

# Mitteilungen der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

94. Jahrgang

München, Dezember 2003

Heft 12

## Ist die Kerntheorie wieder aktuell?

Bernhard Ganahl\*

Auf dem International Forum „Protection of computer-related and business model inventions“, das am 21. und 22.11.2002 im Europäischen Patentamt in München stattgefunden hat, vertrat Dr. *Wilfried Anders*, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, die Auffassung, dass im Anschluss an die Entscheidung „fehlerhafter Zeichenketten“ des Bundesgerichtshofs ergangene jüngere Entscheidungen zu Software-implementierten Erfindungen des Bundespatentgerichts den „Bogen zur als überholt geglaubten Kerntheorie nach der BGH-Entscheidung ‚Dispositionsprogramm‘ von vor 26 Jahren“ schließen.

Im nachfolgenden Aufsatz soll, zunächst anhand eines kurzen Rückblicks auf die frühere Rechtsprechung, die Kerntheorie erläutert werden, um sie dann mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) bzw. des Bundespatentgerichts (BPatG) zu vergleichen.

### 1. Rückblick auf die frühere Rechtsprechung zur Kerntheorie

Eine der grundlegenden Entscheidungen zur Kerntheorie ist die BGH-Entscheidung *Dispositionsprogramm* (GRUR 1977, 96).

Gegenstand der dieser Entscheidung zugrunde liegenden Patentanmeldung ist ein Verfahren, mit welchem Veränderungen bestimmter Größen ermittelt werden. Das Verfahren ist mittels diverser Schritte festgelegt, die u.a. definieren, wie die Daten in einzelne Speicher gespeichert werden.

Im Einspruchsverfahren hat das Bundespatentgericht das Patent versagt, da das angemeldete Verfahren im Wesentlichen ein reiner Organisationsplan sei, dem als bloßer „Anweisung an den menschlichen Geist“ kein technischer Charakter zukomme. Diese Organisationsregel sei so abgefasst, dass sie nur die bekannten Arbeitsmöglichkeiten einer dem Stand der Technik entsprechenden Datenverarbeitungsanlage nutze.

Der BGH hat hierzu festgestellt, dass es dieser bloßen Organisations- und Rechenregel an einem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung des Erfolgs feh-

le. Zur Beurteilung der Technizität hat der BGH die Organisations- und Rechenregel separat, ohne die im Anspruch angegebenen technischen Mittel formuliert (GRUR 1977, S. 97, II. 3. b aa) und dazu festgestellt, dass es sich um eine Regel handele, und dass der Patentanspruch diese Rechenregel anders, nämlich in steter Verknüpfung mit den technischen Merkmalen der Anlage und des Verarbeitungsablaufes formuliere, was daran nichts ändere. Diesen Ausführungen des BGH kann nicht entnommen werden, dass zwischen bekannten und neuen Merkmalen unterschieden wird und lediglich die neuen Merkmale zur Beurteilung der Technizität zu berücksichtigen sind.

Weiterhin hat er ausgeführt:

„Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann vielmehr nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordert und lehrt oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nahe liegende Art und Weise zu benutzen ...“

„Über diese auf rein geistigem Gebiet liegende mathematisch-organisatorische Lehre hinaus betritt die Anmeldung das Reich des Technischen erst nach der Vollendung der Erfindung; sie verknüpft diese mit technischen Merkmalen nur nach Art einer nicht erfinderischen ‚Gebrauchsanweisung‘. ...“

In der Entscheidung *Prüfverfahren* (Beschluss vom 7.6.1977 – X ZB 20/74; GRUR 1978, 102) hatte der BGH über ein Patent zu entscheiden, das vom Bundespatentgericht im Einspruchsverfahren als nicht technisch beurteilt worden ist.

Das BPatG hat den Anspruch 1 folgendermaßen gliedert:

„a) Bei den Befehlen des Programms sind Wiederholungen vorgesehen.

b) Die Befehle für die Programmschritte werden nacheinander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abgerufen, die in einem Befehlszähler auftreten.

c) Zur Erfassung fehlerhafter Programmschritte werden Programmschleifen jeweils verändert.

\* Patentanwalt *Bernhard Ganahl*, Kirchheim.

d) Die Adresse für den jeweils ersten Programmschritt der Schleife ist in ein Anfangsregister, die Adresse für den jeweils letzten Programmschritt in ein Endregister eingegeben.

e) Ergibt ein Vergleich die Gleichheit der im Befehlszähler erreichten Adresse mit der in das Endregister eingegebenen Adresse, wird die Programmschleife jeweils durch Übertragung der Adresse für den ersten Programmschritt (aus dem Anfangsregister) in den Befehlszähler wiederholt.

f) Wird nach der Sichtbarmachung und Überwachung der Befehle der durchlaufenen Programmschleife kein Fehler festgestellt, wird durch Eingabe anderer Adressen in die Register die Programmschleife jeweils verändert.“

Das Bundespatentgericht hat die Merkmale a bis e als technisch beurteilt, wohingegen das Merkmal f ein abwägendes und entscheidendes Tätigwerden des Menschen erfordert; ein solches sei nicht technischer Natur und weder allein noch in Kombination mit anderen, technischen Merkmalen patentierbar.

