

Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA

Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA (T 258/03)

BEAT WEIBEL*

Im Amtsblatt 12/2004 wurde eine neue, richtungsweisende Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) zum aktuellen Thema Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen veröffentlicht¹. Die EU ringt bekanntlich krampfhaft um eine Richtlinie, die die Patentierbarkeitsvoraussetzungen harmonisieren soll. Die Entscheidung ist deshalb richtungsweisend, weil sie die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA weiterbildet und fortschrittlicher ist als die Ausgangsbasis der erwähnten Richtlinie. Der vorliegende Aufsatz untersucht das Verhältnis der Entscheidung zum anhängigen Richtlinienvorschlag und schlägt vor, inwieweit der Richtlinienvorschlag nach dieser Entscheidung angepasst werden müsste.

Un nouvel arrêt de principe de la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets (OEB) a été publié au Journal officiel 12/2004 sur ce sujet d'actualité qu'est la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur¹. On sait que l'UE se bat pour faire adopter une directive visant à harmoniser les conditions de la brevetabilité sur ce point. L'arrêt constitue un arrêt de principe dans la mesure où la jurisprudence topique des Chambres de recours techniques de l'OEB est en avance sur les fondements mêmes de la directive précitée. L'article qui suit examine l'arrêt par rapport à la proposition de directive en cours et expose dans quelle mesure la proposition devrait être adaptée en fonction de cet arrêt.

- I. Gegenstand der Entscheidung
 - II. Patentfähigkeit gem. Art. 52 Abs. 2 EPÜ
 - III. Vorrichtungsanspruch 3
 - IV. Verfahrensanspruch 1
 - V. Zwischenergebnis zur Patentfähigkeit
 - VI. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
 - VII. Zwischenergebnis zur erfinderischen Tätigkeit
 - VIII. Verhältnis zur geplanten EU-Richtlinie
 - IX. Einschätzung und Ausblick
- Zusammenfassung / Résumé

I. Gegenstand der Entscheidung

Gegenstand der Entscheidung war eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 97 306 722.6. Die Patentanmeldung hatte ein Auktionsverfahren zum Gegenstand und wurde mit der Begründung zurückgewiesen, es handle sich um eine Geschäftsmethode als solche, die gem. Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ nicht als Erfindung angesehen werden könne. Auch der Vorrichtungsanspruch 2 wurde zurückgewiesen, da der beanspruchte Gegenstand dem Verfahrensanspruch entspreche. Zudem beruhten die beanspruchten Gegenstände nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit der Beschwerde reichte die Patentanmelderin und Beschwerdeführerin einen Satz neuer Ansprüche ein, die wie folgt lauten:

Erster Anspruch des Hauptantrages:

Automatisiertes Auktionsverfahren, das auf einem Server-Computer ausgeführt wird und folgende Schritte umfasst:

¹ T 258/03, Entscheidung vom 21. April 2004, veröffentlicht im ABI. EPA 12/2004, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t030258dp1.htm>.

- a) Übertragung von Informationen über ein zu versteigerndes Produkt an eine Vielzahl von Client-Computern über ein Netz, wobei jeder Client-Computer zu einem Bieter gehört;
- b) Empfang einer Vielzahl von Bietinformationen zum Kauf dieses Produkts, die jeweils einen Wunschpreis und einen Höchstpreis für den Konkurrenzfall enthalten und von der Vielzahl der Client-Computer über das Netz eingehen;
- c) Speicherung der eingegangenen Bietinformationen der einzelnen Bieter im Server-Computer;
- d) Festlegung eines Auktionspreises;
- e) Ermittlung des Bieters, dessen Wunschpreis dem Auktionspreis entspricht oder diesen übersteigt, anhand der im Server-Computer gespeicherten Bietinformationen;
- f) falls in Schritt e) kein Bieter ermittelt wird: Reduzierung des Auktionspreises und Wiederholung des Schritts e);
- g) falls in Schritt e) mehr als ein Bieter ermittelt wird: Feststellung anhand der im Server-Computer gespeicherten Bietinformationen, ob für mehr als einen Bieter der Auktionspreis den Wunschpreis unterschreitet oder diesem entspricht, so dass ein Konkurrenzfall eintritt;
- h) falls der Konkurrenzfall eintritt: Erhöhung des Auktionspreises um einen vorgegebenen Betrag;
- i) Ausschluss des Bieters, dessen Preisangebot niedriger als der erhöhte Auktionspreis ist, und Feststellung des anderen Bieters bzw. der anderen Bieter anhand der Bietinformationen;
- j) Prüfung, ob für den bzw. die in Schritt i) ermittelten Bieter der Konkurrenzfall eintritt;
- k) Wiederholung der Schritte h), i) und j) und Ermittlung des verbleibenden Bieters, der den Zuschlag erhält, wenn in Schritt j) kein Konkurrenzfall eintritt; sowie
- l) falls in Schritt g) kein Konkurrenzfall eintritt: Ermittlung des verbleibenden Bieters, der den Zuschlag erhält.

