

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 69/98

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
28. Juli 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 23 241.8-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin Püschel

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patentamts vom 6. Juli 1998 wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt am 12. Juli 1993 unter der Bezeichnung

"Verfahren und Computersystem zur Suche fehlerhafter Zeichenketten in einem Text"

angemeldet worden.

Auf die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patentamts mit Beschluß vom 6. Juli 1998 ein Patent gemäß dem Hilfsantrag (Patentansprüche 1 bis 21) der Anmelderin erteilt. Der Hauptantrag, mit dem die Anmelderin die Erteilung mit Ansprüchen 1 bis 22 begehrte, wurde zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt, daß das mit dem Patentanspruch 22 beanspruchte digitale Speichermedium in keinem einheitlichen Zusammenhang zu den auf ein Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur gerichteten Ansprüchen 1 bis 16, den auf ein Computersystem zur Durchführung des Verfahrens gerichteten Ansprüchen 17 bis 19 und den auf die Verwendung des Computersystems gerichteten Ansprüchen 20 und 21 stehe.

Die Anmelderin verfolgt die Erteilung des Patents nunmehr auf der Grundlage von Patentansprüchen 1 bis 24, wobei die Ansprüche 1 bis 21 mit den Ansprüchen des erteilten Patents identisch sind.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 10. Februar 1998, eingegangen am 12. Februar 1998, lautet:

"Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette F_i in einem digital gespeicherten Text, der die entsprechende fehlerfreie Zeichenkette S_i enthält,

dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die Auftretenshäufigkeit $H(S_i)$ der fehlerfreien Zeichenkette S_i ermittelt wird,
- b) die fehlerfreie Zeichenkette S_i nach einer Regel R_j verändert wird, so daß eine mögliche fehlerhafte Zeichenkette f_{ij} erzeugt wird,
- c) die Auftretenshäufigkeit $H(f_{ij})$ der Zeichenkette f_{ij} in dem Text ermittelt wird,
- d) die Auftretenshäufigkeiten $H(f_{ij})$ und $H(S_i)$ verglichen werden und
- e) basierend auf dem Vergleich in Schritt d) entschieden wird, ob die mögliche fehlerhafte Zeichenkette f_{ij} die gesuchte fehlerhafte Zeichenkette F_i ist."

Der geltende Patentanspruch 22 vom 10. Februar 1998, eingegangen am 12. Februar 1998, lautet:

"Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette, mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, daß ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17 ausgeführt wird."

Der geltende Patentanspruch 23 vom 9. Juli 1999, eingegangen am 13. Juli 1999, lautet:

"Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichertem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17 wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abläuft."

Der geltende Patentanspruch 24 vom 9. Juli 1999, eingegangen am 13. Juli 1999 lautet:

"Computer-Programm mit Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 17 wenn das Programm auf einem Computer abläuft."

Die Anmelderin führt aus, daß im Beschwerdeverfahren nur über die Gewährbarkeit der Ansprüche 22 bis 24 zu befinden sei, da die Prüfungsstelle mit der Patenterteilung gemäß dem Hilfsantrag die Patentfähigkeit des Verfahrens zur computergestützten Suche und/oder Korrektur, des dieses Verfahren ausführenden Computersystems und dessen Verwendung nach den Ansprüchen 1 bis 21 anerkannt habe.

Das im Beschluß der Prüfungsstelle vom 6. Juli 1998 vorgebrachte Argument, daß das digitale Speichermedium nach dem Anspruch 22 in keinem einheitlichen Zusammenhang zu den übrigen Anspruchsgegenständen stehe, könne nicht greifen. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 24 seien zwar von unterschiedlicher Kategorie, bezögen sich aber alle auf eine Erfindung, deshalb sei das Patentbegehren einheitlich. Aus der Praxis seien zahlreiche Beispiele von Patenten bekannt, die nebengeordnete Ansprüche auf zusammenwirkende Teilegeräte, bspw aufeinander abgestimmte Stecker und Steckdosen oder Sender und Empfänger enthielten, ohne daß deren Einheitlichkeit beanstandet worden wäre. Im vorliegenden Fall brauche ein Anwender das Speichermedium mit dem Programm nur in ein geeignetes Computersystem einzuführen, damit das Verfahren unter Zusammenwirkung von Programm und Computersystem über eine angepaßte Schnittstelle zur Ausführung kommen könne. Nach der Rechtsprechung des BGH sei es Aufgabe des Anmelders, bei der Formulierung des Schutzbegehrens Überlegungen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit seines Patents anzustellen und mögliche Verletzungsformen einzuschätzen. Im vorliegenden Fall stelle das auf einem Speichermedium befindliche Programm ein wesentliches Element der Erfindung dar. Wenn es nicht möglich sei, hierauf einen Schutzanspruch zu richten, so könne gegen den Hersteller eines Speichermediums mit einem solchen Programm lediglich mittelbare Patentverletzung geltend gemacht werden. Daher müsse die Möglichkeit bestehen, Ansprüche zu formulieren, mit denen ein Verletzer belangt werden könne, der selbständig handelbare Teilelemente der Erfindung anbiete.

