

# **Richtlinien**

**zur Bearbeitung von Anmeldungen zu**

## **Computerimplementierten Erfindungen**

**(Software)**

**Österreichisches Patentamt**

# Inhalt

1. Allgemeines.....	4
1.1. Was ist Software?.....	5
1.2. Urheberrecht.....	6
1.2.1. Zuständigkeit.....	6
1.2.2. Schutz von Software durch das Urheberrecht .....	6
1.2.3. Eigenschaften des Urheberrechtsschutzes.....	6
1.2.4. Was ist geschützt? .....	6
1.3. Patentschutz für Software.....	7
1.3.1. Technizität.....	7
1.3.2. „Trivialpatente“/ Erfindungshöhe .....	7
2. Verfahrensablauf .....	8
2.1. Patent (schematisch).....	8
2.2. Gebrauchsmuster (schematisch).....	10
3. Grundsätzliche Erfordernisse .....	12
3.1. Erfindung / Aufgabenstellung / Lösung.....	12
3.2. Offenbarung / Beschreibung.....	12
3.3. Zulässige Aufgabenstellungen.....	13
3.4. Beispiele zu aufgabenhaften Formulierungen .....	13
3.4.1. Beispiel A1: Verfahren zur Steuerung einer chemischen Produktionsanlage .....	13
3.4.2. Beispiel A2: Karaoke-System .....	14
3.5. Der Erfindungsgegenstand .....	15
3.6. Technizität .....	15
3.6.1. Allgemeine Überlegungen zur Beurteilung des technischen Charakters .....	15
3.6.2. Beispiel T1: Qualitätsmanagementverfahren .....	16
3.6.3. Technischer Charakter / Erfindungshöhe.....	17
3.6.4. Beispiel T2: Schnellkocher mit auflackiertem Herstellerlogo .....	18
3.6.5. Prinzipien zur Beurteilung des technischen Charakters.....	19
3.6.5.1. Das beanspruchte Verfahren, bzw. seine Softwareimplementation, als „black box“ mit Input und/oder Output:.....	19
3.6.5.2. Sind technische Mittel erforderlich, um das (möglicherweise nicht-technische) Ziel zu erreichen? .....	19
3.6.5.3. Können mathematische Methoden zum technischen Charakter beitragen? .....	20
3.6.5.4. Gibt es technische Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung? .....	20
3.6.5.5. Weitere Hinweise auf den (nicht-)technischen Charakter .....	21
3.6.5.6. Beispiel T3: Verfahren und Vorrichtung zur mobilen Überwachung eines Interaktions-Dienstleistungszentrums.....	21
3.6.5.7. Kunst, Literatur .....	22
3.6.5.8. Beispiel T4: Method and system for clustering and grouping taskbar buttons.....	22
3.7. Ansprüche.....	23
3.7.1. Ansprüche auf Programme / Computerprogramme .....	23
3.7.2. Ansprüche auf Datenträger / Computerprogrammprodukt.....	23
3.7.3. Ansprüche auf Programmlogik im Gebrauchsmuster .....	24
3.8. Die Zusammenfassung.....	25
3.9. Die Zeichnungen.....	25
3.10. Quellcode / Sourcecode .....	25

4. Neuheit und Erfindungshöhe.....	26
4.1. Neuheit .....	26
4.1.1. Beispiel N1: Verfahren und Vorrichtung zur elektronischen Steuerung einer Strickmaschine.....	26
4.1.2. Beispiel N2: Mikroprozessorgesteuerter Drehrohfen .....	27
4.1.3. Beispiel N3: Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststücken.....	27
4.2. Erfindungshöhe.....	28
4.2.1. Beispiel E1: Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststücken.....	28
4.2.2. Beispiel E2: System, Verfahren und Steuerungsvorrichtung zur Erzeugung einer Meldung als E-Mail über Internet und/oder Intranet.....	29
4.2.3. Beispiel E3: Automatisierungssystem mit Automatisierungsobjekten mit Verzeichnisstruktur und Verfahren zur Verwaltung von Automatisierungsobjekten in einer Verzeichnisstruktur.....	30
5. Anhang 1: Gesetzliche Grundlagen .....	31
5.1. Internationale Verträge .....	31
5.1.1. PCT (Patent Cooperation Treaty) .....	31
5.1.2. TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums).....	31
5.1.3. EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen) .....	32
5.1.4. EU-Richtlinie: Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (in Vorbereitung) .....	32
5.2. nationale Bestimmungen .....	33
5.2.1. Patentgesetz .....	33
5.2.2. Gebrauchsmustergesetz .....	33
6. Anhang 2: Abkürzungen.....	34

## 1. Allgemeines

Der Schutz computerimplementierter Erfindungen („Softwarepatente“) durch das Patent oder das Gebrauchsmuster ist ein nach wie vor kontroversielles Thema.

Allgemein ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber keinen schrankenlosen Schutz von Software erlaubt.

Software „als solche“ (d.h. als reiner Quellcode, bzw. ohne inhaltlichen Bezug zu einer technischen Erfindung) ist sogar ausdrücklich vom Patent- und Gebrauchsmusterschutz ausgenommen.

Die folgenden Prüfrichtlinien dienen daher der Klärung, inwiefern Software dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz zugänglich ist, bzw. ob dieser zu verwehren ist.