Der BGH hat zunächst dargelegt, dass es für den technischen Charakter nicht auf die sprachliche Einkleidung der Merkmale ankomme.

„Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr erfinderischer Kern liegt. Erschöpft sich die *erfundene Neuerung* in der Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz einer Maschine zweckmäßig oder gar allein sinnvoll erscheint und dieser Einsatz von dem Patentsucher auch vorgeschlagen wird.“ (Anm.: Kursivdruck hinzugefügt.)

An diesen Ausführungen ist bemerkenswert, dass im Zusammenhang mit dem Kern der Erfindung auf „die erfundene Neuerung“ Bezug genommen wird. Das kann derart verstanden werden, dass der Kern der Erfindung in den neuen Merkmalen zu suchen ist.

In der BGH-Entscheidung *Flugkostenminimierung* (GRUR 1986, 531) wurde die Kerntheorie folgendermaßen angewandt:

„Ist Kern der Lehre die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder gar sinnvoll, d.h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser technischen Mittel in den Ansprüchen oder in der Patentschrift hingewiesen ist (vgl. BGH in Bl. f. PMZ 1977, 341 Prüfverfahren)“ (Anm.: Kursivdruck hinzugefügt.)

Dieser Entscheidung lag gemäß Patentanspruch 1 ein Verfahren zugrunde, bei dem

1. ein Rechner (R) mit einem Speicher und einem Vergleichler verwendet wird.

2. Dem Rechner (R) werden

a) der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten des Flugzeugs eingegeben

b) und automatisch die im Flugzeug gemessenen Werte des Treibstoffdurchsatzes und der Geschwindigkeit zugeführt.

3. Der Rechner führt sodann folgende Rechenoperationen durch:

a) er errechnet aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit die Treibstoffkosten pro Entfernungseinheit;

b) er errechnet aus Flugzeitkosten und Geschwindigkeit den betreffenden Teil der Gesamtflugzeitkosten pro Entfernungseinheit;

c) er bildet die Summe aus a und b (sog. Erstergebnis), die der Speicher festhält.

4. Der Rechner veranlasst automatisch eine Änderung des Treibstoffdurchsatzes um einen vorbestimmten Betrag (wodurch sich auch die Fluggeschwindigkeit ändert).

5. Die geänderten Werte des Treibstoffdurchsatzes und der Geschwindigkeit werden dem Rechner automatisch zugeführt, der erneut die unter Ziff. 3 a bis c beschriebenen Rechenoperationen durchführt und ein Zweitergebnis ermittelt;

6. Die durch die Rechenoperationen gemäß Ziff. 3 und 5 errechneten Ergebnisse werden durch einen Vergleichler verglichen.

7. Der (geringere) Ergebniswert wird gespeichert und steht für eine folgende Rechenoperation als „Erstergebnis“ zum Vergleich zur Verfügung.

8. Der Treibstoffdurchsatz wird automatisch in der vom Vergleichler ermittelten Richtung zu geringeren Ergebniswerten verändert.

9. Der Rechner führt sodann mit den geänderten Werten von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit erneut die unter Ziff. 3 a bis c beschriebene Rechenoperation durch, bis der Vergleichler zumindest eine Annäherung an einen minimalen Ergebniswert feststellt, der daraufhin gespeichert wird.

10. Nach einer vorbestimmten Zeiteinheit wird das Verfahren wiederholt, wobei das jeweils zuletzt ermittelte Endergebnis gespeichert wird und die Rolle des Erstergebnisses in dem jeweils folgenden Verfahrenszyklus spielt.

Dieser Anspruch umfasst sowohl technische Mittel als auch technische Größen, wie z.B. Rechner, Vergleichler, Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit, als auch betriebswirtschaftliche Größen, wie z.B. Treibstoffkosten und Flugzeitkosten, die miteinander verknüpft werden.

In dieser Entscheidung werden die markt- und betriebswirtschaftlichen Aspekte gegenüber den eingesetzten Naturkräften gewichtet und festgestellt, dass die betriebswirtschaftliche Bewertung der technischen Messwerte alleine die Steuerung bestimme, weshalb die markt- und betriebswirtschaftlichen Aspekte (Herbeiführung minimaler Betriebskosten) im Vordergrund stehen. Dieses Verfahren wurde deshalb die Technizität abgesprochen.

Die Kerntheorie ist vom Bundespatentgericht in der Entscheidung zum *Antiblockiersystem* vom 12.6.1978 (GRUR 1979, 111) angewandt worden. Die dieser Entscheidung zugrunde liegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren, das die Verwendung von technischen Elementen, wie z.B. Ventile und Schaltvorrichtung in Kombination mit Bremsregeln umfasst. Die Anmelderin hat geltend gemacht, dass dem Patentbegehren eine neue Regelphilosophie bzw. Bremsregel zugrunde liege, die sich mit den verschiedenen für Antiblockierregelsysteme bekannten Schaltmitteln bzw. Schaltungen verwirklichen lasse. Das Bundespatentgericht vertrat die Auffassung, dass die beanspruchte Lehre in ihrem Kern nur eine Denkanweisung (= Bremsregel) darstelle und versage ihr deshalb die Technizität. Der Leitsatz der Entscheidung des Bundespatentgerichts lautet:

„Bremsregeln für Antiblockiersysteme bei Fahrzeugbremsen, die zwar mit technischen Merkmalen verknüpft sind, ihrem Kern nach jedoch eine Denkanweisung dar-

stellen, sind nicht patentierbar, selbst wenn es sich dabei nicht um einen Algorithmus im eigentlichen Sinn handelt, diesem jedoch wesensverwandt sind.“

Beim Lesen dieser Entscheidung kann man den Eindruck erlangen, dass das Bundespatentgericht als Kern der beanspruchten Lehre nur die aus dem Stand der Technik nicht bekannten Merkmale (= Bremsregel) beurteilt hat, wohingegen die weiteren technischen Merkmale der beanspruchten Lehre, die aus dem Stand der Technik bekannt gewesen sind, unberücksichtigt geblieben sind.

Diese Entscheidung des Bundespatentgerichts wurde vom BGH aufgehoben, wobei sich der BGH folgendermaßen bzgl. der Entscheidung Dispositionsprogramm abgrenzt:

„Nur wenn ein Programm nicht technischer Natur ist, ist von Bedeutung, dass die (nicht technische) Lehre, eine DV-Anlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, nur patentfähig sein könne, wenn das (nicht technische) Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre, oder wenn dem (nicht technischen) Programm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nahe liegende Weise zu benutzen.“

Der BGH verwendet hier den Begriff „Programm mit technischer Natur“. Diesbezüglich wird Folgendes ausgeführt:

„Insbesondere bei Anlagen zur Durchführung von Verfahren und bei Anordnungen im Bereich der Regeltechnik können durch eine Aufeinanderfolge von genau bestimmten technischen Einzelmaßnahmen technische Programme verwirklicht sein, weil sie durch den planmäßigen Einsatz berechnen- und beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erreichen.“

Nur wenn ein Programm nicht technischer Natur ist, könne es nur patentfähig sein, wenn es gemäß den Ausführungen zur Dispositionsprogramm-Entscheidung, einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage fordere und lehre oder wenn dem nicht technischen Programm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht nahe liegende Art und Weise zu benutzen. Dies ist jedoch für ein technisches Programm nicht erforderlich.

In der Entscheidung *Chinesische Schriftzeichen* (Beschluss vom 1.6.1991 – X ZB 24/89; GRUR 1992, 36) hatte der BGH eine Patentanmeldung zu beurteilen, die ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Schriftzeichen in Textsysteme betrifft. In Anspruch 1 sind mehrere gegenständliche Merkmale, wie z.B. Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, etc. angegeben. Mit dem Verfahren soll die Eingabe erleichtert, insbesondere Mehrdeutigkeiten vermieden werden und u.a. Speicherplatz reduziert werden.

Hierzu wurde Folgendes ausgeführt:

„Ob die beanspruchte Lehre ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG betrifft, bedarf keiner Entscheidung, da es der beanspruchten Lehre aus anderen Gründen an technischem Charakter fehlt.“

„Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. ...

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit,

Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind für den Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung. Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnen der verarbeiteten Daten.

... Die im Patentanspruch 1 genannten gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der Lehre nicht das entscheidende *Gepräge*, die mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnen der verarbeiteten Daten steht und fällt. Die im Patentanspruch 1 angeführten gegenständlichen Merkmale tragen nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei. Das reicht für den technischen Charakter der beanspruchten Lehre nicht aus.“ (Anm.: Kursivdruck hinzugefügt.)

Auch bei dieser Entscheidung wurde bei der Beurteilung der Technizität zunächst ermittelt, was beim Anmeldegegenstand im Vordergrund steht, bzw. diesen prägt.

In dem vom BGH gefällten Urteil *Tauchcomputer* (Urteil vom 4.2.1992 – X ZR 43/91, GRUR 1992, 430) wurde Anspruch 1 des Streitpatentes in folgende Merkmale gegliedert:

Anzeigeeinrichtung für die Parameter eines Tauchganges

a) Sie ist über wenigstens einen Speicher für die Dekompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen und Tauchzeiten und

b) über eine Auswerte- und Verknüpfungsstufe für die gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit dem im Speicher gespeicherten Werten angesteuert;

c) in jedem Zeitpunkt des Tauchganges kann die in Abhängigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten erforderliche Gesamtauftauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte angezeigt werden und/oder

d) die Anzeigeeinrichtung ist mit einer Wandler-einrichtung versehen, die die jeweils aktuelle Grundzeit (= Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe, in die dieser neuen Tauchtiefenstufe äquivalente Grundzeit, die jener Zeit entspricht, während der sich der Taucher in der maximalen Tiefe seines Tauchprofils befunden hätte, umwandelt.

Das BPatG hat in seiner Vorentscheidung das Streitpatent für nichtig erklärt, weil sein Gegenstand nicht als technisch anzusehen sei.