Anspruch 3 des Hauptantrages betrifft eine «computergesteuerte Auktionsvorrichtung zur Durchführung einer automatisierten Auktion über ein Netz mit einer Vielzahl von Bietern, die eine entsprechende Vielzahl von Client-Computern benutzen», wobei die Vorrichtung mit Mitteln zur Durchführung der in Anspruch 1 genannten Schritte ausgestattet ist. Anspruch 4 des Hauptantrages betrifft ein «Computerprogramm, das bei Betrieb in einem Computernetz mit Client-Computern und einem Server» das Verfahren nach Anspruch 1 durchführt.

Ferner wurden drei Hilfsanträge mit weiteren Merkmalen eingereicht.

Die Ansprüche sind also auf ein Auktionsverfahren, eine Auktionsvorrichtung und ein entsprechendes Computerprogramm ausgerichtet, bei dem das Auktionsverfahren nach Eingabe der Bietinformationen wie Wunschpreis und Höchstpreis automatisch abläuft. Beim Auktionsverfahren handelt es sich um eine so genannte holländische Auktion, wobei der Auktionspreis zunächst gesenkt und dann wieder erhöht wird, bis derjenige Bieter den Zuschlag erhält, der am meisten zu zahlen bereit ist.

II. Patentfähigkeit gem. Art. 52 Abs. 2 EPÜ

Die Kammer hatte zunächst zu untersuchen, ob es sich bei den Ansprüchen um patentierbare Erfindungen handelt. Damit eine Erfindung patentfähig ist, muss sie gemäss EPÜ technischen Charakter aufweisen. Zur Überprüfung, ob eine Erfindung technischen Charakter hat, wurde in der früheren Rechtsprechung der sogenannte Beitragsansatz entwickelt. Diesem Ansatz liegt die Überlegung zu Grunde, dass eine Patentierung nur «in den Fällen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet»², zugelassen ist. Ob eine Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet oder nicht, kann praktisch nur im Rahmen einer Art Neuheitsprüfung bzw. Prüfung auf erfinderische Tätigkeit untersucht werden. Der Beitragsansatz nimmt also die materielle Patentierbarkeitsprüfung in gewissem Masse bereits bei der Patent-

² T 38/86, ABl. EPA 1990, 384, Leitsatz II.

fähigkeitsprüfung vorweg. Dazu gibt es jedoch im EPÜ keinen Anlass. Dies wurde von der neueren Rechtsprechung korrigiert^{3,4}.

Im Übrigen wurde auch die Patentfähigkeit von Gegenständen bejaht, die eine Mischung von technischen und nichttechnischen Merkmalen aufweisen⁵.

III. Vorrichtungsanspruch 3

Im vorliegenden Fall umfasst der Vorrichtungsanspruch gem. Hauptantrag Merkmale wie «Server-Computer», «Client-Computer» und «Netz». Die Beschwerdekammer befand, dass diese Merkmale eindeutig technischen Charakter aufweisen, und kam deshalb im Gegensatz zur Prüfungsabteilung zum Schluss, dass die Vorrichtung gem. Anspruch 3 eine Erfindung i.S. von Art. 52 Abs. 1 EPÜ sei.

