dagegen werden nachstehend die wesentlichen Entscheidungen systematisch eingeordnet, wobei zwangsläufig Parallelen zu bereits veröffentlichten Betrachtungen (s.o.) auftreten.

Demnach kann bei der vorliegenden Rechtsprechung der Komplex der automatischen Erfassung und integrierten Verarbeitung von Prozeßwerten unter Einsatz von Programmen und programmgesteuerten Rechenanlagen zuverlässig dem Bereich des Technischen zugeordnet werden, übrigens entgegen ursprünglichen Erwartungen (vgl. /13/). Insbesondere bei der Meßwertaufnahme und -verarbeitung kann auf die dazu wesentlichen Entscheidungen "Antiblockiersystem" /3/ und "Tauchcomputer" /8/ Bezug genommen werden. Entsprechende programmbezogene Erfindungen begegnen in der Regel keinen Schwierigkeiten in der positiven Beurteilung der Technizität. Die von einem Sensor erfaßten Meßwerte werden dabei mit Hilfe eines Programms aufbereitet, so daß die aus den Meßwerten gewonnene Information entweder anwendergerecht angezeigt (entsprechend "Tauchcomputer" /8/) oder unmittelbar zur Ansteuerung eines Stellglieds (entsprechend "Antiblockiersystem" /3/) herangezogen wird. Dazu gehören eine Reihe von Entscheidungen des Bundespatentgerichts, z. B. "Rolladensteuerung" /14/, "Kernreaktorsteuerung" /15/, "Schleifverfahren" /16/, "Temperatursteuerung" /17/ u. a.; Europäisches Patentamt: Röntgeneinrichtung /18/, VICOM /19/ u.a.).

Hier wird vom Bundesgerichtshof die Technizität in der integrierten Verarbeitung von Meß- und Prozeßdaten und der direkten Ansteuerung klassisch-technischer Einheiten als gegeben angesehen, also z. B. durch die unmittelbare Ansteuerung von Stellgliedern ("ABS" /3/) oder Meßwert-Anzeigern ("Tauchcomputer" /8/). Der Bundesgerichtshof spricht in der ABS-Entscheidung in diesem Zusammenhang von "technischen Programmen" da es hierbei wesentlich auf die Einbettung des Programms in den technischen Gesamt Ablauf (z. B. Umformung von Eingangsdaten wie Meßwerten in Anzeige- oder Steuersignale) ankommt. Die Verknüpfung mit – auch bekannten – im klassisch-mechanistischen Sinne als technisch empfundenen Einheiten (also Stellgliedern einer Regelstrecke, oder auch Drehwalzen bei ansonsten elektronisch arbeitenden Spielautomaten) sichert also bei programmorientierten Erfindungen die Beurteilung des Gegenstandes als technisch. Die hierzu gegenteilige Entscheidung "Walzstabteilung" /4/, in der die Anwendung einer in Aufbau und Konstruktion bekannten DVA als nicht patentfähig gilt, wenn damit ein Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird, muß nachträglich im Sinne der vom Bundesgerichtshof in "ABS" /3/ entwickelten Systematik als "Ausreißer" betrachtet werden. Diese wurde nach Entscheidungen des Bundespatentgerichts (z. B. /14/ bis /17/) im Beschluß zu "Tauchcomputer" wieder zurechtgerückt.

Die Technizität ergibt sich bei diesen "technischen Programmen" durch die Einbettung in klassisch-technische Prozesse. Eine vergleichende Heranziehung des Standes der Technik im Sinne einer Differenzbetrachtung oder Kerntheorie, findet dabei nicht statt. Selbst wenn sie im Sinne der Technizität negativ ausfiele, wie z. B. im Falle von "Tauchcomputer" /8/, wo die gesamte "Hardware" Stand der Technik war, ist dies im Hinblick auf die bei integrierter Verarbeitung von Prozeßwerten als gegeben erachteten Technizität unschädlich.

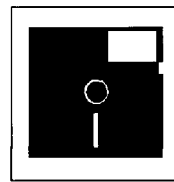
Weiterhin sind – entsprechend der "ABS"-Entscheidung /3/ – die sogenannten "nicht-technischen" Programme zu betrachten, bei denen eben keine Einbettung in einen technischen Prozeß vorliegt. Für diese ist die in "Dispositionsprogramm" /1/ angegebene und in "ABS" /3/ (vgl. z. B. S. 71, 1. Abs.) wiederholte Systematik anzuwenden; danach ist die (nicht technische) Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Programm zu betreiben, nur dann patentfähig, wenn

1) das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage lehrt oder wenn

2) ihm eine Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Weise zu benutzen (neue, erfinderische Betriebsweise).

Entsprechend hat eine zweite Gruppe von programmorientierten Erfindungen, die den Aufbau (und damit die Funktion) beispielsweise über die Steuereinheiten der DV-Anlage beeinflussen, – in Übereinstimmung mit den in /13/ geäußerten Erwartungen – bei der im Patenterteilungsverfahren bezüglich der Beurteilung der Technizität keine Probleme zu erwarten.