Dem Speichermedium nach dem Anspruch 22 komme auch technischer Charakter zu. Denn das Speichermedium wirke als Steuerelement, das über eine technische Schnittstelle elektronisch auslesbare Steuersignale erzeuge, die so mit dem Computersystem zusammenwirkten, daß die Verfahrensschritte ausgeführt würden.

Gegen einen Ausschluß von der Patentfähigkeit spreche auch Artikel 27 des TRIPS-Abkommens. Danach seien Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik zu erteilen, wobei kein Gebiet der Technik diskriminiert werden dürfe. Schließlich sei auch in den neueren Entscheidungen "Computerprogrammprodukt/IBM" der Europäischen Beschwerdekammern festgestellt worden, daß derartige Anspruchsgegenstände nicht generell unter die in Art 52 (2) u (3) EPÜ genannten Ausschlußtatbestände fielen.

Mit den nunmehr ergänzten Ansprüchen 23 und 24, die auf ein Computer-Programm-Produkt und ein Computer-Programm mit Programmcode gerichtet seien, solle der Vertrieb von Programmen in jeglicher Form bzw der Vertrieb des Programms ohne maschinenlesbaren Träger unter Patentschutz gestellt werden.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit der dortige Hauptantrag zurückgewiesen worden ist, und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 22, eingegangen als Hauptantrag am 12. Februar 1998, sowie Patentansprüche 23 und 24, eingegangen am 13. Juli 1999,

Beschreibung Seiten 1 bis 26, eingegangen am 12. Februar 1998, Figuren 1 bis 3, ursprünglich eingereicht, sowie Figur 4, eingegangen am 12. Februar 1998.

Außerdem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da die Gegenstände der Ansprüche 22 bis 24 keine patentfähigen Erfindungen iSd § 1 PatG sind.

1. Zum Anspruch 22:

1.1 Die Anspruchsfassung ist zulässig.

Der geltende, auf ein digitales Speichermedium gerichtete Anspruch 22 findet seine Offenbarung im ursprünglichen Anspruch 20. Dieser Anspruch war auf ein Speichermedium abgestellt, dem durch einen physikalischen und/oder chemischen Vorgang ein Programm zur Ausführung des Verfahrens zur Suche und/oder Korrektur eingeprägt ist, und das mit einem Betriebsprogramm und einem Computer so zusammenwirken kann, daß ein Computersystem zur Ausführung des Such- und/oder Korrekturverfahrens gebildet ist.

1.2 Gegenstand des Patentanspruchs 22 ist ein Speichermedium mit einer Aufzeichnung.

1.2.1 Der Fachmann versteht unter einem Speichermedium einen (nichtflüchtigen) Datenträger, dh alle zur materiellen Verkörperung oder Aufnahme von Daten geeigneten Stoffe bzw Materialien. Mit der Erläuterung im Anspruch, daß das Speichermedium "elektronisch auslesbar" ist, soll dieser Begriff offenbar dahingehend präzisiert werden, daß darunter keine Klarschrift Datenträger wie handschriftliche Belege zu verstehen sind, sondern lediglich maschinenlesbare Datenträger, wie sie dem Fachmann bspw als Disketten oder CD geläufig sind (vgl bspw Lexikon Informatik und Datenverarbeitung, 4. Auflage, R. Oldenburg Verlag, München Wien 1998, Seiten 803, 528, 212 und 213). Bei diesen Speichermedien erfolgt das maschinelle Auslesen der als Abfolge von unterschiedlichen magnetischen oder optischen Zuständen aufgetragenen Aufzeichnung in einer dafür bestimmten Vorrichtung, bspw einem Diskettenlaufwerk. Hierzu wird die gewünschte Stelle der Aufzeichnung auf dem Speichermedium adressiert, bspw durch mechanisches

Positionieren eines Lesekopfes, und die an der adressierten Stelle aufgetragenen magnetischen oder optischen Zustände in eine sequentielle Abfolge von elektronischen Signalen gewandelt.