IV. Verfahrensanspruch 1

In der erwähnten T 931/95 blieb der Beitragsansatz zumindest für Verfahrensansprüche immer noch im Wesentlichen anwendbar, heisst es doch im Leitsatz II: «Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und / oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter.»⁶ Diese Ansicht wurde auch in den Prüfungsrichtlinien übernommen⁷.

Im vorliegenden Fall umfasst der Verfahrensanspruch 1 dieselben technischen Merkmale wie Anspruch 3. Fraglich ist, ob diese Merkmale einem technischen Zweck dienen oder nicht. Würden die Richtlinien und die Kriterien der T 931/95 angewendet, so könnte man durchaus zum Schluss gelangen, dass die Erfindung gem. Verfahrensanspruch 1 keinen technischen Charakter aufweise und damit gem. Art. 52 Abs. 1 EPÜ nicht patentfähig sei, da die technischen Mittel Computer und Netzwerk der Verarbeitung nichttechnischer Information wie Bietinformationen dienen. Die Kammer war jedoch der Auffassung, dass das EPÜ keinen Anlass biete, für verschiedene Anspruchskriterien unterschiedliche Massstäbe anzusetzen. Deshalb bejahte sie auch den technischen Charakter des Verfahrensanspruches. Sie tat dies in vollem Bewusstsein, dass diese breite Auslegung des Begriffs «Erfindung» auch Tätigkeiten und Verfahren einschliessen kann, deren technischer Charakter möglicherweise leicht übersehen wird. Beispielhaft wird das Schreiben mit Stift und Papier erwähnt.

V. Zwischenergebnis zur Patentfähigkeit

Im Ergebnis bejaht also die Kammer die Patentfähigkeit aller Ansprüche, seien es Vorrichtungen oder Verfahren, die technische Merkmale aufweisen oder technische Mittel verwenden. Dies ist zu begrüssen, denn eine unterschiedliche Behandlung von Anspruchskategorien lässt sich aus dem EPÜ nicht ableiten. Damit verlässt die Kammer den Beitragsansatz für die Prüfung der Patentfähigkeit vollständig.

VI. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Die Neuheit der Ansprüche stand in diesem Verfahren nicht zur Diskussion. Die Kammer ging deshalb nur auf die erfinderische Tätigkeit ein. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit hielt die Kammer an der bestehenden Rechtsprechung fest und wandte den Grundsatz an, wonach für die erfinderische

³ T 1173/97, ABI. EPA 1999, 609, Nr. 8 der Entscheidungsgründe: «Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Art. 52 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ greift.»

⁴ T 931/95, ABI. EPA 2001, 441, Leitsatz IV: «Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 Abs. 1 EPÜ anzusehen ist, zwischen «neuen Merkmalen» und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden.»

⁵ T 38/86, Leitsatz III: «Durch den Einsatz technischer Mittel kann ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe durchgeführt werden und dadurch im Hinblick auf Artikel 52 Abs. 3 EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren werden, so dass eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 Abs. 1 EPÜ vorliegt.» sowie T769/92, ABI. EPA 1995, 525, Leitsatz II: «Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde ...».

⁶ T 931/95, Leitsatz II.

⁷ Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt Kapitel C-IV, 2.3.6, vorletzter Absatz, zweiter Satz.

Tätigkeit nur solche Merkmale in Betracht gezogen werden, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen⁸.