Zur Beurteilung, ob ein derartiges, im Sinne der ABS-Entscheidung nicht-technisches Programm technischen Charakter hat, wird der neue, erfinderische Aufbau oder die neue, erfinderische Betriebsweise mit den für Neuheit und Erfindungshöhe angewendeten Metho-



den geprüft. Dabei wird der Gegenstand des Anspruchs in seinen Merkmalen mit dem nächstkommenden Stand der Technik verglichen und aus der Differenz der Merkmale der technische Charakter des Gegenstandes beurteilt. Wenn beispielsweise diese Analyse zu der Feststellung führt, daß das Programm einen neuen, nicht naheliegenden Aufbau oder eine entsprechende Benutzung der Datenverarbeitungsanlage ermöglicht, so ist der technische Charakter (des nicht-technischen Programms) gegeben und die Erfindung somit technischer Natur. Die Begriffe "neuer, erfinderischer Aufbau" bzw. "neue, nicht naheliegende Benutzung" werden im Zusammenhang mit der programmorientierten Erfindung bei einer Datenverarbeitungsanlage bislang allerdings nur in Bezug auf die Arbeitsweise der Maschine, nicht auf die Arbeitsweise mit oder an der Maschine, also ohne Einbeziehung von Anwender-Aspekten, gesehen.

Grundlage dieser Beurteilung ist die "Seitenpuffer"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs /6/. Dabei ging es um die Verwaltung des Inhalts eines Seitenpuffers in der Weise, daß die Mehrheit der von einem Prozeß benötigten Speicherseiten sich im Seitenpuffer befindet und daher möglichst wenig Seitenzugriffe auf den langsameren Hauptspeicher nötig sind. Diese programmorientierte Erfindung wurde vom Bundesgerichtshof als "die Funktionsfähigkeit der DVA als solche betreffend" erachtet. Entscheidend dabei ist die Beeinflussung der Funktionsfähigkeit einer DVA durch unmittelbare Anweisungen an deren Komponenten. Entsprechend gibt es inzwischen zahlreiche vergleichbare weitere, unveröffentlichte Entscheidungen der Patentbehörden und der zuständigen Senate des Bundespatentgerichts, die beispielsweise die programmgesteuerte Ansteuerung von internen oder externen Speichereinheiten betreffen und in der Regel als Verfahrens- oder Vorrichtungspatente formuliert sind.

Im allgemeinen gehören zu dieser Gruppe alle auf die unmittelbare Beeinflussung der Steuereinheit einer Datenverarbeitungsanlage einwirkenden Programme, also die Komponenten von Betriebssystemen. Da sie in der Regel unter anderem auch auf die Steuereinheit einwirken, betreffen sie – im Sinne dieser Entscheidung – das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente der Datenverarbeitungsanlage und damit deren Aufbau oder Betriebsweise.

Dagegen haben bisher reine Anwender-Programme (z. B. zu Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Steuerberechnung ...), ohne Verarbeitung von Prozeßwerten, ohne Einwirkung auf technische Stellglieder und ohne Eingriff in die Steuerung der Datenverarbeitungsanlage sowohl im Bereich der nationalen Behörden und Gerichte, aber auch im Bereich des Europäischen Patentamts häufig zur Zurückweisung bzw. zum Widerruf mangels Technizität geführt (Bundesgerichtshof: "Dispositionsprogramm" /1/, "Chinesische Schriftzeichen" /7/; Europäisches Patentamt: "Schriftzeichenform/Siemens", "Zusammenfassen und Wiederauffinden/IBM", "Textverarbeitung IBM", weitere siehe /4/,/5/). Ersichtlich handelt es sich dabei um auf Textverarbeitung bezogene Anmeldungen, wo auch intellektuelle Vereinbarungen (z. B. auf der Basis der Linguistik) und logische Zuweisungen eine Rolle spielen, die jedoch auf technischen Einheiten (d.h. der DVA und ihren Komponenten) umgesetzt werden.

Bei derartigen, im Sinne der ABS-Entscheidung nicht-technischen Programmen (d.h. ohne integrierte Prozeßwertverarbeitung), die aber gleichwohl auch mit technischen Sachverhalten befaßt sind (vgl. "Flugkostenminimierung" /5/, "chinesische Schriftzeichen" /7/), wird eine Datenverarbeitungsanlage unstreitig bestimmungsgemäß (in üblicher Weise) verwendet. Die Elemente der Datenverarbeitungsanlage werden weder in ihrem internen Aufbau noch in ihrer Betriebsweise in neuer und erfinderischer Weise verändert. Vielmehr wird – unter bestimmungsgemäßer Benutzung der DVA – programmgesteuert auf auf technischem Weg dargestellte, auch technische Bedeutungsinhalte eingewirkt. Der Bundesgerichtshof beurteilt dies nur als gedankliches Ordnungssystem (z. B. für die Darstellung chinesischer Schriftzeichen), bei dem der Erfolg der Lehre mit den gedanklichen Maßnahmen stehe und falle. Weitere (technische) Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, sind nachrangig und für die mit der Erfindung vermittelte Lehre nicht entscheidend.

Bei diesen Programmen handelt es sich um Anwendersoftware im Bereich der Textverarbeitung; die Steuereinheit der Datenverarbeitungsanlage wird nicht unmittelbar sondern nur indirekt – über das vorhandene Betriebssystem und die vorhandenen Betriebsmittel – angesprochen, die interne, maschinenbezogene Betriebsweise und Funktionsfähigkeit der DVA ist danach nicht verändert und der Gegenstand als Ganzes – nach bisheriger Auffassung des Bundesgerichtshofs – damit nicht technisch. Interpretiert man also die "neue, nicht naheliegende Betriebsweise" nur im Sinne des maschinellen Aufbaus der Datenver-

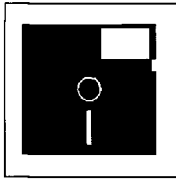
*... auf der Grundlage von
BGH-"Seitenpuffer" (JurPC
1991, 1260-1265).*