Der Fachmann wird daher unter den im Anspruch genannten elektronisch auslesbaren "Steuersignalen" des Speichermediums die Signale verstehen, die exakt der Abfolge der aufgetragenen Daten entsprechen.

Eine Interpretation dieses Begriffs in der von der Anmelderin angedeuteten Weise, daß es sich bei diesen Steuersignalen um solche handele, die bei der Ausführung des Verfahrens zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette auftraten, ist dem Fachmann fremd. Denn diesem ist geläufig, daß die Ausführung eines solchen Verfahrens nicht allein durch das Lesen der auf dem Speichermedium aufgetragenen Aufzeichnung gelingt, sondern die Mitwirkung eines die verschiedenen Teile der Aufzeichnung interpretierenden Steuerteils, idR eines Computersystems verlangt. Erst ein geeignetes Computersystem, dh ein Computer mit Betriebssoftwareausstattung (vgl hierzu den ursprünglichen Anspruch 20) macht es möglich, die Aufzeichnung auf dem Speichermedium - idR nach einer Umspeicherung in den Arbeitsspeicher des Computers - so zu interpretieren, daß deren einzelne Teile, die bspw für Programmroutinen mit bestimmten Aufgaben oder für Datenstrukturen stehen, die jeweils zugeordnete Funktion erfüllen und damit eine Ausführung der Verfahrensschritte bewirken. Durch das bloße Auslesen des Speichermediums entstehen sonach keine Steuersignale, die repräsentativ sind für das Verfahren zur Suche und Korrektur einer Zeichenkette in einem vorgegebenen Textstück.

Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 soll das maschinenlesbare Speichermedium schließlich dadurch spezifiziert sein, daß es so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken kann, daß das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ausgeführt werden kann.

Aus der Angabe, daß das digitale Speichermedium mit einem Computersystem zusammenwirken können soll, wird der Fachmann lediglich schließen, daß es sich um ein übliches Speichermedium handeln soll, das sich von anderen maschinenlesbaren Speichermedien dadurch unterscheidet, daß es eine Aufzeichnung trägt, die im Zusammenwirken mit einem geeigneten Computersystem eine Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 bewirken kann. Eine solche Aufzeichnung nennt der Fachmann ein Computerprogramm.

Der im Anspruch 22 spezifizierte Gegenstand umfaßt sonach alle Speichermedien, die eine (Programm-)Aufzeichnung tragen, die in der Lage ist, ein geeignetes Computersystem durch eine beliebige Programmimplementierung zur Ausführung des Such- und Korrekturverfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 16 zu bringen.

1.2.2 Dieses Verständnis des Gegenstands des Anspruchs 22 deckt sich mit der Auffassung der Anmelderin. Nach ihren Erklärungen soll der beanspruchte Schutz jegliches elektronisch auslesbare Speichermedium umfassen, das eine Aufzeichnung trägt, die in der Lage ist, ein Computersystem zu veranlassen, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auszuführen.

1.3 Das Speichermedium nach dem Anspruch 22 ist nicht patentfähig iSd § 1 Abs 1 PatG.

1.3.1 Nach den Angaben der Anmelderin betrifft das Patentbegehren mit den Ansprüchen 1 bis 24 eine einzige Erfindung, für die lediglich in unterschiedlichen Kategorien Schutz beansprucht wird. Ein Heranziehen der im Zurückweisungsbeschluß aufgegriffenen Ordnungsvorschrift des § 35 Abs 1 Satz 2 PatG aF, nunmehr § 34 Abs 5 PatG, die die Einheitlichkeit der Anmeldung fordert, ebenso wie Überlegungen zum Rechtsschutzbedürfnis einer derartigen Anspruchsfassung im Hinblick auf den Verletzungsfall, setzen jedoch voraus, daß die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche zunächst für sich das Erfordernis erfüllen, eine "Erfindung" iSd § 1 Abs 1 PatG zu sein. Daran mangelt es aber dem Gegenstand des Anspruchs 22.

1.3.2 Nach ständiger Rechtsprechung ist unter dem Begriff "Erfindung" eine Lehre zum technischen Handeln zu verstehen, die in Aufgabe und Lösung differenziert ist; die Lehre zum technischen Handeln besteht aus der Lösung eines technischen Problems (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 Rdn 18ff, 72 mwN; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 1 Rdn 40, 60; BGH BIPMZ 1985, 28 - Acrylfasern).