Diesen Grundsatz hat die Kammer konsequent angewandt und die erfinderische Tätigkeit letztlich insgesamt verneint. Insbesondere wurden die Merkmale, die den technischen Charakter der vorliegenden Erfindung ausmachen, nämlich die Verwendung von «Server-Computer», «Client-Computer» und «Netz», als bekannte und aus dem Stand der Technik nahegelegte Merkmale angesehen. Die Patentinhaberin sah die erfinderische Tätigkeit insbesondere darin, das aus dem Stand der Technik bekannte Auktionsverfahren so anzupassen, dass es automatisch und verzögerungsfrei ausgeführt werden könne. Dieser Argumentation ist die Kammer nicht gefolgt, sondern hat die erfinderische Tätigkeit ausdrücklich abgelehnt, da «Verfahrensschritte, die in der Änderung einer [bekanntem]⁹ Geschäftsidee bestehen und dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen können.»¹⁰ Daher sei die Erfindung als blosser Automatisierung der nichttechnischen Tätigkeit der Durchführung einer holländischen Auktion in Abwesenheit der Bieter zu betrachten¹¹.

Als einziges auf technischen Überlegungen basierendes Merkmal der zu prüfenden Erfindung wurde von der Kammer die sukzessive Erhöhung des Auktionspreises, um unter den Höchstpreisen der Bieter, die denselben Wunschpreis angegeben haben, den höchsten zu ermitteln (Auflösung des Konkurrenzfalles), in Betracht gezogen. Diesem Merkmal wurde die erfinderische Tätigkeit aber abgesprochen und zwar mit der Begründung, dass es sich um Routineprogrammierung handle, die Lösung also für den Fachmann naheliegend sei.

VII. Zwischenergebnis zur erfinderischen Tätigkeit

Die Regel, wonach nur solche Merkmale für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen werden, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, entspricht einer Beibehaltung des Beitragsansatzes für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit. Die Kammer hat sich in der vorliegenden Entscheidung für eine Beibehaltung dieses Grundsatzes ausgesprochen. Dies erscheint im Hinblick darauf, dass Erfindungen gem. EPU technischen Charakter haben müssen, konsequent und logisch. Wenn nämlich eine patentierbare Erfindung technischen Charakter haben muss (unabhängig, ob nur technische oder gemischt technische und nichttechnische Merkmale vorhanden sind), liegt es auf der Hand, dass die «erfinderische» Tätigkeit selber ebenfalls technischen Charakter haben muss, sonst wäre sie ja nicht erfinderisch im Sinne des Begriffes «Erfindung». Da eine Erfindung Neuheit und erfinderische Tätigkeit zusammen aufweisen muss, liegt es auf der Hand, dass sie letztlich einen nicht naheliegenden, neuen Beitrag (auch eine neue Kombination von Merkmalen ist unter Umständen zulässig) zum Stand der Technik darstellen muss.

VIII. Verhältnis zur geplanten EU-Richtlinie

Zur Entstehung und den Zielen der geplanten EU-Richtlinie sei auf zwei einschlägige Artikel in der sic! verwiesen¹². Die Richtlinie wurde von der Open-Source-Gemeinschaft zwischenzeitlich stark bekämpft und vom EU-Parlament massgeblich geändert. Im April 2004 wurde im Rat ein Kompromiss¹³ gefunden, dessen Unterstützung dann aber im Herbst vom neu beigetretenen EU-Mitgliedstaat Polen wieder in Frage gestellt wurde. Am 7. März 2005 wurde schliesslich wieder eine gemeinsame Position gefunden, der sich die überwiegende Mehrheit der Mitgliedsstaaten anschliessen konnte¹⁴. Lediglich Spanien hat dagegen gestimmt, Österreich, Italien und Belgien haben sich enthalten. Der Richtlinien-vorschlag gemäss dieser gemeinsamen Position wird nun zunächst in der Rechtskommission des EU-Parlaments beraten und anschliessend dem Parlament vorgelegt.

⁸ T 641/00, erster Leitsatz: «An invention consisting of a mixture of technical and nontechnical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step.»

⁹ Anmerkung des Autors.

¹⁰ T 258/03, Entscheidungsgründe 5.7, erster Absatz.

¹¹ T 258/03, Entscheidungsgründe 5.7, letzter Absatz.

¹² sic! 2002, 638 und 641.

¹³ Council of the European Union: Working Document 8731/04 vom 22. April 2004.

¹⁴ Pressemitteilung 6811/05 des EU-Rates vom 7. März 2005.