Hierzu hat der BGH Folgendes ausgeführt:

„Der ständige Blick des BPatG auf das, was bekannt war, und auf das, was neu oder neuartig war, hat den Blick auf eine unbefangene Wertung verstellt, was bei der in Anspruch 1 beschriebenen Erfindung im Vordergrund steht und was nicht.“

„Der erkennende Senat wertet die gesamte in Patentanspruch 1 umschriebene Lehre als technisch. Er sieht eine Lehre zum technischen Handeln darin, daß mit einem Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) ermöglicht wird, mit Hilfe von Meßgeräten ermittelte Meßgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit anzuzeigen.“

„Was die zuletzt genannte Prüfung (Anmerkung: erfinderische Tätigkeit) angeht, so erscheint dem erkennenden Senat folgender Hinweis angezeigt:

Bei der Prüfung von Erfindungen, die Merkmale technischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art verknüpfen, auf erfinderische Tätigkeit muß der genannte Erfindungsgegenstand unter Einschluß der etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Es darf der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, d.h. Naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen besteht. Das bedeutet im vorliegenden Falle, daß auch die neuartige Rechenregel, die das BPatG als neue Interpretation an sich bekannter Tauchtabellen (Denkschema) bezeichnet hat, zusammen mit den technischen Merkmalen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen ist.“

Diese Entscheidung gilt als das Ende der Kerntheorie, da bei der Beurteilung der Technizität ausgeführt wird, dass der „ständige Blick ... auf das, was bekannt war, und auf das was neu oder neuartig war ...“ eine unbefangene Bewertung verstelle. Da hier die Rechenregel in einer engen Beziehung zu den weiteren technischen Mitteln stehen, müssen diese auch berücksichtigt werden. Dies kann als abweichend zu den Ausführungen in der Entscheidung Prüfverfahren (a.a.O.) verstanden werden, in welcher bzgl. des Kerns der Erfindung auf die erfundene Neuerung abgestellt worden ist.

Bzgl. der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird vom BGH darauf hingewiesen, dass der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt werden darf und nur der Teil auf erfinderische Tätigkeit geprüft werde, der aus den technischen Merkmalen bestehe.

## 2. Jüngere Rechtsprechung des BGH zu Softwareimplementierten Erfindungen

In der Entscheidung *Logikverifikation* hatte der BGH (Beschluss vom 13.12.1999 – X ZB 11/98, GRUR 2000, 498) einen Anmeldungsgegenstand zu beurteilen, der ein Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hochintegrierter Schaltungen betrifft. Bei diesem Verfahren werden eine Layout-Schaltung und eine Logikplan-Schaltung automatisch transformiert, damit die Anschlusszahl der Teilschaltungen möglichst gering ist. Ein derartiges Bearbeiten der Layout-Schaltung und der Logikplan-Schaltung ist zum Design neuer integrierter Schaltkreise notwendig.

Bezüglich der Frage, ob eine auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen gerichtete Patentanmeldung die erforderliche Technizität aufweise, hat der BGH dargelegt (GRUR 2000, 500, li. Sp. im Abschnitt f), dass dies in einer Gesamtbetrachtung des Anmeldegegenstandes im Einzelfall festzustellen sei. Hierzu wird auf die Entscheidung *Tauchcomputer* (a.a.O.) und auf eine Reihe von Entscheidungen des EPA verwiesen, wobei auch darauf hingewiesen wird, dass nicht nur die vorgeschlagenen Mittel, sondern auch das zu lösende Problem und die nach der Anweisung zu erzielenden technischen Effekte als wesentlich angesehen werden.

Zur Erläuterung des Begriffes „Gesamtbetrachtung“ wird Folgendes ausgeführt (GRUR 2000, 500, li. Sp. im Abschnitt f):

„Eine Gesamtbetrachtung bedeutet eine Bewertung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstandes; dies schließt die Möglichkeit ein, bei Vorliegen sachgerechter Gründe einzelne Anspruchsmerkmale unter Berücksichtigung ihres nach fachmännischem Ver-

ständnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu gewichten (vgl. BGHZ 153, 23 = GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen); die Wertung darf in ihrem Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist (vgl. BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer); sie darf auch nicht einseitig darauf abstellen, was bekannt war und was demgegenüber an der angemeldeten Lehre neuartig ist (Senat GRUR 1992, 430, 431 – Tauchcomputer). Entscheidend ist, wie das, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (Senat, a.a.O. – Tauchcomputer, vgl. auch BGHZ 115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen), aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt zu verstehen und einzuordnen ist (vgl. BGHZ 52, 74, 77 = GRUR 1969, 672 – Rote Taube).“

Zum konkreten Fall wird ausgeführt, dass die angemeldete Lehre einen Zwischenschritt in dem Prozess betreffe, der mit der Herstellung von (Silicium)Chips ende, indem mit ihrer Hilfe dafür gesorgt werden könne, dass diese Bauteile aus verifizierten Schaltungen bestünden. Diese Lehre erfordere technische Erkenntnis, die auf Überlegung beruht, die sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten konzentriert, was dazu führt, dass der Anmeldungsgegenstand die für ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen erforderliche Technizität aufweist.