Nach Seite 2 Absatz 3 der Beschreibung liegt dem Patentbegehren "die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren und Computersystem zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text zu schaffen".

Der Anspruch 22 lehrt zur Lösung dieser Aufgabenstellung lediglich das Aufbringen einer Aufzeichnung auf ein digitales Speichermedium. Eine automatisierte Suche oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text kann aber - für den Fachmann offensichtlich - nicht allein durch ein Speichermedium mit einer Aufzeichnung gelingen. Eine Ausführung des Verfahrens gelingt nur mit einem Computersystem, das in der Lage ist, die einzelnen Teile der Aufzeichnung quasi vollständig zu interpretieren und dadurch eine Durchführung der gewünschten Verfahrensschritte zu bewirken.

Nachdem allein mit dem im Anspruch 22 spezifizierten Speichermedium mit einer Aufzeichnung der gewünschte Zweck nicht erreicht werden kann, mangelt es dem Gegenstand dieses Anspruchs schon an einer Erfindung im Sinne einer technischen Lehre, die wenigstens die wesentlichen Lösungsmerkmale umfaßt.

Ob darüber hinaus die im Anspruch in Bezug auf die Aufzeichnung enthaltenen Angaben so ausreichend bestimmt sind, daß der Fachmann daraus eine technische Lehre nachvollziehen kann, oder ob sich diese Angaben lediglich in einer Umschreibung des von der Anmelderin angestrebten Schutzbereichs erschöpfen, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

1.4 Das Speichermedium mit einer Aufzeichnung gemäß dem Anspruch 22 ist ein "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" und deshalb auch nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG vom Patentschutz ausgenommen.

1.4.1 In § 1 Abs 2 und 3 PatG sind eine Reihe von Gegenständen aufgezählt, die nicht als Erfindungen anzusehen sind. Dieser sog Ausschlußkatalog beruht nach allgemeiner Auffassung auf dem Gedanken, daß den dort genannten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehlt (vgl Busse, PatG, aaO, § 1 Rdn 37; Schulte, PatG, 5. Aufl, § 1 Rdn 60, jeweils mwN; auch die Gesetzesbegründung, BIPMZ 1976, 332 li Sp, weist in diese Richtung, wenn es dort ua heißt, daß der Negativkatalog lediglich Gegenstände ausschließe, die in der "höchstrichterlichen Rechtsprechung bisher nicht als Erfindungen anerkannt sind (Computer-Programme)"; vgl auch EPA, BK 3.5.1 "Computerprogrammprodukt/IBM", GRUR Int 1999, 1053, 4.1). Nach § 1 Abs 2 Nr 3 PatG sind Programme für Datenverarbeitungsanlagen nicht als Erfindungen anzusehen. Dieser Ausschluß ist jedoch nach § 1 Abs 3 PatG auf Programme "als solche" beschränkt.

Eine Definition des Begriffs des "Programms als solchen" ist weder dem Gesetzeswortlaut noch der Gesetzesbegründung (aaO) noch der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu entnehmen (in der BGH-Entscheidung "Chinesische Schriftzeichen", BIPMZ 1991, 388, 390 li Sp ist offengelassen worden, ob das dort beanspruchte Programm unter § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG fällt). In der Entscheidung "Logikverifikation" (Mitt 2000, 293) hat der BGH nunmehr jedoch hierzu Ausführungen gemacht und auf im wesentlichen drei unterschiedliche Meinungen hingewiesen. Danach könne hierunter zum einen das gedankliche Konzept, das sich durch die jeweilige Anwendung erschließe, verstanden werden, zum anderen das Produkt der eigentlichen Programmierung, also die codierten Befehlsfolgen für den Computer; die dritte Meinung liege den Entscheidungen "Computerprogrammprodukt" und "Computer program product II" der Beschwerdekammer 3.5.1 des Europäischen Patentamts zugrunde (BGH aaO, S 296 re Sp). Der Senat schließt sich der zweiten Meinung an.