Es ist erklärtes Ziel der Richtlinie, unterschiedliche Auslegungen der Patentfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen nach EPÜ durch nationale Instanzen zu vermeiden. Die meisten der grundsätzlich befürwortenden Kreise haben sich zudem für ein Festhalten an der bestehenden, einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes stark gemacht. Deshalb ist es interessant, zu untersuchen, ob die so genannt gemeinsame Position der erläuterten Rechtsprechung entspricht. Dabei ist besonders interessant, inwieweit der nicht mehr zur Anwendung kommende Beitragsansatz in der gemeinsamen Position Anwendung findet.

Der technische Beitrag wird nicht nur in den Erwägungen wiederholt als Patentierbarkeitsvoraussetzung erwähnt, darüber hinaus wird er in Artikel 2 lit. b der gemeinsamen Position explizit definiert¹⁵. Demgemäss muss der technische Beitrag für einen Fachmann nicht naheliegend sein. Nichtnaheliegen für den Fachmann entspricht der Definition der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ. Der technische Beitrag muss zudem ein Beitrag zum Stand der Technik sein.

Artikel 4¹⁶ der Richtlinie (Patentierbarkeitsvoraussetzungen) definiert die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit und erwähnt gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Wobei eine Erfindung, um eine erfinderische Tätigkeit aufzuweisen, einen technischen Beitrag leisten muss.

Der Beitragsansatz ist also in der vorliegenden Fassung der Richtlinie Teil der Patentierbarkeitsvoraussetzungen. Ferner werden technischer Charakter einer Erfindung, erfinderische Tätigkeit und technischer Beitrag in zwei Artikeln vermischt (Art. 2 lit. b, Art. 4). Dies schafft nur Verwirrung und steht nicht in Einklang mit der diskutierten Entscheidung, da der Beitragsansatz für die Patentfähigkeit eben gerade verlassen wurde und technischer Charakter, erfinderische Tätigkeit und Beitrag zum technischen Charakter klar auseinander gehalten werden. Schliesslich ist die Zweckangabe «um zu» oder «in order to» missglückt und findet ebenfalls keine Grundlage im EPÜ.

Artikel 4a¹⁷ der Richtlinie (Ausnahmen von der Patentierbarkeit) widerspricht ebenfalls der bestehenden Rechtsprechung, da erstens der Beitragsansatz weiter ausgeführt wird und zweitens ausgesagt wird, dass dadurch, dass lediglich ein Computer oder ein Netzwerk verwendet wird, noch kein technischer Beitrag vorhanden sei. Die vorliegende Entscheidung hat aber genau aus diesem Grund den technischen Charakter (nicht den Beitrag) bejaht.

Die aktuelle Rechtsprechung ist in Bezug auf die Patentfähigkeit und das Verhältnis von erfinderischer Tätigkeit und technischem Beitrag viel klarer und konsequenter: Zunächst wird für die Patentfähigkeit einer Erfindung nur ein technischer Charakter und kein technischer Beitrag verlangt. Dieser Charakter kann auch durch eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale erreicht werden. Der technische Beitrag kommt erst im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ins Spiel. Dabei werden nur diejenigen Merkmale für die erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen, die zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen. Also: Erstens prüfen, welche Merkmale zum technischen Charakter beitragen, dann prüfen, ob sie erfinderisch sind. Dies ist eine klare, logische und nachvollziehbare Abfolge.

IX. Einschätzung und Ausblick

Die Entscheidung geht nach Ansicht des Schreibenden in die richtige Richtung: Niedrige Hürden bei der Frage, ob eine Erfindung technisch und damit patentfähig ist; hohe Hürden bei der Anwendung der klassischen Patentierungsvoraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die Entscheidung zeigt damit auch, dass die Befürchtung der Gegner der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, wonach die Anerkennung des technischen Charakters Tür und Tor öffne für sogenannte

