

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 1. Juli 1998

T 1173/97 – 3.5.1 (Übersetzung aus dem Englischen durch den Sprachendienst des EPA)

Zusammensetzung der Kammer: Vorsitzender: P.K.J. van den Berg, Mitglieder: V.Di Cerbo, R.R.K. Zimmermann

Anmelder: International Business Machines Corporation

Stichwort: Computerprogrammprodukt/IBM

Artikel: 23 (3), 52 (1), 52 (2)c, 52 (3) EPÜ, Regel: 27, 29 EPÜ, Richtlinien: C-IV, 2.3

TRIPS: Artikel 10, 27 (1), 27 (2), 27 (3), Wiener Übereinkommen: Artikel 4, 30, 31 (1), 31 (4)

Schlagwort: "Patentierungsverbot für Computerprogrammprodukte (nicht unter allen Umständen)"

Leitsatz: Ein Computerprogrammprodukt fällt nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) hinausgeht.

....

Die unabhängigen Ansprüche im Beschwerdeverfahren lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Ressourcenwiederherstellung in einem Computersystem, auf dem eine Anwendung (56 A) läuft, die einen Arbeitsvorgang unter Beteiligung einer Ressource anfordert, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

Durchführung eines Bestätigungsverfahrens für den angeforderten Arbeitsvorgang; bei störungsbedingt ausbleibendem Abschluß des Bestätigungsverfahrens nach einiger Zeit Abgabe einer Meldung an die Anwendung (56 A), daß sie weiterlaufen kann, so daß die Anwendung (56 A) die Resynchronisation nicht abzuwarten braucht; bei weiterlaufender Anwendung (56 A) Resynchronisation des nicht abgeschlossenen Bestätigungsverfahrens für die betreffende Ressource asynchron zur Anwendung (56 A).

14. Computersystem mit einer Ausführungsumgebung, in der eine Anwendung (56 A) läuft, und Mitteln zur Durchführung eines – vorzugsweise zweiphasigen – Bestätigungsverfahrens für diese Anwendung (56 A), gekennzeichnet durch Mittel, durch die der betreffenden Anwendung gemeldet wird, daß sie weiterlaufen kann, wenn das Bestätigungsverfahren vor Abschluß gestört wird, so daß die betreffende Anwendung den Abschluß des Bestätigungsverfahrens nicht abzuwarten braucht, und Mittel zur Resynchronisation des nicht abgeschlossenen Bestätigungsverfahrens asynchron zur betreffenden Anwendung.

20. Computerprogrammprodukt, das direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kann und Softwarecodeabschnitte umfaßt, mit denen die Schritte gemäß Anspruch 1 ausgeführt werden, wenn das Produkt auf einem Computer läuft.

21. Computerprogrammprodukt, das auf einem computergerechneten Medium gespeichert ist und folgendes umfaßt:

computerlesbare Programmmittel, die einen Computer veranlassen, die Ausführung einer Anwendung (56 A) zu überwachen;
computerlesbare Programmmittel, die den Computer zur Durchführung eines – vorzugsweise zweiphasigen – Bestätigungsverfahrens für die Anwendung (56 A) veranlassen;
computerlesbare Programmmittel, die den Computer zur Abgabe einer Meldung an die Anwendung (56 A) veranlassen, daß sie weiterlaufen kann, wenn das Bestätigungsverfahren vor Abschluß gestört wird, so daß die Anwendung (56 A) den Abschluß des Bestätigungsverfahrens nicht abzuwarten braucht;
computerlesbare Programmmittel, die den Computer veranlassen, das nicht abgeschlossene Bestätigungsverfahren asynchron zur Anwendung (56 A) zu resynchronisieren."

....

12. Genaue Formulierung der Ansprüche

12.1 Nach Ansicht der Prüfungsabteilung entsprechen die Ansprüche 1 bis 19 den Bestimmungen des EPÜ. Unter den gegebenen Umständen besteht für die Kammer, wie schon gesagt, keine Notwendigkeit, diese Feststellung zu überprüfen, da diese Ansprüche nicht Gegenstand der Beschwerde sind. Dennoch möchte die Kammer kurz auf ihren Wortlaut eingehen.