1.4.2 Ausgehend davon, daß Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Gebiet der Datenverarbeitung bzw Computertechnik betreffen, orientiert sich der Senat bei seiner Interpretation des Begriffs "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" am Verständnis des Computerfachmanns. In der Fachsprache wird der Begriff "Programm" mehrdeutig verwendet, bspw für Programmentwürfe, Programmdarstellungen in höherer Programmiersprache, ablauffähige Maschinenprogramme und auch für die unmittelbar Schaltglieder steuernden Bitmuster eines Mikroprogramms (vgl "Das Computerprogramm im Recht" Dr. M. M. König, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 1991, Rdn 150-155). Im weitesten Sinne umfaßt der Begriff "Programm" die verschiedenen Entwurfsstufen und Ausführungsformen eines Programms und wird sowohl für dessen Aufzeichnung als auch für ein auf einem Computersystem ablaufendes, dh aktives Programm verwendet (vgl "Lexikon Informatik und Datenverarbeitung", 4. Aufl, R. Oldenbourg Verlag, München Wien, 1998, S 652f). Im engeren Sinne verwendet der Fachmann den Begriff "Programm" jedoch für den Programmcode und dessen Aufzeichnungen auf Klarschriftdatenträgern wie Papier oder maschinenlesbaren Speichermedien.

Nachdem § 1 Abs 2 Nr 3 iVm Abs 3 PatG als Ausnahmegesetz eine enge Auslegung verlangt, ist unter dem Begriff "Programm für Datenverarbeitungsanlage als solches" lediglich der als nichttechnisch anzusehende Programmcode und dessen Aufzeichnung (gleichgültig welcher Entwurfsstufe) auf einem beliebigen Speichermedium zu subsumieren.

Eine solche Auffassung hat der Senat bereits in einer früheren Entscheidung vertreten: "Sowohl Betriebsprogramme wie Anwendungsprogramme stellen als solche eine geschriebene Folge von Anweisungen dar und unterscheiden sich nicht voneinander, weshalb beide unter PatG § 1 Abs 2 Nr 3 fallen." (vgl BPatGE 28, 77, Leitsatz).

Eine ähnliche Interpretation kann auch einer Entscheidung des 19. Senats des BPatG entnommen werden, wenn es dort heißt: "Das als solches, dh losgelöst von der DVA, nicht patentierbare Programm für eine DVA ..." (vgl BPatGE 30, 26, Leitsatz 2).

Ein solches Verständnis vom Begriff des "Programms als solchen" geht mit dem Grundgedanken konform, daß es sich bei den im Ausschlußkatalog des § 1 Abs 2 PatG genannten Objekten um eine exemplarische Aufzählung von Gegenständen handelt, denen nach allgemeiner Auffassung kein technischer Charakter zukommt. Denn eine Programmcodedarstellung oder eine Aufzeichnung auf einem Speichermedium - gleichgültig ob sie für ein Computerprogramm oder ein anderes Schriftwerk steht und ob als Speichermedium Papier oder ein elektronischer Datenträger dient - vermag, wie jedes andere Sprachwerk, für sich genommen ganz offensichtlich auch keine technischen Wirkungen hervorzubringen.

Der Senat ist sich dabei bewußt, daß jedes Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, eben nicht "als solches", sondern in einem weiteren Sinne verstanden, einen Inhalt - regelmäßig einen Verfahrensablauf - aufweist, ebenso wie jedes andere Schriftwerk nicht allein als Aneinanderreihung von Zeichen zu sehen ist, sondern einen Handlungsablauf zum Inhalt hat. Beim Entwurf eines Computerprogramms wird idR so vorgegangen, daß das inhaltliche Konzept des beabsichtigten Verfahrensablaufs einer schrittweisen Verfeinerung unterzogen wird, bis sich eine mögliche konkrete Form der Programmaufzeichnung ergibt (vgl "Lexikon Informatik und Datenverarbeitung", Stichwort "Programmentwicklung", S 657).

Bei seiner Ausführung durch ein geeignetes Computersystem ruft ein Programm technische Wirkungen hervor. Diese Wirkungen beschränken sich entweder auf den Bereich des üblichen Zusammenwirkens von Computersystem und Programm, gehen also über eine vom Fachmann erwartete Änderung von Speicherzuständen im Computer nicht hinaus, wie zB bei der gängigen Ausführung einer Addition oder aber sie lösen Wirkungen aus, die über dieses übliche Zusammen-

wirken hinausgehen, so daß dem Programminhalt nach eine Lehre vermittelt wird, bei der durch den planmäßigen Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Abhängig davon kommt nach der Rechtsprechung des BGH einem Programm technischer Charakter zu oder nicht (vgl. "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96, 98 β, γ). Unter Zugrundelegung eines solchen inhaltlichen Programmbegriffs versteht der Senat auch die Ausführungen des BGH in der Entscheidung "Antiblockiersystem". Es gibt sowohl Programme, die technischer Natur sind, als auch Programme, die untechnischer Natur sind (vgl. GRUR 1980, 849, 851). Eine entsprechende Auffassung wird auch in der Entscheidung "Computerprogrammprodukt" vertreten, wo ein "weiterer technischer Effekt" verlangt wird (vgl. aaO, 6.2 bis 6.4).