In der Entscheidung *Sprachanalyseeinrichtung* wurde vom BGH (Beschluss vom 11.5.2000 – X ZB 15/98, GRUR 2000, 1007) der Gegenstand der Patentanmeldung als eine Sprachanalyseeinrichtung angegeben, die unter Verwendung einer üblichen Datenverarbeitungsanlage verwirklicht werden kann, wobei ein Bewertungsblock und eine Bevorzugungsanalyseeinrichtung sowohl durch Hardware als auch durch Software realisiert werden können. Diese Anlage benötigt weiter eine Eingabeeinrichtung und eine Anzeigeeinrichtung. Die übrigen Merkmale beschreiben die funktionellen Mittel, mit denen die Textbearbeitung zu realisieren ist, wobei auf einer bestimmten Ebene von einer Bedienperson eine Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten erfolgen kann und andernfalls die Auswahl nach einem bestimmten Algorithmus ohne Zutun der Bedienperson getroffen wird (GRUR 2000, 1008, re. Sp. oben).

Der dieser BGH-Entscheidung vorausgegangene Beschluss des BPatG (Beschluss vom 7.5.1998 – 17 W (pat) 55/96) ist in GRUR 1999 auf S. 411 ff. veröffentlicht.

Das BPatG führte hierzu Folgendes aus:

– Ein Anspruchsgegenstand, der technische und nicht-technische Aspekte umfasst, gibt jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthält (d.h. eine technische Lehre), sofern dieser (technische) Beitrag auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfülle, insbesondere auf erfinderischer Leistung beruhe (Verweis auf EPA, T236/91) (BPatG in GRUR 1999, S. 413, re. Sp., 2. Abs.).

Hieraus wird gefolgert, dass aus der Kategorie nicht auf den technischen Charakter des Anspruchsgegenstandes geschlossen werden könne.

– Von der Datenverarbeitungsvorrichtung werde nur bestimmungsgemäßer Gebrauch gemacht (s. Dispositionsprogramm).

– Es läge kein technisches Programm i.S.d. Rechtsprechung des BGH (s. ABS) vor, da in der Satzanalyse und Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmten Satzkonstruktionen keine technischen Einzelmaßnahmen erkannt werden.

– Die vom Datenverarbeitungsfachmann zu erbringende Leistung sei lediglich eine programmiersprachliche Fassung der grammatikalischen Erkenntnisse.

Zum letzten Punkt wird angemerkt, dass lediglich die Umsetzung von grammatikalischen Regeln in Computercode ein erhebliches Wissen über die hierbei verwendeten Softwaremittel, z.B. die verwendete Programmiersprache und die eingesetzte Hardware erfordert. Man könnte daher auch die Auffassung vertreten, dass dies bereits technische Überlegungen erfordern könne.

Der BGH hat zu dieser Patentanmeldung ausgeführt:

„Nach den Feststellungen des BPatG ist das Patentbegehren mithin auf eine Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter näher definierter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, und nicht auf ein Verfahren oder Programm gerichtet. Einer derartigen Vorrichtung kommt entgegen der Auffassung des BPatG der erforderliche technische Charakter zu.“ (GRUR 2000, S. 1008, re. Sp., II 1. c bb)

Weiterhin wird zur Diskussion der Technizität ausgeführt:

„Die Diskussion um die Technizität bezieht sich im wesentlichen auf *Programme*, die auf solchen Anlagen ablaufen und auf *Verfahren*, die mit ihnen durchgeführt werden. Darum geht es hier nicht.

Aus diesem Grund und weil es nicht um die Anwendung des Patentierungsausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche (§ 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG) geht, kommt es im vorliegenden Fall auch nicht darauf an, ob, wie es das EPA bei programmbezogenen Erfindungen als erforderlich ansieht (EPA T 1173/97 Abl. EPA 1999, 609, 620 f. = GRUR Int. 1999, 1053 – Computerprogrammprodukt/IBM), ein technischer Effekt erzielt wird, der über eine normale Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht (vgl. *Mellius*, a.a.O., S. 850).“ (GRUR 2000, 1008, re. Sp., II 1. c bb (1); Anm.: Kursivdruck hinzugefügt.)

Bzgl. der Frage, in wieweit nichttechnische Merkmale bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen sind, verweist der BGH darauf, dass der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen sei. Die völlige Nichtberücksichtigung der „nichttechnischen Erkenntnisse“, die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde lägen, widerspräche den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen (vgl. *Tauchcomputer* a.a.O.).

Da vom BGH dargelegt wird, dass nur die *völlige* Nichtberücksichtigung der nichttechnischen Erkenntnisse bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den entwickelten Grundsätzen widerspricht, könnte man hieraus folgern, dass eine teilweise Nichtberücksichtigung daraus zulässig wäre.

Der Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* lag folgender Verfahrensgang zugrunde:

Das Patentamt hat ein Patent gemäß Hilfsantrag (Patentansprüche 1 bis 21) erteilt. Der Hauptantrag, der weitere Patentansprüche 22 bis 24 (Anspruch 22 betrifft ein digitales Speichermedium; Anspruch 23 betrifft ein Computer-Programm-Produkt; Anspruch 24 betrifft ein Computer-Programm mit Programmcode) umfasst, wurde zurückgewiesen. Gegen die Zurückweisung des Hauptantrages wurde Beschwerde eingelegt, in welcher die Entscheidung des Patentamtes aufrechterhalten und

die Rechtsbeschwerde zugelassen wurde. In der Rechtsbeschwerde wurde das Verfahren an das Bundespatentgericht zur weiteren Erörterung zurückverwiesen.