Der Entwicklungsaufwand allein kann hier nicht der Maßstab sein.

Auch wenn mehrere Mannjahre in die Herstellung einer Software zu investieren waren, ist dieselbe mit Sicherheit nicht patentierbar, falls es sich z.B. um reine Geschäftssoftware, Regeln für ein Spiel ö.ä. handelt.

Andrerseits kann Software, die einen klaren technischen Bezug hat, durch das Patent oder das Gebrauchsmuster dann sinnvoll geschützt werden, wenn eine erfinderische und gewerblich anwendbare technische Leistung zu Grunde liegt, d.h. wenn der technische Beitrag neu und für Fachleute nicht naheliegend ist.

**Software ist nur als  
technische  
neue  
und für Fachleute nicht nahe liegende  
Erfindung patentierbar!**

Bei einer Recherche im Internet nach Patentliteratur ist zu beachten, dass die meisten Patentpublikationen nur **ungeprüfte Anmeldeunterlagen** betreffen! Das betrifft z.B. alle Europäischen Veröffentlichungen mit den Endungen A1 und A2. Diese Veröffentlichung erfolgt zwangsläufig im Zuge des Verfahrens, und ist eine der Säulen des Patentwesens, da erst die Veröffentlichung der Erfindungen den technischen Fortschritt ermöglicht.

**Erteilte** Österreichische und Europäische Patente haben **Endungen mit B**, erst diese geben den konkreten Schutzzumfang an!

**A-Veröffentlichungen geben keinerlei Hinweis darauf,  
ob überhaupt, und wenn,  
dann in welchem (eingeschränkten) Umfang ein Patent erteilt wird!**

## 1.1. Was ist Software?

Zu diesem Begriff gibt es viele Definitionen. Zu viele, als dass man sie alle auf einen gemeinsamen Nenner bringen könnte. Daher wird hier also anstatt einer – vermutlich hoffnungslosen - Suche nach einer allumfassenden Definition lediglich versucht, Aspekte von Software herauszuarbeiten, die einem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugänglich sind und solche, die es sicher nicht sind.

Typische Einsatzgebiete von Software sind etwa die Textverarbeitung, die Steuerung von Maschinen in einer Fabrik oder Software im Chip einer Waschmaschine.

**Software, die eindeutig der Steuerung von Maschinen im herkömmlichen Sinn dient, die also Teil eines technischen Verfahrens ist, kann geschützt werden!**

Näheres siehe dazu im Kapitel über Technizität. Wie ist das aber mit Software, deren Bezug nicht so eindeutig technisch ist?

Damit Software ihrer Aufgabe gewachsen ist, müssen etliche Bedingungen erfüllt sein:

- Die Schnittstellen unter den Programmen müssen passen
- Die Datenstrukturen müssen passen
- Die Schnittstellen zu den gesteuerten Maschinen müssen passen usw.

Die Einhaltung dieser Bedingungen ist Aufgabe der Software-IngenieurInnen. Womit wir beim Begriff „Software Engineering“ angelangt sind.

Unter [http://webopedia.internet.com/TERM/s/software\\_engineering.html](http://webopedia.internet.com/TERM/s/software_engineering.html) wird Software-Engineering definiert als „*The computer science discipline concerned with developing large applications. Software engineering covers not only the technical aspects of building software systems, but also management issues, such as directing programming teams, scheduling, and budgeting*“.

Diese Definition unterscheidet klar zwischen “technischen Aspekten” der Software-entwicklung – diese sind schützbar – und “management issues”, die nicht schützbar sind, da sie nicht-technisch sind.

**Der ingenieurmäßige, technische Aspekt der Software-Entwicklung ist prinzipiell einem Schutz durch Patente oder Gebrauchsmuster zugänglich!**

**Nicht-technische Aspekte der Software wie Marketingstrategien oder Geschäftsideen sind nicht schützbar!**

Da der Schutz von Entdeckungen, wissenschaftlichen Theorien oder mathematischen Methoden einen zu großen Schutzzumfang bewirken würde, sind diese vom Schutz durch Patente oder Gebrauchsmuster ausgenommen. Dies gilt natürlich auch dann, wenn sie in Form von Software dargestellt werden.

**Software kann nicht zur Umgehung der Ausschließungsgründe der Patent- und Gebrauchsmustergesetze benutzt werden!**

Unabhängig von der Möglichkeit Software über Patente oder Gebrauchsmuster zu schützen, ist der Quellcode über das Urheberrecht / Copyright geschützt, sofern eine eigentümliche geistige Schöpfung mit individuell geprägter Problemlösung vorliegt.

**Source-Code ist über Urheberrecht geschützt!**

## 1.2. Urheberrecht

### 1.2.1. Zuständigkeit

In Österreich ist nicht das Patentamt für Angelegenheiten des Urheberrechtes zuständig, sondern das Justizministerium.

### 1.2.2. Schutz von Software durch das Urheberrecht

Das Urheberrechtsgesetz erlaubt ausdrücklich den Schutz von Software. Durch internationale Verträge wie die Berner Konvention ist sicher gestellt, dass der Urheberrechtsschutz praktisch weltweit respektiert wird, auch wenn die geistige Schöpfungsleistung außerhalb der jeweiligen Staatsgrenzen erbracht wurde.