Nach alledem ist der Senat daher der Auffassung, daß unter einem "Programm als solchen", das nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist, der Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium gleich welcher Art, sei es Papier oder ein elektronisches Medium, zu verstehen ist. Eine in einem Programm enthaltene Lehre - idR ein Arbeitsverfahren - kann hingegen eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs 1 PatG sein, sofern diese Lehre technischen Charakter hat, dh Wirkungen entfaltet, die über das übliche Zusammenwirken von Programmaufzeichnung und Computersystem hinausgehen, und damit den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines Erfolges lehrt.

Im vorliegenden Fall ist der Programminhalt in seiner allgemeinsten Form - nämlich als Verfahren - Gegenstand des Anspruchs 1 und von der Prüfungsstelle - indem sie ein Patent nach Hilfsantrag erteilt und auch die Zurückweisung des Hauptantrages nicht auf die fehlende Patentfähigkeit von Anspruch 1 gestützt hat - als technisch anerkannt worden, wogegen keine Bedenken bestehen.

1.4.3 Eine andere Meinung vom "Programm als solchen" ergibt sich aus der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" (aaO) bzw aus "Computer program product II/IBM" (T 0935/97-3.5.1 vom 4. Februar 1999); gemäß der dort vorgenommenen Interpretation können Aufzeichnungen von Programmen auf Speichermedien patentfähig sein. Nach Ansicht der Anmelderin betrifft das in der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" dort mit den Ansprüchen 20 und 21 beanspruchte "Computerprogrammprodukt" von der patentrechtlichen Charakteristik her den gleichen Gegenstand wie der vorliegende Anspruch 22, nämlich ein digitales Speichermedium mit einer Programmaufzeichnung, so daß dessen Patentfähigkeit bejaht werden müsse.

Dem dort vertretenen Verständnis eines Programms als solchen vermag der Senat jedoch nicht zu folgen. Nach den Ausführungen in der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" wird der Begriff "Computerprogramme" ebenso wie "Computerprogramme als solche" unterschiedslos für Programminhalt, dh aktiv ablaufende Programme, und Programmaufzeichnungen auf Speichermedien verwendet. Eine Unterscheidung zwischen dem "Programm als solchen" und dem Programm im weiteren Sinn wird dort allein an Hand des rechtlichen Maßstabs des "technischen Charakters" getroffen. Danach ist einem auf einem Speichermedium gespeicherten Programm technischer Charakter zuzusprechen, wenn bei der Ausführung der Programmbefehle physikalische Veränderungen bei der Hardware (dh bei dem ausführenden Computersystem) mit weiteren technischen Effekten einhergehen, die über das übliche Zusammenwirken von Programmaufzeichnung und Computersystem hinausgehen (vgl aaO 6.4 und 6.5). Abgesehen davon, daß sich bei einer derartigen Auslegung die Frage stellt, ob überhaupt noch Anwendungsfälle für den Ausschlußtatbestand "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" verbleiben, werden aber bei einer solchen Betrachtungsweise dem beanspruchten Gegenstand Eigenschaften zugeschrieben, die ihm objektiv nicht zukommen. Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 22 ist ein digitales Speichermedium, dessen elektronisch auslesbare Steuersignale so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, daß das

Such- und Korrekturverfahren ausgeführt wird. Wie unter 1.2.1 erläutert, versteht der Fachmann unter den im Anspruch genannten Steuersignalen die Signale, die der Abfolge der aufgebrachten Daten entsprechen. Steuersignale, die repräsentativ sind für die Ausführung des Such- und Korrekturverfahrens, vermag das beanspruchte Speichermedium für sich nicht hervorzubringen. Es vermag nicht zu überzeugen, die Patentfähigkeit eines Gegenstandes mit technischen Wirkungen oder einem zusätzlichen technischen Effekt zu begründen, die dieser Gegenstand nicht - jedenfalls nicht allein - hervorbringen kann. Ein "Potential zur Erzeugung eines technischen Effekts", wie es in der zitierten Entscheidung einer Aufzeichnung auf einem Speichermedium zugeschrieben wird (vgl aaO 9.4) kommt einem Aufzeichnungsträger allein nicht zu, sondern erst dem Computersystem mit dem vom Speichermedium in den Arbeitsspeicher geladenen Programm, das tatsächlich in der Lage ist, ein ggf technisches Verfahren auszuführen.