*Betroffen:
Alle unmittelbar auf die
Steuereinheit einer DVA
einwirkenden Programme*

*"Technizität" bisher verneint
bei reinen
Anwender-Programmen.*

*Im Sinne der ABS-Entscheidung
nicht-technische Programme*

*Nach bisherigen Maßstäben:
Anwendersoftware nicht
"technisch"*



*Anders jüngst das EPA:
Buchhaltungsprogramm
"technisch"*

*Die Rechtsprechung des BGH
bedarf der Weiterentwicklung.*

*Notwendig:
Einbeziehung der
Anwender-Aspekte*

*Methodisch fragwürdig:
"Kern-" und "Differenztheorie"*

*Vergleich mit dem Stand der
Technik und Herausarbeiten des
"Überschusses"*

*Anwenderbezogene Programme
"per definitionem"
ausgeschlossen?*

*Abschied von der "Kerntheorie"
in "Tauchcomputer"?*

beitungsanlage, wie z. B. in "Seitenpuffer" /6/ und "Chinesische Schriftzeichen" /7/ erfolgt, mußte also ein großer Teil der Anwenderprogramme in der Vergangenheit als nicht technisch bewertet werden.

Allein das Europäische Patentamt weicht in jüngsten Entscheidungen von dieser Linie ab, vgl. "Computer-Management-System SOHEI" /23/, wo einem Buchhaltungsprogramm der technische Charakter zuerkannt wurde, da bei der Erstellung des Programms technische Erwägungen eine Rolle gespielt hätten.

Demgemäß sind die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in sich schlüssig. Allerdings erscheinen sie in ihrer ausschließlich "maschinenbezogenen" Betrachtung vom Ergebnis wie von der Methode her nicht sachgerecht und bedürfen daher der Weiterentwicklung. Dies ergibt sich aus der Ergebnisbewertung, denn die als nicht technisch bewerteten Gegenstände sind häufig in ein technisches Umfeld eingebettet und erschließen eine bestimmte Anwendung für die DVA oder den Umgang mit der DVA für den Benutzer; dies sind Aspekte, die bei herkömmlichen Anlagen oder Geräten dem technischen Charakter genügen. Darüber hinaus erscheint der ursprünglich vom Bundesgerichtshof vorgegebene Spielraum bei der Interpretation des Terms "neue, nicht naheliegende Benutzung" der DVA noch nicht ausgeschöpft. Auch die Verwendung einer Anwendersoftware kann zu einer gegebenenfalls neuen, nicht naheliegenden Benutzung der DVA führen.

Es sind bei sachgerechter Beurteilung die die Arbeitsweise mit und an der Maschine betreffenden Anwender-Aspekte in die Überlegungen zum technischen Charakter einer Erfindung einzubeziehen. So sollten in der Software implementierte, nutzerbezogene Bedienelemente einer Datenverarbeitungsanlage (z. B. im Hinblick auf ergonomische Aspekte) ebenso zu einer positiven Beurteilung des technischen Charakters führen wie die entsprechenden Elemente einer mechanischen Anlage.

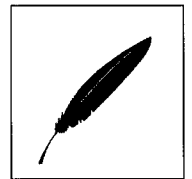
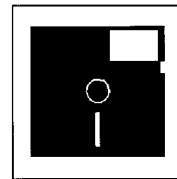
Unabhängig davon ergeben sich auch in der Methodik der Bewertung nicht-technischer Programme Kritikpunkte, denn die Kerntheorie oder die Beurteilung nach Differenz der Merkmale gegenüber dem Stand der Technik ist methodisch aus heutiger Sicht zumindest in der bisher durchgeführten Weise fragwürdig.

Differenzbetrachtungen

Ein wesentlicher Hebel bzw. "Stein des Anstoßes" für die Feststellung der mangelnden Technizität einer Anmeldung speziell im Zusammenhang mit den in der ABS-Entscheidung /3/ als nicht-technisch bezeichneten Programmen – und nur bei diesen – ergibt sich dabei in der regelmäßig erfolgenden Anwendung der genannten "Differenzbetrachtung" oder beim Herausarbeiten eines "Kernes" der Anmeldung (entsprechend der genannten "Kerntheorie"); dabei wird der Inhalt der Lehre des Anspruchs mit einem bekannten Stand der Technik verglichen und die der Fachwelt vermittelte Lehre so auf den gegenüber dieser Lehre als "Überschuß" verbleibenden, dann hinsichtlich der Technizität allein zu beurteilenden beurteilten Rest eingeschränkt.

Wenn auf diese Weise über den Stand der Technik die Merkmale in Differenz zu einem in der Regel hardware-bezogenen Stand der Technik gesehen werden, muß es bei rein anwenderbezogenen Programmen, ohne Veränderung des Betriebssystems der Anlage, zwangsläufig zu einer Reduktion auf die Merkmale ohne die hardware-bezogenen, technischen Komponenten kommen. Lediglich der im Verfahren vorgenommene Vergleich mit einem gefundenen, die technischen Komponenten aufweisenden Stand der Technik führt dann also zu der Bewertung, die demgegenüber der Fachwelt vermittelte Lehre sei ohne technischen Charakter. Die Erfindung ist dann insgesamt also nicht patentfähig.