Das Urheberrecht gilt allgemein als die angemessene Schutzform für Software und umfasst auch Software deren Entwicklung zwar aufwendig und teuer war, ohne aber dabei eine erfinderische Leistung der SoftwareingenieurInnen zu erfordern.

**Der weit überwiegende Teil aller produzierten Software ist ausschließlich durch das Urheberrecht schützbar!**

### 1.2.3. Eigenschaften des Urheberrechtsschutzes

- keine Behördenwege: der Urheberrechtsschutz entsteht „automatisch“. Es gibt kein „Urheberrechtsamt“
- keine Kosten
- sehr lange Schutzdauer (bis 70 Jahre nach dem Tod des letzten beteiligten Autors)
- einander ähnliche (gleiche) Schöpfungen koexistieren, wenn sie voneinander unabhängig geschaffen wurden
- Sicherstellung der Interoperabilität mit anderer Software durch die Erlaubnis des reverse engineering in genau geregelter Umfang
- spezielle Bestimmungen regeln die Rechte aus Dienstnehmererfindungen

### 1.2.4. Was ist geschützt?

Vereinfachend kann die Übersetzung aus dem Englischen herangezogen werden: **Urheberrecht = Copyright**. Man erwirbt also „the right to copy“, bzw. das Recht der Allgemeinheit das Kopieren ohne die Einwilligung des Rechtsinhabers zu verbieten. Das Patent- / Gebrauchsmusterrecht bietet demgegenüber einen Schutz der Programmstruktur, wenn dieselbe für eine technische Erfindung wesentlich ist.

### 1.3. Patentschutz für Software

Software „als solche“ ist weder durch das Patent noch durch das Gebrauchsmuster schutzfähig. Der Gesetzgeber lässt aber einen solchen Schutz von Software zu, falls dieselbe eine „computerimplementierte Erfindung“ darstellt, das heißt falls sie sich auf einen – schützbaeren – **technischen** Kontext bezieht.

- Software zur Verwaltung von Patentanmeldungen wird in aller Regel nicht schutzfähig sein.
- Software hingegen, die den Bremsweg eines Autos mittels ABS-Systems verkürzt, verbessert das technische Gerät „Automobil“, und kann dem Patent/Gebrauchsmusterschutz unterliegen.

**Der technische Charakter ist unbedingt erforderlich zur Schutzfähigkeit!**

**Rechtsbeständiger Patent/Gebrauchsmusterschutz kann nur dann gegeben sein, wenn der Anmeldungsgegenstand neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist.**

#### 1.3.1. Technizität

Die Feststellung, dass der Anmeldung technischer Charakter (= „Technizität“) zukommt, ist notwendig, um von einer möglichen Erfindung zu sprechen. Falls Technizität offensichtlich nicht gegeben ist, kann die Anmeldung ohne weiteres zurückgewiesen werden. Im Abschnitt [„Grundsätzliche Erfordernisse“](#) werden ausführlich Methoden zur [Analyse der Technizität](#) diskutiert.

**Das Erfordernis des „technischen Charakters“ verhindert, dass Spiele, Geschäftsmethoden und Ähnliches geschützt werden können.**

Der Gesetzgeber verhindert den Schutz solcher Inhalte, weil hier sehr leicht ein sehr großer Schutzzumfang ohne entsprechende erfinderische Leistung erlangt werden könnte. Da dies volkswirtschaftlich nicht wünschenswert erscheint, beschränkt der Gesetzgeber den Patentschutz auf technische Erfindungen.

**Bei Software muss das Vorliegen des technischen Charakters aus dem konkreten Inhalt der Software beurteilt werden!**

#### 1.3.2. „Trivialpatente“/ Erfindungshöhe

Besonders im Bereich der computerimplementierten Erfindungen muss auf das **zwingende Erfordernis** einer ausreichenden **Erfindungshöhe** hingewiesen werden.

Anmeldungen ohne die ausreichende Erfindungshöhe („Trivialpatente“) können ohne besondere geistige Leistung einen gänzlich ungebührlich großen Schutzzumfang beanspruchen. Da ein solches „Abstecken der Reviere“ statt einer wirklichen erfinderischen Tätigkeit weder gesetzeskonform noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, muss man besonders auf das Vorliegen der nötigen Erfindungshöhe achten.

**Es muss ein nicht naheliegender neuer und erfinderischer Beitrag im technischen Bereich geleistet werden!  
Dieser technische Beitrag muss auch dann erkennbar sein,  
wenn zusätzlich nicht-technische Anspruchsmerkmale vorhanden sind.**

## 2. Verfahrensablauf

### 2.1. Patent (schematisch)

Die Figur 1 zeigt im linken Teil den Ablauf bei der Bearbeitung einer Patentanmeldung am österreichischen Patentamt (ÖPA), und im rechten Teil entlang einer Zeitachse den zeitlichen Verlauf. Die Darstellung beschränkt sich auf einige hier relevante Aspekte.

Ausgehend von der erfinderischen Idee muss der/die ErfinderIn gesetzeskonform ausgearbeitete Anmeldeunterlagen mit Beschreibung, Ansprüchen, ev. Zeichnung(en) und einer Zusammenfassung, sowie einen Antrag auf Erteilung eines Patents beim ÖPA einreichen.