Das BPatG hat in seiner ersten Entscheidung dem streitigen Patentanspruch 22 den Patentschutz versagt, da er keine Lehre angebe, die wenigstens die wesentlichen Lösungsmittel umfasse.

Der BGH (Beschluss vom 17.10.2001 – X ZB 16/00, GRUR 2000, 143) meint, dass die Anweisung nach Patentanspruch 22 zur Realisierung eines bestimmten Computerprogrammes diene. ... sein bestimmungsgemäßer Einsatz führe ... zu dem gewünschten Ergebnis. Das reiche für eine im Rahmen der die Anmeldung prägenden Problemstellung liegende Lösung aus (Anm.: Kursivdruck hinzugefügt).

Hieraus folgt somit, dass der auf ein digitales Speichermedium gerichtete Anspruch 22 kein „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches“ definiert.

Bzgl. der Patentierbarkeit werden jedoch folgende Ausführungen gemacht:

„Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.“

„... dass Ansprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie besteht, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen, grundsätzlich patentierbar sind. Ansonsten bedarf es hingegen der Prüfung, ob die auf Datenverarbeitung mittels eines geeigneten Computers gerichtete Lehre sich gerade durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt.“

„So hat er (Anm.: der Senat) – wenn auch im Hinblick auf die für eine Erfindung i.S. des § 1 I PatG erforderliche Technizität – eine Gesamtbetrachtung darüber gefordert, was nach der beanspruchten Lehre *im Vordergrund* steht“ (Anm.: Kursivdruck hinzugefügt) (siehe Logikverifikation a.a.O.).

In dieser Entscheidung wird zwar der Gegenstand der streitigen Ansprüche nicht als „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches“ bewertet, aber es wird bzgl. der Technizität eine Prüfung mittels einer Gesamtbetrachtung darüber gefordert, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, und diese Lösung muss einem konkreten technischen Problem dienen.

In der hierauf folgenden Entscheidung (Beschluss vom 26.3.2002 – 17 W (pat) 69/98, GRUR 2002, 871) vertritt das BPatG folgende Auffassung:

Die Erkennung und Korrektur fehlerhafter Zeichenketten bedarf keiner technischen Leistung (GRUR 2002, 873, re. Sp., Abs. 1). Folglich liege die Lehre nicht auf herkömmlichem technischem Gebiet, weshalb der erforderliche Bezug zur Technik anderweitig hergestellt werden muss.

Die angewandten Regeln bestimmen sich nicht aus technischen Umständen, sondern beschreiben die wahrscheinlichsten Fehlerarten, die einer Person beim Eintippen eines Textes unterlaufen können. Eine Auseinandersetzung mit technischen Gegebenheiten ist – abgesehen von der Implementierung mit Datenverarbeitungsmitteln – nicht erkennbar.

Das Argument des geringeren Bedarfs an Computerressourcen und des selbständigen Aufbaus eines Wörterbuches wurde nicht anerkannt, denn so wäre jeder Imple-

mentierung eines nichttechnischen Verfahrens Patentierbarkeit zuzubilligen.

### 3. Jüngere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu Software-implementierten Erfindungen

Der Entscheidung *Automatische Absatzsteuerung* (Beschluss vom 14.6.1999 – 20 W (pat) 8/99, CR 2000, 97) lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung, bei dem elektronisch erfasste Absatzdaten mit Absatzprognosedaten verglichen werden und in Abhängigkeit von der Abweichung der erfassten Absatzdaten von den Absatzprognosedaten der Abgabepreis bestimmt wird.

Die Prüfungsstelle hat die Patentanmeldung zurückgewiesen, da die Festlegung des Abgabepreises in Folge rein betriebswirtschaftlicher Überlegungen erfolge und die eigentliche Problemlösung bereits abgeschlossen sei, bevor das Gebiet der Technik überhaupt betreten werde.

Bzgl. der Beurteilung der Technizität führte das Bundespatentgericht Folgendes aus:

„Die ‚Kerntheorie‘ ist mit der Entscheidung ‚Tauchcomputer‘ jedoch aufgegeben worden (BGH GRUR 1992, 430).“

„Der automatische, also selbsttätige Ablauf aller Verfahrensschritte schließt die Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit aus.“

„Die Scheidung in wesentliche Merkmale einerseits und übliche andererseits mag zuweilen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hilfreich sein. Bei der Prüfung, ob eine dem Patentschutz zugängliche Erfindung vorliegt, muß sie in der Regel zu einem falschen Ergebnis führen: Es kann nicht etwas untechnisch werden, sobald es üblich wird.“

Die erfinderische Tätigkeit wurde ohne Bezugnahme auf einen konkreten Stand der Technik, sondern alleine durch Verweis auf das übliche Handeln des Fachmanns verneint. So wurde Folgendes ausgeführt:

„Das im Patentanspruch 1 umschriebene Verfahren automatisiert Maßnahmen, die der durchschnittlich tüchtige Kaufmann ergreift, um in seinem Geschäft zum Verkauf angebotene, verderbliche Waren innerhalb einer vorgegebenen Zeit abzusetzen. Die Automatisierung ist übliches Handeln des Fachmanns.“

In dieser Entscheidung wird bei der Prüfung der Technizität keine Gewichtung der Merkmale vorgenommen. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit werden dem Fachmann Fähigkeiten eines Kaufmanns zugesprochen.