Diese Betrachtungsweise ist nicht zweifelsfrei ausgeräumt. In der Literatur wird zwar, wie schon erwähnt, z. T. (vgl. /9/, /25/) die Auffassung vertreten, der Bundesgerichtshof habe mit der Entscheidung "Tauchcomputer" von der Kerntheorie Abstand genommen. Diese Auffassung erscheint jedoch eher vom erwünschten Ergebnis getragen und nicht zwingend. Der Gegenstand nach "Tauchcomputer" beinhaltet einen Sensor Tiefenmessung und einen Prozessor mit integrierter Zeitmessung und nachgeschalteter Anzeigevorrichtung. Der Prozessor berechnet auf der Grundlage der Tauchtiefe unter Berücksichtigung der erforderlichen Dekompressionszeiten die für einen Tauchgang verbleibende Zeit und bringt diese unmittelbar in "Echtzeit" zur Anzeige. Zwar trifft zu, daß dabei hinreichend Stand der Technik vorlag, um unter Anwendung der Kerntheorie zur Feststellung mangelnder Technizität zu kommen, was zunächst auch erfolgte. Trotzdem war der Erfindung vom Bundesgerichtshof technischer Charakter zuzusprechen, wengleich sie anschließend, wieder am Bundespatentgericht, wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt wurde.



Tatsächlich fällt der Gegenstand nach "Tauchcomputer" unter die integrierte Prozeß-, speziell Meßwertverarbeitung und damit in der Kategorie der technischen Programme (wie z. B. auch bei "ABS" /3/); der technische Charakter ergibt sich schon aus der Echtzeit-Umrechnung und Anzeige der Tiefenwerte in verbleibende Tauchzeit. In dieser Kategorie hat – wie auch bei der ABS-Entscheidung selbst – eine Differenzbetrachtung nicht stattzufinden, der technische Charakter der Erfindung wurde in der integrierten Verarbeitung der Prozeß-Daten insgesamt gesehen. Aus der Tauchcomputer-Entscheidung kann also ein Abrücken von der Kerntheorie durch den Bundesgerichtshof eindeutig nicht hergeleitet werden.

Zur allgemeinen Beurteilung des technischen Charakters von Erfindungen ist in dieser Entscheidung nichts ausgeführt, was diese Annahme rechtfertigte. Aus dem Hinweis an das Bundespatentgericht, die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit habe unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu erfolgen, ist nicht herzuleiten, daß die Rechenregel gegebenenfalls auch zur Beurteilung des technischen Charakters beitragen soll. Der Hinweis ergibt sich aus der entwickelten Praxis, alle Merkmale und ihr Zusammenwirken in der Beurteilung der erfinderischen Leistung einzubeziehen und ist nur im Zusammenhang mit dieser zu sehen.

Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, daß Senate des Bundespatentgerichts bei programmbezogenen Erfindungen, die nicht dem Bereich der integrierten Prozeßdaten-Verarbeitung zuzuordnen sind, die Technizität weiterhin in Differenz zum Stand der Technik, also auch nach der Kerntheorie, beurteilen.

Wegen dieser nicht eindeutig zu interpretierenden Rechtsprechung und im Bestreben nach einheitlichen Kriterien für die Patentprüfung hat das Deutsche Patentamt im Punkt 4.3 der Prüfungsrichtlinien /26/ bei programmbezogenen Anmeldungen eine ganzheitliche Beurteilung des Anspruchs und im Zweifel bei Geltendmachen guter Gründe eine positive Bewertung des technischen Charakters vorgegeben. Diese Richtlinien sind für die Senate des Bundespatentgerichts ohne Bedeutung, für die Mitglieder und Abteilungen des Deutschen Patentamts stellen sie eine Verwaltungsvorschrift dar, von der allerdings bei Vorliegen sachlicher Gründe im Einzelfall abgewichen werden kann, vgl. /27/. Daher kann es im Einzelfall immer wieder zu einer Differenzbetrachtung und einer darauf gestützten, negativen Bewertung kommen. Für die positive Weiterentwicklung der Rechtsprechung ist daher die Überprüfung von geeigneten Sachverhalten durch den Bundesgerichtshof notwendig, um Rechtssicherheit herzustellen.

Ein Festhalten des Bundesgerichtshofs an der Kerntheorie oder an daran angelehnte Differenzbetrachtungen in der in der Vergangenheit praktizierten Weise erscheint dabei schwer vorstellbar. Diese aus der Beurteilung der Neuheit bzw. der erfinderischen Leistung übernommene (und dort notwendige) Betrachtungsweise ist in der bisher geübten Weise bei der Beurteilung der Technizität aus folgenden Gründen nicht hilfreich, wenn nicht bedenklich: Zunächst bleibt es vom Ergebnis her unbefriedigend, daß in steigendem Umfang Anwenderprogramme dem Benutzer die Funktionen der DVA erschließen, was für den Anwender auch ein Erschließen des Funktionsumfangs der Datenverarbeitungsanlage für eine bestimmte technische Anwendung ist. So könnten – wie schon erwähnt – auch in der Software implementierte, nutzerbezogene Bedienelemente für die Datenverarbeitungsanlage im Hinblick auf ergonomische Aspekte ebenso als technisch zu beurteilen sein wie die entsprechenden Elemente einer mechanischen Anlage.

Weiterhin schließt § 1 Abs. 2 PatG die dort angesprochenen Gegenstände (mathematische Methoden, ... Programme von Datenverarbeitungsanlagen, ... Wiedergabe von Informationen) nur insoweit aus, als "für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt" wird. Da aber in der Regel ein Gegenstand als Ganzes, z. B. eine Datenverarbeitungsanlage mit bestimmten Merkmalen, geschützt werden soll, ist der technische Charakter dieser Anlage ohne weiteres zu erkennen und auch nicht bezweifelt.