Nach administrativen Vorarbeiten (Aktenzeichen, Anmeldegebühr) wird im Schritt 1 zunächst die formale Korrektheit der Anmeldung überprüft. An Hand der Gesamtheit der Merkmale werden vorerst die Fragen nach dem technischen Charakter und der prinzipiellen Schutzfähigkeit erörtert. Mangelt es der in den Patentansprüchen definierten Erfindung an technischem Charakter (Geschäftsmethode etc.; siehe das Kapitel über Technizität) oder ist die Erfindung nicht ausreichend geoffenbart, so erfolgt ein negativer Vorbescheid. Diese Sachverhalte stellen einen unbehebaren Mangel dar, sodass im folgenden Sachprüfungsverfahren keine Aussicht auf Patenterteilung besteht.

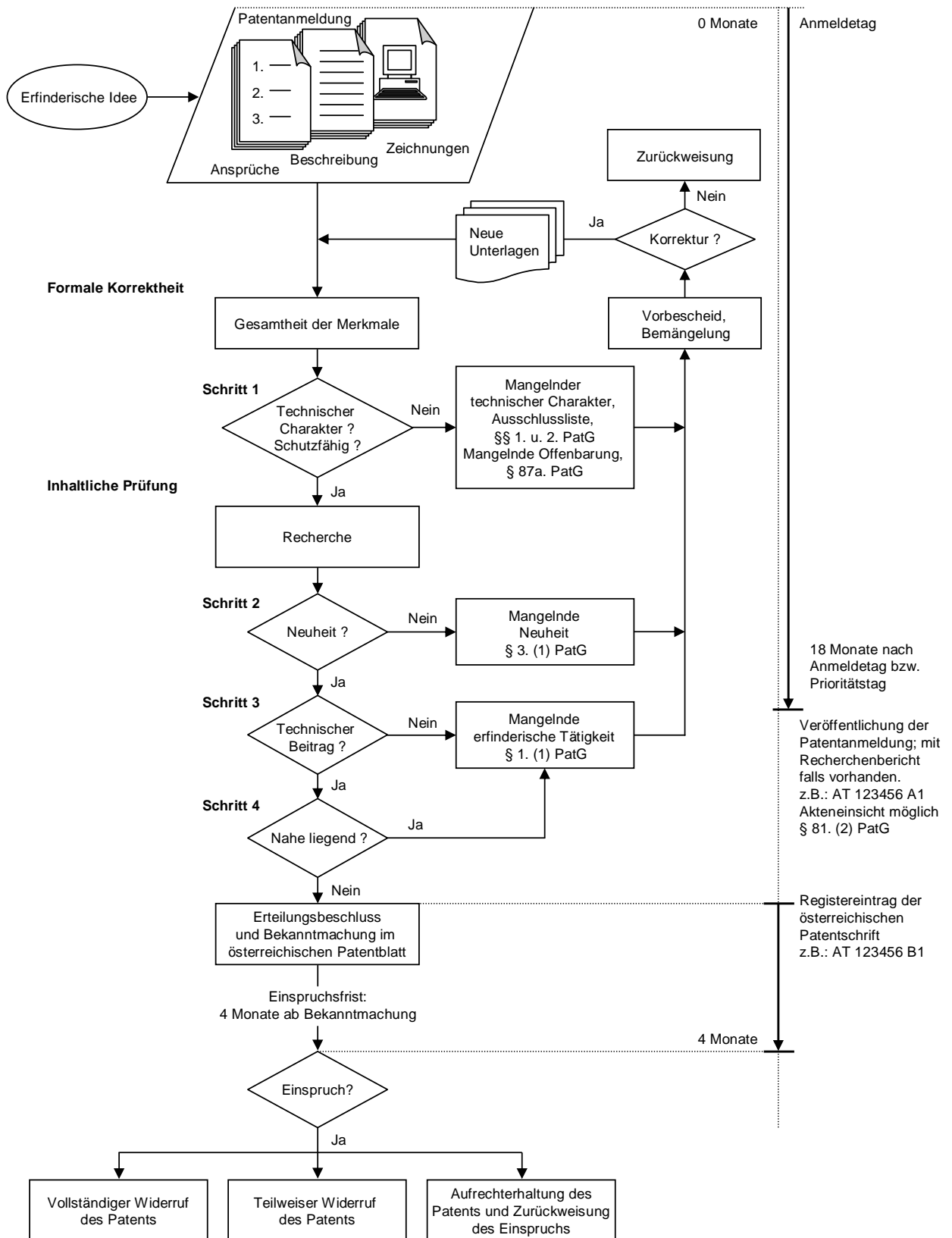
Ist technischer Charakter vorhanden, so wird eine Recherche durchgeführt und der/die AnmelderIn erhält einen ersten Vorbescheid mit einer klaren Information über die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes. Die Figur 1 zeigt in den Schritten 2, 3 und 4 die inhaltliche (materielle) Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Erfindungshöhe). Etwaige Mängel werden dem/der AnmelderIn im Vorbescheid mitgeteilt und können in gewissen Grenzen behoben werden. Wird ein Mangel nicht behoben, so wird die Patentanmeldung zurückgewiesen. Sind die Erfordernisse aber alle erfüllt, so wird die Erteilung der Patentanmeldung verfügt (Erteilungsbeschluss).