In der Entscheidung *Computergestütztes Verfahren zur Steuerung von Geschäftsabläufen* (BPatG, Beschluss vom 9.4.2002 – 17 W (pat) 14/99, GRUR, 2002, 869) hatte das Bundespatentgericht folgenden Anmeldegegenstand zu beurteilen:

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag betrifft ein Verfahren zur Steuerung eines Geschäftsprozesses mit Hilfe eines Computersystems, bei dem ein Verfahren zur automatischen Sprachverarbeitung angewandt wird.

Mit Anspruch 10 soll ein entsprechendes Computersystem geschützt werden.

Anspruch 1 des Hilfsantrages entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrages, wobei einzelne Schritte präziser definiert sind, so dass m.E. klar ist, dass das Verfahren vollautomatisch abläuft.

Zum Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag wurde in der Entscheidung Folgendes ausgeführt:

„Zweifelloso zählt die inhaltliche Bewertung eines Dokuments und die davon abhängige Auslösung nicht näher bestimmter geschäftlicher Aktivitäten zum Zweck der Optimierung von Geschäftsprozessen zu den herkömmlich dem Menschen zugeordneten intellektuellen Tätigkeiten. Dieses nicht auf technischem Gebiet liegende Verfahren kann deshalb nicht schon als patentierbar angesehen werden, weil es nunmehr unter Einsatz eines Computers ausgeführt werden soll.“

Die BGH-Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* (a.a.O.) wird bzgl. der Beurteilung der Patentierbarkeit einer computerimplementierten Lehre damit zitiert, dass der BGH „eine Gesamtbetrachtung darüber gefordert habe, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht“.

Demgemäß wird gefolgert:

„Aus dem Anspruch 1 kann nur die Lehre des Einsatzes von Datenverarbeitungsmitteln zur Erschließung des Inhalts eines Dokuments und die Auslösung von geschäftlichen Tätigkeiten abhängig vom gefundenen Inhalt als im Vordergrund stehend gesehen werden.“

Eine Eigenheit in technischer Hinsicht konnte dem Patentanspruch 1 nicht entnommen werden.

Zu Anspruch 10 wird Folgendes ausgeführt:

„Der vorliegende Anspruch 10 enthält kein einziges Merkmal, das sich mit der schaltungsgemäßen Ausgestaltung des Computers befasst, so dass davon auszugehen ist, dass eine solche vorrichtungsmäßige Ausgestaltung nicht im Vordergrund dieses Anspruchs steht.“

Diesbezüglich wird erneut auf die BGH-Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, insbesondere Abschnitt III 2 b (GRUR 2002, 145, re. Sp.) verwiesen, wo die Aussagen aus der Entscheidung „Sprachanalyseeinrichtung“ relativiert werden.

Zu Anspruch 1 des Hilfsantrages wird angemerkt:

„Der Anspruch 1 des Hilfsantrages geht in seinem Inhalt nicht über das hinaus, was ein Datenverarbeitungsfachmann bei verständiger Würdigung bereits aus dem Anspruch 1 nach dem Hauptantrag entnehmen konnte.“

Demgemäß wird dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrages auch keine Patentfähigkeit zuerkannt.

In dieser Entscheidung wird also zunächst ermittelt, was an der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, und dann festgestellt, dass das, was im Vordergrund steht, nicht auf technischem Gebiet liege.

In der Entscheidung *Elektronischer Zahlungsverkehr* (BPatG, Beschluss vom 29.4.2002 – 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791) war ein Verfahren für einen Geld- oder Vermögenstransfer von einem Zahlungsgeber an einen Zahlungsempfänger auf elektronischem Wege zu beurteilen.

Zunächst wurde festgestellt, dass in der Gesamtbetrachtung der beanspruchten Lehre – neben den geschäftlichen Inhalten – die programmtechnische Durchführung des Verfahrens mit einem Rechnersystem unter Verwendung eines Identifizierungscodes in den Vordergrund träte, mit dem Ziel eines sicheren elektronischen Zahlungsverkehrs. Damit verlange das beanspruchte Verfahren auch den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte, und der Gegenstand des Patentanspruchs sei folglich technischer Natur.

Unter Verweis auf die BGH-Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* (a.a.O.) stellt das Bundespatentgericht fest, dass die erfinderische Leistung auf tech-

nischem Gebiet liegen muss. Der Senat bezieht sich auf eine Reihe von BGH-Entscheidungen („Mauerkasten II“ in GRUR 1987, 351; „Computerträger“ in GRUR 1990, 594; „Elastische Bandage“ in GRUR 1991, 120), in welchen jeweils eine kluge kaufmännische Entscheidung bzw. ein großer Markterfolg nicht die erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Lehre stützen könne, wenn dieser Markterfolg nicht auf einer sprunghaften (überraschenden) Bereicherung des Standes der Technik beruhe.