Weiterhin ist es von der Methode her unbefriedigend, daß die Feststellung der Merkmalsdifferenz gegenüber dem Stand der Technik einen Gegenstand beurteilt, der nicht dem von Anmelder beanspruchten Umfang entspricht. Die Feststellung der mangelnden Technizität erfolgt dabei unter Ignorierung des tatsächlichen Schutzbegehrens. Meines Erachtens ist dies in vielen Fällen eine Verletzung des Antragsgrundsatzes.

Hinzu kommt, daß diese Differenzbetrachtung sich bereits in relativ frühen Darlegungen zum Thema Patent und Algorithmus bzw. Programm findet (vgl. /13/, insbes. dort S. 513, 2. Abs. und Zusammenfassung). Sie wird aus der dort unter anderem auch angesprochenen Bedeutung der Aufgabenstellung hergeleitet, was zwangsläufig dann zu einer an die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit angelehnten Betrachtungsweise und da-

"Tauchcomputer" kein Beweis für Abrücken von der "Kerntheorie"

Weitere Anwendung der "Kerntheorie" nicht auszuschließen

Punkt 4.3 der Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patentamts

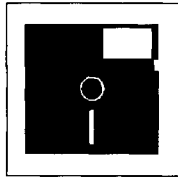
"Kerntheorie" bei der Beurteilung der Technizität bedenklich, weil ...

... Ergonomie ausgeklammert bleibt.

... die Anlage nicht als Ganzes gesehen wird.

... weil das tatsächliche Schutzbegehren ignoriert wird.

... der frühere Ausgangspunkt vergessen wird und ...



*... die neuere ganzheitliche Sicht
ignoriert wird.*

mit zu einer Differenzbetrachtung gegenüber dem Stand der Technik führen muß. Nach damaliger Betrachtungsweise wurde die Lösung der Aufgabe in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs gesehen, entsprechend erfolgte die Bewertung anhand der gegenüber dem Stand der Technik verbleibenden Merkmale; dies hat auch bei der Beurteilung der Technizität zu der beschriebenen Differenzbetrachtung gegenüber dem Stand der Technik geführt.

Allerdings hat sich inzwischen das in /13/ dargelegte Verständnis der Aufgabe geändert. Die erfinderische Tätigkeit ist nur in der Lösung als ganzem, nicht in der Aufgabe zu sehen, vgl. BGH-Entscheidung "Kreiselegge" /28/. Entsprechend erfolgt die Lösung durch alle Merkmale des Anspruchs 1. Auch dabei wird der Gegenstand des Anspruchs als Gesamtheit betrachtet. Daher ist wohl der Hinweis des Bundesgerichtshofs in der "Tauchcomputer"-Entscheidung /8/, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine etwaige Rechenregel einzubeziehen, als Erstreckung dieser ganzheitlichen Betrachtung auch auf die programmorientierten Erfindungen zu verstehen.

Nachdem nun im Zusammenhang mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die Lösung nach dem Anspruch unter Einbeziehung aller Merkmale gesehen wird, halte ich für die Beurteilung der Technizität eine Differenzbetrachtungen in der bisher geübten Weise nicht mehr für richtig.

Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Grenzen

*Beurteilung des technischen
Charakters einer Erfindung in
der Gesamtheit der Merkmale*

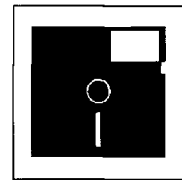
1) Formal bietet sich der Verzicht auf die Beurteilung von programmbezogenen Erfindungen in Differenz zum Stand der Technik und die Bewertung des beanspruchten Gegenstandes als Ganzem an. Von dieser Möglichkeit wird im Bereich des Deutschen Patentamts zu einem erheblichen Teil bereits Gebrauch gemacht. Zurecht hat, in Berücksichtigung der nicht eindeutig zu interpretierenden Rechtsprechung, das Deutsche Patentamt eine Beurteilung des technischen Charakters einer Erfindung in der Gesamtheit der Merkmale durch entsprechende Formulierung der Prüfungsrichtlinien vorgegeben.

*Entwicklungsmöglichkeiten
auch bei Differenzbetrachtung*

2) Aber auch wenn man bei der Prüfung auf Technizität eine vergleichende Betrachtung zum Stand der Technik für unentbehrlich hält, ergeben sich sachliche Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der Rechtsprechung. Beispielsweise kann das Einbeziehen nutzerbezogener Aspekte in Anwender-Programmen den technischen Charakter unterstützen. Diese machen zwar vom technischen Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage nur bestimmungsgemäß Gebrauch, nicht jedoch von den Möglichkeiten der Bedienung für den Benutzer. Daher kann auch in der Erschließung der DVA durch ein neues Anwenderprogramm für den Nutzer eine neue, nicht nahegelegte Benutzung gesehen werden. Dies ergibt sich aus der eingangs erwähnten, engen funktionellen Kopplung zwischen Programm (bzw. seinen Komponenten) und der DVA. Dabei ist dann die neue, nicht naheliegende Benutzung aus der Sicht des Anwenders zu sehen. Diesem wird durch ein Anwenderprogramm die DVA durch eine neue Funktion weiter erschlossen, auch wenn aus der Sicht "Datenverarbeitungsanlage" der Aufbau und das Betriebssystem unverändert ist. Die in einem Anwenderprogramm erschlossene Funktionalität beinhaltet also zwar nicht im Sinne der DVA bzw. des Betriebssystems einen neuen Aufbau, wohl aber im Sinne des Anwenders eine neue Benutzung. Daher sollte dieser vom Bundesgerichtshof schon in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" genannten Möglichkeit für den technischen Charakter gefolgt werden.