Die Prüfung lässt sich somit in vier wesentliche Schritte zusammenfassen:

- Schritt 1: Ist überhaupt ein technischer Charakter vorhanden? Ist die Erfindung ausreichend geoffenbart?
- Schritt 2: Gibt es einen Beitrag zum Stand der Technik? Ist die Lösung des Problems neu?
- Schritt 3: Gehen von dem Beitrag Wirkungen aus, die zur Lösung eines technischen Problems beitragen?
- Schritt 4: Ist die Lösung des Problems in Form der den Beitrag begründenden Merkmale angesichts des zum Anmeldezeitpunkt verfügbaren Standes der Technik nahe liegend?

Die Bekanntmachung einer Patenterteilung geschieht durch Veröffentlichung der relevanten Daten im Österreichischen Patentblatt, das gratis auf der Homepage des ÖPA [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at) abrufbar ist. Gleichzeitig wird vom ÖPA die Patentschrift veröffentlicht, das Patent im Patentregister eingetragen und die Patenturkunde für den Patentinhaber ausgefertigt. Spätestens achtzehn Monate nach dem Anmeldetag (bei beanspruchter Priorität entsprechend früher) werden die Anmeldeunterlagen mit einem gegebenenfalls schon vorhandenen Recherchenbericht, sofern das Anmeldeverfahren noch aufrecht ist, jedenfalls veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt erhält jedermann Akteneinsicht und kann Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Innerhalb einer Frist von vier Monaten ab Bekanntmachung des Erteilungsbeschlusses kann gegen die Patenterteilung Einspruch erhoben werden.

Im Einspruchsverfahren wird geprüft, inwieweit die Einspruchsgründe der Erteilung des Patents entgegenstehen. Je nach Sachlage bleibt das Patent in vollem Umfang aufrecht oder wird teilweise bzw. vollständig widerrufen.



Figur 1: Verfahrensablauf Patent

## 2.2. Gebrauchsmuster (schematisch)

Der Verfahrensablauf einer Gebrauchsmusteranmeldung, wie er in Figur 2 wiedergegeben wird, gliedert sich in zwei Hauptabschnitte, namentlich die Gesetzmäßigkeitsprüfung nach § 18 GMG und die Recherche.

In Schritt 1 erfolgt vorerst eine formale Prüfung der Anmeldung und es wird ermittelt, ob ein prinzipiell nicht schützbarer Gegenstand laut Ausschlussliste (§ 1 Abs. 3 und § 2 GMG) vorliegt. Werden in dieser Phase Mängel entdeckt, erfolgt eine Mitteilung an den/die AnmelderIn. Diese(r) hat nun zwei Monate Zeit (gesetzliche, daher nicht verlängerbare Frist!), die formalen Mängel zu beheben (behebbarer Mangel) oder die Anmeldung zurückzuziehen (nicht behebbarer Mangel, z.B. Anwendungsgegenstand aus Ausschlussliste). Wurde nach der zweimonatigen Frist der Mangel nicht behoben oder die Anmeldung nicht zurückgezogen, so erfolgt eine Zurückweisung.

In der nach positiver Gesetzmäßigkeitsprüfung folgenden Recherche wird in Schritt 2 vorerst geprüft, ob der Fall eintritt, dass alle technischen Merkmale bekannt sind und nur solche Merkmale übrig bleiben, die in der Ausschlussliste angeführt werden. Dies deutet darauf hin, dass der Anwendungsgegenstand nicht technisch, und auf Grund der Ausschlussliste auch nicht schutzbar ist. Es erfolgt daher keine weitere Recherche mit Recherchenbericht, sondern eine Bemängelung durch eine Mitteilung an den/die AnmelderIn.

Ein häufig auftretender Fall wäre z.B. eine Anmeldung, in der die technischen Merkmale nur das Internet beschreiben und der restliche Teil eine Geschäftsmethode behandelt. Da das Internet bekannt ist und eine Geschäftsmethode prinzipiell nicht schutzbar ist, ist der gesamte Anwendungsgegenstand als nicht schutzbar anzusehen.