Die Ansprüche 1 und 14 sind die unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes. Sie sind funktionell abgefaßt und fallen in verschiedene Anspruchskategorien. Anspruch 1 ist ein Anspruch für ein Verfahren zur Ressourcenwiederherstellung in einem Computersystem (Verfahrensanspruch). Anspruch 14 ist ein Anspruch für ein Computersystem (Vorrichtungsanspruch) und betrifft wohl ein System (eine Vorrichtung) zur Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

Wenn die Annahmen der Kammer stimmen, wäre trotz der Zugehörigkeit der beiden Ansprüche zu verschiedenen Anspruchskategorien die Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ gewahrt und stünde die von der Prüfungsabteilung bejahte Gewährbarkeit eines Anspruchs für ein Verfahren und eines Anspruchs für eine entsprechend angepaßte Vorrichtung zu dessen Durchführung in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, da es, wie bereits dargelegt, der VICOM-Entscheidung zufolge unlogisch wäre, das Verfahren zu patentieren, nicht aber die entsprechend angepaßte Vorrichtung zu seiner Durchführung.

12.2 In der vorliegenden Beschwerde geht es darum, ob der Gegenstand der Ansprüche 20 und 21 nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Prüfungsabteilung hat dies bejaht.

Die Kammer hat, wie sie ausdrücklich hervorheben möchte, nur entschieden, daß ein Computerprogrammprodukt nicht unter allen Umständen von der Patentierung ausgeschlossen ist.

So kommt es für die Kammer z.B. auf die genaue Formulierung der strittigen Ansprüche an. Wie der Wortlaut der vorliegenden Ansprüche 20 und 21 zeigt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Anspruch für ein Computerprogrammprodukt zu formulieren.

Da die Prüfungsabteilung die Zurückweisung dieser Ansprüche auf die von ihr genannte Textstelle der Richtlinien gestützt hat, geht die Kammer davon aus, daß die Prüfungsabteilung den genauen Wortlaut dieser Ansprüche nicht näher geprüft hat, wozu sie, wie die Kammer einräumt, aus ihrer Sicht auch kaum Veranlassung hatte.

Angesichts der Entscheidung der Kammer, daß nicht alle Computerprogrammprodukte von vornherein von der Patentierung auszuschließen sind, müssen die Ansprüche nun aber eingehend auf ihren genauen Wortlaut geprüft werden.

....

12.3 Die Kammer gibt noch zu bedenken, daß sich gemäß der unveröffentlichten Entscheidung T 410/96 (vom 25. Juli 1997) eine knappere Formulierung der Ansprüche u.U. erreichen läßt, indem in einen Anspruch eine Bezugnahme auf einen anderen Anspruch einer anderen Kategorie aufgenommen wird.

13. Der von der Prüfungsabteilung vertretenen, auf die Richtlinien C-IV, 2.3 (Fassung Dezember 1994, Seite 44) gestützten Auslegung des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ, wonach ein allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger beanspruchtes Computerprogramm nicht patentfähig ist, kann sich die Kammer, wie bereits deutlich geworden ist, nicht anschließen.

Nach Auffassung der Kammer ist ein allein beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn das auf einem Computer laufende oder in einen Computer geladene Programm einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht.

"Auf einem Computer laufend" bedeutet, daß das aus Computerprogramm samt Computer bestehende System ein Verfahren durchführt, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1.

"In einen Computer geladen" bedeutet, daß der so programmierte Computer zur Durchführung eines Verfahrens, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1, fähig oder hierfür entsprechend angepaßt ist und somit ein System (oder eine Vorrichtung bzw. ein Gerät) verkörpert, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 14.

Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, daß es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger (in Anlehnung an die Entscheidung T 163/85, ABl. EPA 1990, 379).