*Weiterentwicklung des
Technik-Begriffes unvermeidlich*

3) Daneben ist eine Weiterentwicklung des Technik-Begriffes unvermeidlich. Ansätze dazu liegen vor, insbes. sei auf den Vorschlag von Beyer /29/ verwiesen, den Technik-Begriff durch Einbeziehung der Information als dritter Grundgröße neben Energie und Materie zu erweitern. Danach ist eine technische Erfindung eine Lehre zum planmäßigen Einsatz von Materie, Energie und Information zwecks Herbeiführung eines naturgesetzlich bestimmten Erfolges. Dies wird jedoch – nach Beyers eigener Aussage – nur zurückhaltend angenommen (vgl. /29/, insbes. S. 400, re. Sp. oben). Der Grund dafür könnte in der Furcht vor einer Auflösung der verschiedenen Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes liegen. Information ist eben Bestandteil aller Bereiche: Patent, Urheberrecht, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marke. Für die Zuordnung zum Patent bleibt entscheidend, daß auch die Information einen Bezug zur Technik haben muß. Da die Beibehaltung der Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes nicht in Frage gestellt und wohl auch nicht erwünscht ist, darf diese Erweiterung des Technik-Begriffes nicht zu einer Unschärfe in der Zuordnung eines Gegenstands zu einer der genannten Bereiche führen. Insbesondere gilt dies hier für die Abgrenzung von Patent- und Urheberrecht. Auch die Einbeziehung der Information als Grundgesamtheit für den Technik-Begriff kann also diesen nur beschränkt erweitern.



Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Information implizit auch Bestandteil der Definition des Technik-Begriffes des Bundesgerichtshofs ist, vgl. /24/. Ein kausal übersehbarer Erfolg als unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkräfte beim planmäßigen Einsatz von Naturkräften ist ohne Kenntnis der Naturkräfte und -gesetze und somit ohne Information nicht möglich. Hinzu kommt, daß die Darstellung von allgemein zugänglicher, reproduzierbarer Information immer an Materie und/oder Energie gebunden ist. Die bei Beyer /29/ und von Hellfeld /24/ erörterte Frage, ob eine technische Erfindung den planmäßigen Einsatz von Materie, Energie und Information (nach Beyer) bzw. Materie, Energie oder Information (nach v. Hellfeld) zur Herbeiführung eines naturgesetzlich bestimmten Erfolges erfordert, kann daher nur im Sinne von Beyer (vgl. /29/, insbes. S. 402, re. Sp.) beantwortet werden.

Es stellt sich dann die Frage, ob die gesamte Information mit technischem Bezug durch die Bundesgerichtshof-Definition bereits erfaßt ist oder wie durch explizite Einbeziehung der Information in den Begriff der Technik dieser erweitert wird. Dies ist hier nicht abschließend zu beantworten. Aber selbst wenn der Technik-Begriff durch die explizite Einbeziehung der Grundgesamtheit Information faktisch nicht erweitert werden sollte, ermöglicht dies eine vollständige Sicht auf den aktuellen Technik-Begriff und bietet somit die Grundlage für seine volle Ausschöpfung und eine bessere Basis für seine Weiterentwicklung. Dies gilt beispielsweise auch für die Einbeziehung logischer Prozesse, die Teil von programmbezogenen Erfindungen sind.

Logik entspringt zunächst dem menschlichen Verstand, ist nicht naturgesetzlich bestimmt und auch keine Naturkraft. Andererseits dienen logisch-mathematische Strukturen und Methoden zur Abbildung natürlicher Vorgänge und bilden die Basis für technische Verfahren und Vorrichtungen; ebenso werden umgekehrt technische Prozesse und Produkte zur Abbildung logisch-mathematischer Strukturen herangezogen. Bei beiden Vorgängen können entsprechend technische Gesichtspunkte zum Tragen kommen, so daß das der Einsatz logisch-mathematischer Methoden zwar einen notwendigen, keineswegs aber hinreichenden Grund für mangelnden technischen Charakter darstellt. Entscheidend ist hier die Beurteilung im Einzelfall, die Vorgabe einer allgemeinen Regelung kann der Vielfalt der Möglichkeiten nicht gerecht werden. Auch bei dieser Beurteilung kann der um die Information erweiterte Technik-Begriff nach Beyer nur hilfreich sein.

4) Auch für die Weiterentwicklung, besser gesagt Einschränkung des in der Negativliste des § 1 Abs. 2 PatG genannten Begriffs "Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solches" gibt es aus meiner Sicht eine praktikable Arbeitsdefinition, die an Beyer /29/ angelehnt ist:

Computerprogramm als solches ist eine auf einem Träger gespeicherte Rechneranweisung mit allen für ihren Ablauf erforderlichen Vereinbarungen.

Diese Definition beinhaltet also nur das vollständige "Listing", den Quellcode eines Programms auf einem beliebigen Träger, ohne funktionelle Kopplung an eine Datenverarbeitungsanlage. Ohne funktionelle Kopplung heißt: das Programm ist nicht – auch nicht zum Teil, also nur mit den erforderlichen Treibern – in den Computer geladen.

Es soll also nicht so sein, daß z. B. auf einer CD-ROM gespeicherte Bildsequenzen oder Filme dem Patentschutz zugänglich sind.