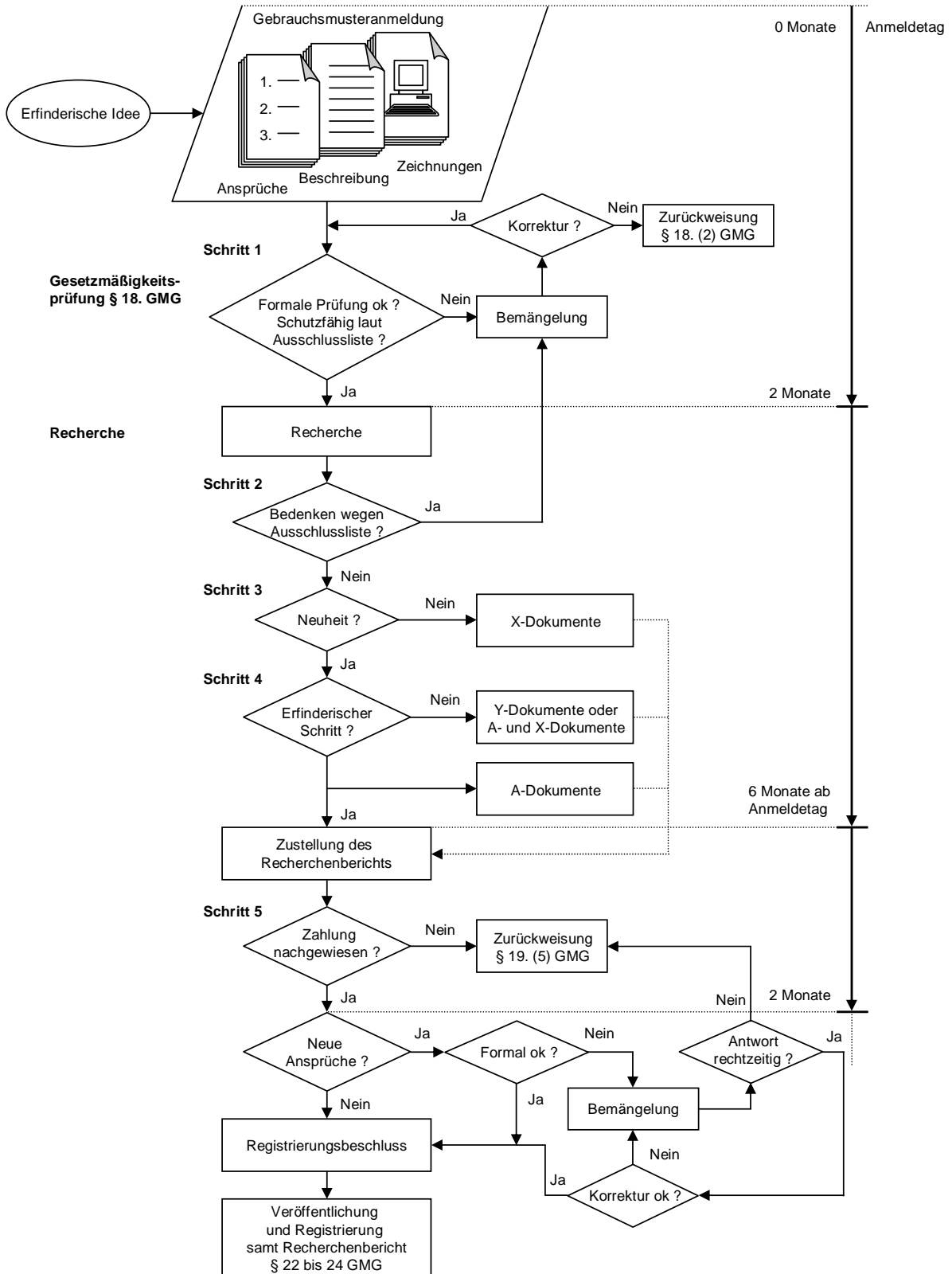
Erst wenn gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken bestehen, d.h. dass die Anmeldung keine Mängel aufweist, wird der Recherchenbericht erstellt. Die Fragen nach Neuheit und erfinderischem Schritt in Schritt 3 und 4 legen die Kategorie der relevanten Dokumente in diesem Bericht fest. Mangelnde Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Schritt stellen jedoch kein Registrierungshindernis dar.

Innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung des Recherchenberichts ist die Veröffentlichungsgebühr zu zahlen, andernfalls ist die Gebrauchsmusteranmeldung – unter Einhaltung einer einmonatigen Nachfrist – zurückzuweisen.

Innerhalb dieser Frist kann der/die AnmelderIn auch die Ansprüche ändern. Neu vorgelegte Ansprüche werden auf formale Mängel überprüft, nicht aber auf Einheitlichkeit sowie allfällige Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung. Formale Mängel müssen innerhalb einer Frist von einem Monat behoben werden, sonst ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Sind alle Mängel behoben und wurde die Veröffentlichungsgebühr rechtzeitig bezahlt, wird der Registrierungsbeschluss gefasst und die Veröffentlichung mit Recherchenbericht sowie die Registrierung veranlasst. Dies wird auch im Gebrauchsmusterblatt, das kostenlos auf der Homepage des ÖPA [www.patentamt.at](http://www.patentamt.at) abrufbar ist, verlautbart.

Erteilte aufrechte Gebrauchsmuster können in einem Nichtigkeitsverfahren angefochten werden!



Figur 2: Verfahrensablauf Gebrauchsmuster

### 3. Grundsätzliche Erfordernisse

Die Überprüfung der Anmeldung samt Gebühren erfolgt bei Anmeldungen zu computerimplementierten Erfindungen so wie bei allen anderen Anmeldungen. Für allgemein gültige Erfordernisse wie Namen, Titel, ErfinderInnenungen, Formulierung von Ansprüchen etc. wird daher auf die entsprechenden allgemeinen Richtlinien und die Erläuterungen zu den Anmeldeformularen verwiesen, während hier nur auf die speziellen Erfordernisse bei computerimplementierten Erfindungen eingegangen wird.

#### 3.1. Erfindung / Aufgabenstellung / Lösung

Ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz kann nur für Erfindungen auf technischem Gebiet erworben werden. Als Erfindungen betrachtet werden dabei Aufgabenstellungen mit entsprechendem konkreten Lösungsweg, nicht jedoch Aufgabenstellungen / Ideen alleine.

Die Aufgabenstellung/Idee als solche zu schützen, würde dem Wesen des Erfindungsschutzes widersprechen: durch den Schutz eines Lösungsweges für eine Aufgabenstellung und die **Veröffentlichung der Lösung** sollen andere animiert werden, diese bekannte Lösung zu verbessern, wodurch ein **technischer Fortschritt** erzielt werden kann.