Bzgl. der Entscheidung „Tauchcomputer“ (a.a.O.), in welcher die Berücksichtigung des gesamten Erfindungsgegenstandes unter Einschluss etwaiger Rechenregeln bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gefordert wird, wird ausgeführt, dass diese Aussage sich nicht auf beliebige Fälle, in denen die Rechenregel nichttechnische Größen betrifft – etwa, wie im vorliegenden Fall, Geldbeträge – verallgemeinern lasse.

In diesem Zusammenhang wird gemeint, dass bei der in der Entscheidung „Sprachanalyseeinrichtung“ (a.a.O.) angegebenen „völligen Nichtberücksichtigung“ von nichttechnischen Erkenntnissen die Betonung auf „völlige“ zu legen sei, weshalb eine Gewichtung weit reichenden Umfangs in Betracht komme. Der der Entscheidung zugrunde liegende Patentanspruch wird auf seinen technischen Inhalt zurückgeführt (GRUR 2002, 794, re. Sp., Zeile 1 bis 23), das heißt, dass es von seinen nichttechnischen Merkmalen entkleidet wird. Dieser reduzierte Patentanspruch wurde als nahe liegend beurteilt.

In dieser Entscheidung wurde somit bei der Beurteilung der Technizität eine Gesamtbetrachtung durchgeführt, die auch die nichttechnischen Merkmale einschließt, wobei die Technizität zuerkannt wurde. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wurde der Patentanspruch auf die technischen Merkmale reduziert und als nahe liegend beurteilt.

#### 4. Zusammenfassung

##### a) Ältere BGH-Entscheidungen

In der Entscheidung *Dispositionsprogramm* wurde dem Anmeldungsgegenstand die Technizität abgesprochen, da er lediglich eine Rechenregel mit technischen Merkmalen verknüpft. Diese Rechenregel wird hierdurch nicht technisch.

Die Entscheidung *Prüfverfahren* kann dahin gehend verstanden werden, dass der Kern der Erfindung nach der erfundenen Neuerung zu beurteilen ist.

In *Antiblockiersystem* wird der Begriff des „technischen Programms“ verwendet.

In *Chinesische Schriftzeichen* wird der Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes herausgearbeitet und die Technizität verneint.

In *Tauchcomputer*, die vielfach als das Ende der Kerntheorie bezeichnet wird, wird bei der Beurteilung der Technizität der gesamte Patentanspruch berücksichtigt, da die Rechenregel in enger Beziehung zu den weiteren technischen Mitteln steht. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass auch bei Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die Rechenregeln berücksichtigt werden müssen.

##### b) Jüngere BGH-Entscheidungen

In *Logikverifikation* wird zum einen dargelegt, dass bei der Beurteilung der Technizität nicht nur die technischen Mittel, sondern auch auf technischen Erkenntnissen beruhende Überlegungen zu berücksichtigen sind, und zum anderen die Gesamtbetrachtung mit Gewichtung einzelner Merkmale erläutert.

In *Sprachanalyseeinrichtung* wird einer industriell herstellbaren und gewerblich einsetzbaren Vorrichtung ohne weiteres die Technizität zuerkannt und ausgeführt, dass die *völlige* Nichtberücksichtigung der „nichttechnischen Erkenntnisse“ den zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entwickelten Grundsätzen widerspricht.

In *Suche fehlerhafter Zeichenketten* wurde vom BGH ein digitales Speichermedium, das zur Ausführung eines bestimmten Programms dient, nicht grundsätzlich als Computerprogramm als solches beurteilt. Jedoch müssen die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

##### c) Jüngere Entscheidungen des BPatG

In *Automatische Absatzsteuerung* wird die Technizität anhand aller Merkmale des Anspruchs beurteilt. Bei Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird das Verfahren nach Anspruch 1 lediglich als Umsetzung der Handlungen eines typischen Kaufmanns in ein automatisches System betrachtet, wobei die Automatisierung übliches Handeln des Fachmannes ist.

In *Computergestütztes Verfahren zur Steuerung von Geschäftsabläufen* wurde bei der Beurteilung der Technizität das, was im Vordergrund des Anspruchs 1 steht, herausgearbeitet. Ferner wird ein Vorrichtungsanspruch abweichend zur Sprachanalyseeinrichtung als untechnisch beurteilt.

In *elektronischer Zahlungsverkehr* wird bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Patentanspruch von den untechnischen Merkmalen „entkleidet“.

#### Fazit:

In der aktuellen deutschen Rechtsprechung zu Software-implementierten Erfindungen werden die Merkmale der Ansprüche gewichtet. Je nach Einzelfall erfolgt die Gewichtung bei der Beurteilung der Technizität und/oder der erfinderischen Tätigkeit.

Der Begriff der Technizität hat sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt, so dass eine Technizität nicht nur alleine durch technische Mittel, sondern auch durch auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnissen begründet werden kann.

Die Kerntheorie im Sinne der Entscheidung *Prüfverfahren*, dass bei der Beurteilung der Technizität nur auf die erfundene Neuerung abgestellt werde, ist überholt. Versteht man den Begriff der Kerntheorie jedoch dahin gehend, dass die Merkmale der Ansprüche bei deren Beurteilung danach gewichtet werden, was im Vordergrund steht, dann ist die Kerntheorie als hoch aktuell anzusehen.