Nur der durch diese Definition beschriebene Sachverhalt wird somit als "Programm für Datenverarbeitungsanlage als solches" vom Patentschutz ausgeschlossen und markiert somit den Übergang zum Bereich des Urheberrechts. Die funktionelle Kopplung an die DVA, z. B. spezielle Treiberprogramme, können technischer Natur sein.

Diese Definition ist technisch gut zu erfassen und somit praktisch handhabbar. Sie stellt gegenüber dem ebenfalls für den Schutz von Programmen in Betracht kommenden und den Quellcode schützenden Urheberrecht eine sinnvolle Abgrenzung dar. Schränkt man die in § 1 Abs. 2 PatG angesprochenen Programme für Datenverarbeitungsanlagen "als solche" auf diese Definition ein, so sollten nach Wahl des Anmelders sowohl der Quellcode durch das Urheberrecht wie auch gegebenenfalls technische Gesichtspunkte durch ein darauf gerichtetes Patent adäquat zu schützen sein.

Eine noch weitere Fassung des Begriffs "Programm als solches" erscheint im Hinblick auf die Abgrenzung zum Urheberrecht nicht sinnvoll: Wird beispielsweise ein – wie in den USA vor kurzem erfolgt (vgl. /30/ "in re Lowry") – auf einem Träger aufgezeichnetes Programm noch als technisch und somit grundsätzlich als patentfähig erachtet, führt dies dazu, daß auch auf Papier geschriebene Listings, also derzeit nur urheberrechtlich zu schützende Programme, in den Bereich des Patentschutzes fallen können. Daß in absehbarer Zukunft nicht nur auf magnetischen oder optischen Speichern aufgezeichnete Programme, sondern

Information (implizit) auch Teil der Technik-Definition des BGH

Einbeziehung logischer Prozesse

Zur Rolle der Logik

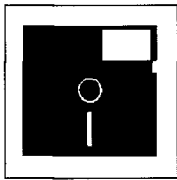
Arbeitsdefinition für Software "als solche" ...

... und deren Konsequenzen.

"funktionelle Kopplung": "technische Natur" möglich

Sinnvolle Abgrenzung in Richtung Urheberrecht

Weitere Ausdehnung nach amerikanischem Vorbild nicht wünschenswert.



Für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung geeignete Fälle

auch auf Papier gedruckte vom Computer direkt ausgeführt werden können, ist im Hinblick auf die weitere Entwicklung der OCR-Software abzusehen. Allerdings ist die dahinter stehende Überlegung, eine der Gentechnik angepaßte Vorgehensweise anzustreben, verständlich. Dort wird bereits die auf einem Träger codierte Information, eben die DNA-Sequenz, als patentfähig erachtet. Dabei handelt es sich um eine bestimmte, für die entsprechende Zelle ausführbare Codierung biologischer Information. Die auf dem Datenträger einer DVA aufgebrachte Information ist dagegen bei bekanntem Code in jeder darstellbaren Form lesbar, gegebenenfalls auch ausführbar. Eine Definition über den oben genannten Sachverhalt hinaus erscheint somit für die Trennung von Patent- und Urheberrecht nicht ohne Probleme.

Bisher ist allerdings noch nicht einmal die oben genannte und den Bereich der Programme als solche sehr einschränkende und somit dem Patentschutz von Software-Elementen sehr entgegenkommende Arbeitsdefinition in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eingegangen, aus der – wie dargelegt – die Kerntheorie noch nicht zweifelsfrei eliminiert ist. Es müßten für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung geeignete Fälle zu "nichttechnischen" Programmen, also reinen Anwenderprogrammen ohne Integration in einen technischen Prozeß dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt werden.

Jedes der hier betrachteten Mittel kann zu einer sachgerechten Beurteilung des technischen Charakters auch von reinen Anwender-Programmen führen. Eine Streichung der Programme "als solche" ist mit der Interpretation der Arbeitsdefinition im Hinblick auf die auch sonst gegebene Kopplung des Patents an die Technik nicht notwendig.

Vergleich zum Europäischen Patentamt

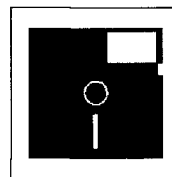
Der eigenständige Ansatz des EPA

Von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit programmbezogenen Erfindungen unbelastet wurde am Europäischen Patentamt ein Verfahrensmodell für die Vorgehensweise bei der praktischen Prüfung entwickelt. Dies bezieht zwar eine Differenzbetrachtung zum Stand der Technik ein, betrachtet aber auch die Wirkung des Gegenstandes insgesamt sowie die diesem zugrunde liegende, objektiv zu ermittelnde Aufgabe (vgl. *Beitrag des Europäischen Patentamts zur Konferenz Eurotab 3/95, noch nicht veröffentlicht*). Damit eröffnet das Verfahrensmodell des Europäischen Patentamts bereits einen Teil der hier vorgeschlagenen Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Diese Gesichtspunkte sind implizit zwar auch in den Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patentamts enthalten, jedoch methodisch weniger ausgeführt, so daß ich die Anwendung eines entsprechenden Vorgehensmodells für wünschenswert halte. Allerdings gehört zu diesem Vorgehensmodell auch eine, wenn auch eingeschränkte, Differenzbetrachtung sowie der ausdrückliche Ausschluß von nichttechnischen Gebieten wie ästhetische Künste, Sprachwissenschaften, Mathematik und reine Programmierung. Zumindest die beiden letztgenannten Bereiche sind gerade bei der Informationstechnik schwer abzutrennen, so daß für eine tiefere Bewertung die weitere Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts abzuwarten ist. Die genannten Einschränkungen weisen jedoch darauf hin, daß auch nach der Auffassung und Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts keineswegs alle Programme dem Patentschutz zugänglich sein sollten. Der mit "Computer-Management-System SOHEI" /23/ gegebene Ansatz ist bemerkenswert. Dazu ist jedoch anzumerken, daß das Europäische Patentamt nur für Patente zuständig ist. deshalb kann sich daraus eine weniger von Bedenken getragene Praxis entwickeln als beim Deutschen Patentamt. Dieses ist, ohne daß es in seiner Bezeichnung zum Ausdruck kommt, für den gesamten gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere auch für das Urheberrecht zuständig und muß daher stärker die damit verbundenen Belange in Betracht ziehen. Für den Bundesgerichtshof hat dieser Gesichtspunkt jedenfalls eine Rolle gespielt (vgl. /I/, insbes. S. 23, re. Sp., 3. Abs.).