Würde jedoch anstatt des Lösungswegs die **Aufgabenstellung als solche** geschützt, so würde auch jeder neue Lösungsweg unter das Schutzrecht fallen, daher würde niemand angeregt werden, neue, bessere Lösungswege zu suchen, und die Entwicklung des **technischen Fortschritts** würde, anstatt gefördert zu werden, geradezu **verhindert**.

**Aufgabenstellungen ohne konkreten technischen Lösungsweg können nicht als Patent oder Gebrauchsmuster geschützt werden!**

#### 3.2. Offenbarung / Beschreibung

Die vorgelegten Unterlagen müssen eine, in deutscher Sprache abgefasste, technische Beschreibung und darin beschriebene technische Merkmale enthalten, die eine schützbar erfindung charakterisieren und Grundlage für die Ansprüche bilden können.

Patente bzw. Gebrauchsmuster können nur erteilt werden, wenn die beanspruchte Erfindung so deutlich und vollständig geoffenbart ist, dass sie Fachleute ausführen können (§ 13 GMG; § 87a PatG). Diese Offenbarung muss zur Gänze in der ersten Eingabe erfolgen. Alle weiteren Eingaben, die z. B. auf einen Vorbescheid hin erfolgen, können nur mehr Erklärungen beinhalten.

Sollte der/die SoftwareingenieurIn zusätzlich zur vorgelegten Beschreibung noch weitere Erläuterungen benötigen, um den Anmeldegegenstand auszuführen / eine entsprechende Software zu erstellen, so bedeutet das, dass die Erfindung nicht geoffenbart ist, was aber gemäß § 87a Abs. 1 PatG/ § 13 GMG erforderlich ist, um Schutz zu erlangen.

Dieser Mangel liegt etwa bei solchen Aufgabenstellungen vor:

- die Informationen werden besonders übersichtlich dargestellt
- die Verarbeitung erfolgt besonders schnell, kostengünstig, effizient

**SoftwareingenieurInnen müssen auf Grund der Beschreibung wissen, wie die Software zu erstellen ist**

### 3.3. Zulässige Aufgabenstellungen

Sollte der/die SoftwareingenieurIn bei einer Aufgabenstellung ohne weitere Erläuterung wissen, wie ein entsprechendes Programm zu schreiben ist, so heißt dies in anderen Worten, dass sich der Gegenstand "in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt".

Dies ist etwa der Fall bei Aufgabenstellungen wie

- die Informationen werden nach Namen sortiert
- Anfangs- und Endpunkt der Reise werden eingegeben

Solche aufgabenhafte Merkmale sind zulässig, um die Beschreibung nicht unnötig zu verlängern. Es ist jedoch erforderlich, dass die Lösung dieser Aufgabe für SoftwareingenieurInnen selbstverständlich erscheint, und sie nicht vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Näheres siehe dazu im Kapitel „Offenbarung“ und in den Beispielen zu aufgabenhaften Formulierungen.

Wenn ein Schutzrecht wirtschaftlich verwertet werden soll, sollte vorsorglich danach getrachtet werden, dass es die Voraussetzungen gemäß Neuheit und Erfindungshöhe erfüllt. Bei Patentanmeldungen wird dies im Zuge der inhaltlichen Prüfung bewertet, bei Gebrauchsmusteranmeldungen soll im Sinne der Manuduktionspflicht des § 13a AVG in der Mitteilung ein entsprechender unverbindlicher Hinweis auf die Nichtigkeitsgründe des § 28 GMG erfolgen, wenn sich ein Anmeldegegenstand nur aus Selbstverständlichkeiten zusammensetzt.

**Aufgabenhafte Formulierungen können zulässig sein, wenn die Lösung für Fachleute nahe liegend ist, weisen aber auf mangelnde Erfindungshöhe hin!**

### 3.4. Beispiele zu aufgabenhaften Formulierungen

#### 3.4.1. Beispiel A1:

#### **Verfahren zur Steuerung einer chemischen Produktionsanlage**

Beschreibung:

*„...Die von den zuvor behandelten Thermoelementen gemessenen aktuellen Ist-Werte eines Zeitintervalls werden an den Steuerungsrechner übermittelt. Wesentliches Element der Erfindung ist das Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Werte für die Steuerung der Heizleistung der Anlage im folgenden Zeitintervall aus den übermittelten Daten. {im Folgenden wird das Optimierungsverfahren nicht näher erklärt}...“*

Das Beispiel zeigt **zwei aufgabenhafte Formulierungen:**

- Die Ausführung der Übermittlung der Ist-Werte an den Steuerungsrechner
- wird ebenso wenig näher beschrieben wie die Optimierung der Werte zur Steuerung.

Die **Datenübermittlung** von einer Messsonde an einen Rechner, an die auch weiter keine Bedingungen geknüpft sind, kann jedoch als ein Problem angesehen werden, das von **Durchschnittsfachleuten jedenfalls zu lösen** ist und daher keiner detaillierteren Offenbarung bedarf.