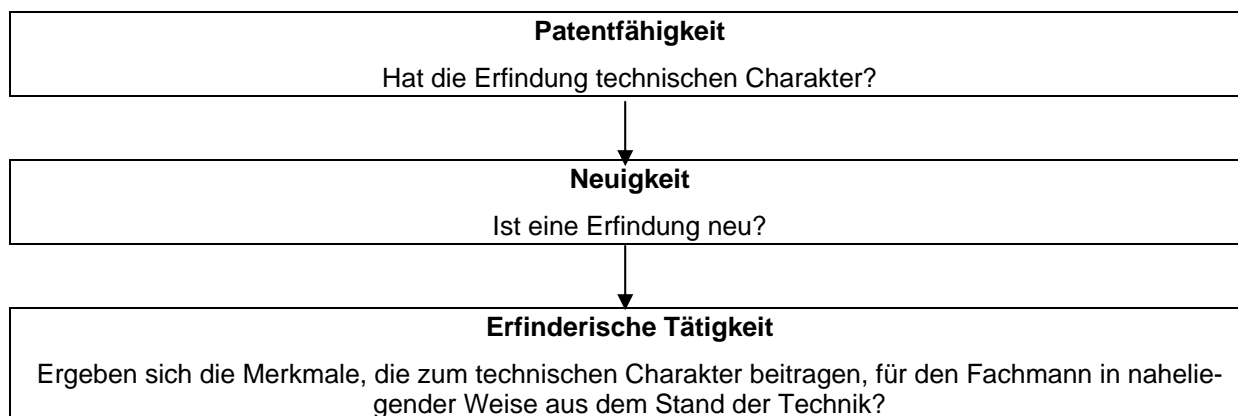
¹⁵ Art. 2 lit. b gemeinsame Position: «technical contribution» means a contribution to the state of the art in a field of technology which is not obvious to a person skilled in the art. The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the state of the art and the scope of the patent claim considered as a whole, which must comprise technical features, irrespective of whether or not these are accompanied by non-technical features.

¹⁶ Article 4: Conditions for patentability: In order to be patentable, a computer-implemented invention must be susceptible of industrial application and new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, a computer-implemented invention must make a technical contribution.

¹⁷ Article 4a: Exclusions from patentability: A computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involved the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable.

Trivialpatente, nicht gerechtfertigt ist. Routinemässiges Programmieren von bekannten Vorgängen, kann eine erfinderische Tätigkeit noch nicht begründen.

Ferner hält die Entscheidung die einzelnen Patentierbarkeitsvoraussetzungen klar auseinander: Erstens prüfen, ob es sich um eine patentfähige Erfindung handelt (hat die Erfindung technischen Charakter), dann Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und allenfalls gewerbliche Anwendbarkeit. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit werden nur diejenigen Merkmale in Betracht gezogen, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen (siehe Figur).



Prüfung von computerimplementierten Erfindungen

Die Richtlinie könnte und sollte im Hinblick auf diese Entscheidung wesentlich vereinfacht werden:

Art. 2 lit. a RL würde als Definition von computerimplementierten Erfindungen genügen und gerade auch den technischen Charakter umfassen, da definitionsgemäss computerimplementierte Erfindungen solche sind, die den Gebrauch eines Computers, eines Computernetzwerkes umfassen und eines oder mehrere Merkmale aufweisen, die ganz oder teilweise durch Computerprogramme ausgeführt werden. Sind diese Merkmale auch beansprucht, so erhält die Erfindung automatisch technischen Charakter wie oben erläutert. Dies könnte durch explizite Betonung des technischen Charakters der Merkmale Computer oder Netzwerk noch klarer herausgearbeitet werden.

Art. 2 lit. b RL schafft nur Verwirrung und Unklarheit und sollte deshalb ersatzlos gestrichen werden.