1.4.4 Ebensowenig vermag der Senat der in der Literatur vertretenen, dritten grundsätzlichen Meinung zu dem Begriff des "Programms als solchen" zu folgen, wonach hierunter das gedankliche Konzept anzusehen sei, das keinen Schutz durch ein Patent verdiene (vgl Melullis, GRUR 1998, 843, 850 ff).

Begründet wird diese Meinung aus der Vorstellung, daß jedes Datenverarbeitungsprogramm einen vom Verstand des Menschen unabhängigen Vorgang in der Datenverarbeitungsanlage steuern könne, so daß jedem Programm technischer Charakter zukomme. Die hinter dem Programm stehende Konzeption hingegen sei lediglich gedanklicher Natur und verdiene deshalb keinen Patentschutz. Eine ggf vorliegende technische und erfinderische Leistung werde durch den Fachmann bei der Umsetzung der gedanklichen Konzeption in eine konkrete Programmausführung erbracht.

Hinsichtlich dieser Meinung hat der Senat folgende Bedenken. Es ist als grundlegende Tatsache anzusehen, daß hinter jeder Erfindung eine geistige, dh gedankliche Leistung steckt. Der geistige Weg zum Auffinden einer Problemlösung ist für sich als gedankliche Tätigkeit nach § 1 Abs 2 und 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen. Führt eine gedankliche Leistung jedoch zur Lösung einer technischen Aufgabenstellung unter Einsatz technischer Mittel, wie bspw zu dem erteilten Verfahren zur computergestützten Suche und/oder Korrektur, so kann diese angewandte Lehre sehr wohl patentfähig sein. Dies trifft auch dann zu, wenn die "Lehre mit dem alle vorgeschlagenen Mittel kennzeichnenden Prinzip im Patentanspruch" umschrieben ist, also nur das Lösungskonzept angegeben ist (vgl BGH GRUR 1980, 849, 851 - Antiblockiersystem). Würde der dargestellten Meinung gefolgt, so hätte dies die Konsequenz, daß eine erfinderische Leistung nicht durch die grundlegende Konzeption eines Verfahrens bzw Programminhaltes erbracht werden kann, sondern lediglich durch die Umsetzung dieser Konzeption in konkrete Programmschritte. Aus der Praxis ergibt sich aber, daß eine erfinderische Leistung idR gerade in dem grundlegenden Entwurf des Systemdesigners zu sehen ist, während die Umsetzung dieses Entwurfs in die eine oder andere Befehlsfolge regelmäßig im Bereich des fachmännischen Handelns angesiedelt ist, wie auch der vorliegende Anspruch 1 erkennen läßt.

1.4.5 Der Senat bleibt daher bei der Auffassung, daß unter einem "Programm als solchen" der Programmcode und dessen Aufzeichnungen auf einem beliebigen Speichermedium zu verstehen ist. Die Anmelderin begehrt mit dem Wortlaut und hierzu übereinstimmend in ihren Erklärungen mit dem Anspruch 22 Patentschutz für ein Speichermedium mit der Programmaufzeichnung. Eine solche Programmaufzeichnung ist ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches und folglich auch nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen.

1.4.6 Auch das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = TRIPS) führt zu keiner anderen Beurteilung der Patentfähigkeit. Abgesehen von der Frage, in welcher Form das TRIPS-Abkommen - unmittelbar oder mittelbar - anwendbar ist (vgl die Senatsentscheidung 17 W (pat) 68/98 vom 18. Januar 2000, zur Veröffentlichung vorgesehen), würde nämlich auch die Heranziehung von Art 27 Abs 1 TRIPS-Abkommen hier nicht zu einem weitergehenden Schutz führen. Mit der dortigen Formulierung, wonach Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein sollen, wird nämlich im Grunde nur die bisher schon im deutschen Patentrecht vorherrschende Auffassung bestätigt, wonach der Begriff der Technik das einzig brauchbare Kriterium für die Abgrenzung von Erfindungen gegenüber andersartigen geistigen Leistungen, mithin die Technizität Voraussetzung für die Patentfähigkeit ist (in der Entscheidung des BGH "Logikverifikation", aaO, ist insoweit die Rede von "nachträglicher Bestätigung" der Rechtsprechung durch die Regelung in Art 27 Abs 1 TRIPS-Abkommen). Auch der Ausschlußtatbestand des § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG kann vor dem Hintergrund, daß er auf dem Gedanken des fehlenden technischen Charakters dieser Gegenstände beruht (vgl die Ausführungen unter 1.4.1), nicht im Widerspruch zu Art 27 Abs 1 TRIPS-Abkommen gesehen werden.