Zusammenfassung

Ganzheitliche Bewertung des Anspruchs

Im Hinblick auf die ausdrückliche Einschränkung des Negativ-Katalogs nach § 1 Abs. 2 PatG auf u.a. Programme "als solche" erscheint es nicht gerechtfertigt, die Technizität eines Anspruchs mit der Methodik der Beurteilung der Neuheit bzw. der erfinderischen Leistung (Differenz-Betrachtung) allein vorzunehmen. Die Merkmalsdifferenz gegenüber dem Stand der Technik kann wegen des in der Regel damit verbundenen Abschneidens des technischen Bezugs zu keiner sachgerechten Beurteilung führen. Ich halte sie auch im Hinblick



auf die damit verbundene Beurteilung eines inhaltlich veränderten Anspruchs im Hinblick auf den Antragsgrundsatz für bedenklich. Vielmehr muß – auch in Beachtung des Antragsgrundsatzes – der Anspruch als ganzes bewertet werden. Deshalb ist zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs in der Gesamtheit seiner Merkmale und ihrer Wirkungen dem Bereich der Technik zuzuordnen und patentfähig ist, oder ob er zu einem anderen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (Geschmacksmuster, Urheberrecht ...) gehört.

Für die praktische Prüfung erscheint eine am vollständigen Listing orientierte Definition und die damit gegebene Beschränkung auf den vollständigen Quellcode für den Ausschluß der Patentfähigkeit ausreichend. Die Einbeziehung des durch diese Definition gegebenen Sachverhalts (also allgemein einer auf einem Träger codierten Information) in den Bereich der Patentfähigkeit ist im Hinblick auf die Abgrenzung zum Bereich des Urheberrechts problematisch.

Auf jeden Fall ist die Fortentwicklung des Technik-Begriffs unter Einbeziehung der Grundgesamtheit Information, neben Materie und Energie, weiterzuführen.

*Quellcode als
Beurteilungskriterium*

*Fortentwicklung des
Technik-Begriffs*

Literatur

- / 1/ *Dispositionsprogramm*: BGH GRUR 1977, 96 = Bl. 77, 20
- / 2/ *Prüfverfahren*: BGH GRUR 1978, 802 = Bl. 77, 341
- / 3/ *ABS – Automatisches Bremssystem*: BGH GRUR 1980, 849 = Bl. 81, 70
- / 4/ *Walzstabteilung*: BGH GRUR 1981, 39 = Bl. 81, 254
- / 5/ *Flugkostenminimierung*: BGH GRUR 1986, 531
- / 6/ *Seitenpuffer*: BGH Bl. 1991, 345 = JurPC 1991, 1260–1265
- / 7/ *Chinesische Schriftzeichen*: BGH Bl. 1991, 388 = JurPC 1991, 1266–1270 = NJW 92, 374
- / 8/ *Tauchcomputer*: BGH Bl. 1992, 255
- / 9/ *Betten*: GRUR 1995, 775
- /10/ *Kindermann*: CR 1992, 577
- /11/ *Kindermann*: CR 1992, 658
- /12/ *Betten*: GRUR 1988, 248
- /13/ *Kindermann*: GRUR 1969, 509
- /14/ *Rolladensteuerung*: BPatG GRUR 1989, 42
- /15/ *Kernreaktorsteuerung*: BPatGE 30, 90
- /16/ *Schleifverfahren*: BPatGE 31, 269 = Bl. 31, 200
- /17/ *Temperatursteuerung*: BPatG 31, 269 = Bl. 91, 244
- /18/ *Röntgeneinrichtung*: EPA Amtsbl. 1988, 19
- /19/ *VICOM*: GRUR Int 1987, 173 = Mitt 86, 193
- /20/ *Schriftzeichenform*: EPA-Amtsbl. 1991, 556; CR 1991, 21
- /21/ *Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten*: EPA-Amtsbl. 1990, 12
- /22/ *Textverarbeitung*: EPA-Amtsbl. 1990, 384
- /23/ *Computer-Management-System SOHEI*: EPA Abl. 1995, 525
- /24/ *von Hellfeld*: GRUR 1989, 471
- /25/ *Adrian*: Mitt. 1995, 329
- /26/ *DPA Prüfungsrichtlinien*, Abschn. 4.3 = Bl. XX
- /27/ *van Raden, Eisenrauch*: GRUR 1996, 45
- /28/ *Kreiselegge*: BGH GRUR 1984, 194 und 1989, 187
- /29/ *Beyer*: GRUR 1990, 399
- /30/ *in re Lowry*: 32 USPQ2d, 1031
- /31/ *van Raden*: GRUR 1995, 451