In Art. 4 RL sollte der zweite Satz, d.h. die Vermischung von erfinderischer Tätigkeit und technischem Beitrag, gestrichen und der Wortlaut an die besprochene Entscheidung angepasst werden, mit dem Ziel, das Verhältnis von erfinderischer Tätigkeit und technischem Beitrag klarzustellen: Für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit können nur Merkmale in Betracht gezogen werden, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Art. 4a RL steht ebenfalls im Widerspruch zur besprochenen Entscheidung, da gerade durch die Verwendung eines Computers oder Netzwerkes der Erfindung technischer Charakter verliehen wird. Er wäre mithin ebenfalls zu streichen. Dabei läuft man nicht die Gefahr, sog. Trivialpatenten Tür und Tor zu öffnen. Diese werden ja durch die strenge Anwendung der Kriterien für die erfinderische Tätigkeit ausgeschlossen.

In Art. 5 RL müssten im Übrigen die so genannten Computerprogrammprodukte ergänzt werden, da sie gemäss Rechtsprechung erlaubt sind. Dies ist jedoch nicht Thema der hier besprochenen Entscheidung.

Viele Stellungnahmen – und auch der erste Entwurf der EU-Richtlinie – gehen von der Prämisse einer Bestätigung der Regeln des EPÜ zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen aus. Diese Regeln wurden mit dieser Entscheidung in einem Punkt wesentlich weitergeführt. Sollte dieser Prämisse weiterhin Folge geleistet werden, so müssten nicht nur die Richtlinie, sondern auch die einschlägigen Stellungnahmen angepasst werden.

Es ist fraglich, ob das EU-Parlament zu so einem mutigen Schritt in der Lage ist. Sollte die Richtlinie aber nicht an die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden, so wird der Rechtsunsicherheit – die ja gerade vermieden werden soll – Vorschub geleistet, denn die Erteilungspraxis des EPA weicht bereits mit dieser neuen Entscheidung von der Richtlinie ab. Damit wird das Ziel der Richtlinie von Anfang an klar verfehlt. Letztlich wäre die Richtlinie nur ein Papiertiger oder das EPA wäre gezwungen, ihre Rechtsprechung rückgängig zu machen.

Zusammenfassung

Die Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen ist in der langen Zeit, während der um eine harmonisierende EU-Richtlinie gerungen wird, nicht stehen geblieben. Die neue Entscheidung T 258/03 stellt die Patentierbarkeitsvoraussetzungen klar und legt zum ersten Mal eine logische und konsequente Abfolge bei der Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen fest. Die Entscheidung kann kurz mit «grosszügig bei der Beurteilung, ob eine Erfindung technisch ist, streng bei der erfinderischen Tätigkeit» zusammengefasst werden. Damit ist die aktuelle Rechtsprechung besonders im ersten Punkt grosszügiger als die ursprüngliche Version der Richtlinie. Auch wenn das EU-Parlament die Richtlinie gemäss der so genannten gemeinsamen Position vom März 2005 in ihrer zweiten Lesung in diesem Sommer ungeschoren davonkommen lassen sollte, ist der Konflikt der mit der Rechtsprechung des EPA somit bereits jetzt vorprogrammiert. Das Ziel der Richtlinie, nämlich die Harmonisierung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen, kann somit von Anfang an nicht mehr erreicht werden.

Résumé

La jurisprudence de l'Office européen des brevets sur la brevetabilité d'inventions mises en œuvre par ordinateur poursuit encore son évolution à l'heure actuelle, même durant la période pendant laquelle le projet de directive européenne fait difficilement son chemin. Le nouvel arrêt T 258/03 pose clairement les conditions de la brevetabilité et définit pour la première fois une approche logique et conséquente pour l'examen des conditions de la brevetabilité. L'arrêt peut être brièvement résumé comme étant «généreux lorsqu'il s'agit de déterminer si une invention présente un caractère technique, et strict en matière d'activité inventive». Ainsi, sur ce premier point, la jurisprudence actuelle se montre plus généreuse que la version originale de la

directive. Même si cet été la directive devrait passer sans encombre en deuxième lecture devant le Parlement de l'UE sur la base de la position commune de mars 2005, le conflit avec la jurisprudence de l'OEB est d'ores et déjà programmé. Le but de la directive tendant à l'harmonisation des conditions de la brevetabilité ne peut a priori plus être atteint.

* Dipl. Ing. ETH, Patentanwalt, Group Vice President IP der ABB Ltd.