2. Zum Anspruch 23:

2.1 Gemäß seinem Wortlaut bezieht sich der Anspruch auf ein Computerprogrammprodukt. Der Begriff "Computerprogrammprodukt" entspricht nicht dem üblichen Sprachgebrauch des Computerfachmanns. Die Anmelderin will unter diesem Begriff jegliche zur Verbreitung von Programmen geeignete Form verstanden wissen.

Im vorliegenden Fall ist das Computerprogrammprodukt dadurch näher definiert, daß es einen auf einem maschinenlesbaren Träger gespeicherten Programmcode aufweist. Dieser Programmcode soll so beschaffen sein, daß er zur Durchführung

des Verfahrens nach den Ansprüchen 1 bis 16 führt, wenn er auf einem Rechner abläuft.

Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung stellt sich das "Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 dem Fachmann als maschinenlesbares Speichermedium mit einer Programmaufzeichnung dar, die ein Rechner so interpretieren kann, daß er das Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 16 ausführt.

In diesem Sinne versteht auch die Anmelderin den Anspruch 23. Nach ihren Ausführungen soll der Anspruchsgegenstand bspw ein Programmpaket mit mehreren Disketten sein, das als handelbares Produkt angeboten wird.

2.2. Das Computerprogrammprodukt nach dem Anspruch 23 ist gemäß § 1 Abs 1 und Abs 2 Nr 3 iVm Abs 3 PatG nicht patentfähig.

Dem Verständnis des Fachmanns und den Erläuterungen der Anmelderin nach ist unter dem im Anspruch 23 spezifizierten Computerprogrammprodukt mit gespeichertem Programmcode sonach nichts anderes zu verstehen als unter dem Gegenstand des Anspruchs 22, nämlich (mindestens) ein Speichermedium auf dem ein Programm zur Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 16 aufgezeichnet ist.

Das "Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 ist deshalb auch nicht anders zu bewerten als das Speichermedium nach dem Anspruch 22, so daß auf die Gründe unter 1.3 und 1.4 verwiesen wird. Daher kann in dem "Computerprogrammprodukt" nach dem Anspruch 23 keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 PatG erkannt werden; ebenso ist es als "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" nicht als Erfindung anzusehen (§ 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG).

3. Zum Anspruch 24:

3.1 Gegenstand des Anspruchs 24 ist ein "Computerprogramm" mit Programmcode, wobei der Programmcode so gestaltet sein soll, daß das Verfahren

nach einem der Ansprüche 1 bis 16 durchgeführt wird, wenn das Programm auf einem Rechner abläuft.

Dem Anspruchswortlaut nach begehrt die Anmelderin Schutz für den Programmcode eines Datenverarbeitungsprogrammes, ohne daß dieser auf einem Speichermedium aufgezeichnet zu sein braucht. Ihren Erklärungen nach möchte sie mit dieser Anspruchsfassung gegen Verletzungen vorgehen können, bei denen der Programmcode für das Such- und/oder Korrekturverfahren nicht auf einem Speichermedium vertrieben wird, sondern über Datennetze, bspw das Internet, übertragen wird.

3.2 Gegenstand des Computerprogramms nach dem Anspruch 24 ist sonach jeglicher Programmcode, der ein geeignetes Computersystem dazu veranlassen kann, das Such- und/oder Korrekturverfahren auszuführen.

Im Programmcode selbst kann, wie unter 1.4 erläutert, nur ein "Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches" erkannt werden, das nach § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG nicht als Erfindung anzusehen ist.

Die mit den Ansprüchen 22 bis 24 beanspruchten Gegenstände sind sonach keine patentfähigen Erfindungen, so daß die gegen die Zurückweisung des Hauptantrags gerichtete Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen war.

4. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs 2 PatG zuzulassen, da die Frage des "Programms als solchen" noch nicht abschließend höchstrichterlich geklärt ist.

Grimm

Bertl

Prasch

Püschel

Pr