Demgegenüber kann die **Optimierung**, die zwar als erfindungswesentlich bezeichnet wird, sonst jedoch **nicht näher beschrieben** ist, nicht als ausreichend geoffenbart angesehen werden. Aus den vorhandenen Angaben kann **keine Lehre zur Durchführung** entnommen werden, und es sind von Durchschnittsfachleuten keine hinreichenden Kenntnisse zu erwarten, zumal gerade das Optimierungsverfahren als erfindungswesentlich bezeichnet wird. Insbesondere wäre auch ein auf diese Optimierung abgestellter Patentanspruch (Anspruch) daher **nicht gewährbar**.

### 3.4.2. Beispiel A2: Karaoke-System

#### Beschreibung:

Die Anmeldung skizziert ein Karaoke-System, das den Besuchern einer Karaoke-Veranstaltung nach Bezahlung Vorschlagsrechte für Titel einräumt:

*„...Die Vorschläge werden über die Zifferntastatur eines handgehaltenen, kabellosen Karaoke-Mikrophons eingegeben und über Funk an die zentrale Systemsteuerung übermittelt. Die einlangenden Wünsche werden registriert, und die Auswahl der zu spielenden Titel erfolgt zufällig aus den eingelangten Wünschen. Einem der Besucher/Besucherinnen, die den ausgewählten Titel gewünscht haben, wird das Gesangsrecht erteilt. Die Berechtigung wird ihm/ihr durch akustisches und/oder visuelles Signal am Mikrophon mitgeteilt, und sein/ihr Mikrophon wird nach Quittierung des Signals für den Gesang freigeschaltet, worauf das Abspielen der Karaoke-Begleitung beginnt. ...“*

#### Patentansprüche/Ansprüche:

*„Karaoke-System mit ..., dadurch gekennzeichnet, dass allen berechtigten Besuchern/Besucherinnen einer Karaoke-Veranstaltung die Einflussnahme auf das Musikprogramm ermöglicht wird.“*

Der Patentanspruch (Anspruch) ist eindeutig aufgabenhaft formuliert. Er enthält keine Angabe über Wege, wie das Ziel der Einflussnahme auf das Musikprogramm erreicht wird, sondern nennt lediglich das Ziel. Im konkreten Fall ist die Beschreibung aber ausführlich genug, damit **der/die AnmelderIn ohne Überschreitung der Offenbarung** eine ausreichend **verbesserte Formulierung** verfassen kann.

### 3.5. Der Erfindungsgegenstand

Im Zuge der Formalprüfung wird der Erfindungsgegenstand nach dem Grundsatz „Funktion überwiegt über Form“ ermittelt. Siehe auch das [Beispiel T2: „Schnellkocher mit auflackiertem Herstellerlogo“](#).

Bei computerimplementierten Erfindungen bedeutet dies z.B., dass es nicht reicht, einem Verfahren zur Ermittlung des Bestgebots einer Versteigerung Merkmale hinzuzufügen, die das Internet beschreiben, um daraus eine schützbarere Erfindung zu machen:

- Die Ermittlung des Bestbieters fällt unter die Ausnahmebestimmungen „Pläne, Regeln und Verfahren ... für geschäftliche Tätigkeiten“
- Wenn das Internet lediglich zur Kommunikation der Parteien dient und keinen weiteren Einfluss auf die Ermittlung des Bestgebots hat, als es die Verwendung des Internets normalerweise hat (Schnelligkeit, weltweit ...)
- So fällt der Anmeldungsgegenstand unter die Ausnahmebestimmungen

Dasselbe gilt natürlich auch, wenn die technischen Merkmale nicht auf den ersten Blick trivial sind, sondern sich ihre Bekanntheit erst im Zuge der Recherche ergibt.

**Der zusätzliche bestimmungsgemäße Einsatz technischer Mittel ist nicht hinreichend, um aus einer nicht schützbarer Idee eine schützbarere Erfindung zu machen!**

### 3.6. Technizität

Obwohl jede Erfindung einen technischen Charakter aufweisen muss, kommt dieser Frage, ob derselbe gegeben ist, im Fall der computerimplementierten Erfindungen eine ganz besondere Bedeutung zu.

Im Folgenden wird daher die Frage nach der Technizität (=technischer Charakter) im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen untersucht.

#### 3.6.1. Allgemeine Überlegungen zur Beurteilung des technischen Charakters

Obwohl eine juristisch exakte Definition des Technik-Begriffes schwierig oder sogar unmöglich erscheint - die Entwicklung der Technik würde eine solche Definition wahrscheinlich schnell obsolet machen - lassen sich doch allgemeine Prinzipien darstellen, die die Beurteilung im Einzelfall leiten.

Der technische Charakter eines Computerprogramms darf jedenfalls nicht aus der bloßen Tatsache begründet werden, dass ein solches Programm auf einem Computer implementiert werden kann und somit die Zustände eines technischen Gerätes verändert.

**Die triviale, weil notorisch bekannte Wechselwirkung von Software mit dem Computer spielt also keine Rolle bei der Beurteilung des technischen Charakters von Software!**

Vielmehr muss der technische Charakter aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren Lösung erschlossen werden.

**Die zu beantwortende Frage muss lauten:  
 „für welchen technischen Zweck / Gegenstand / Prozess  
 wird das Programm als Mittel (als „Werkzeug“) verwendet?“**

Dies muss im Einzelfall entschieden werden, wobei der fragliche Patentanspruch in der Gesamtheit seiner Merkmale zu betrachten ist.

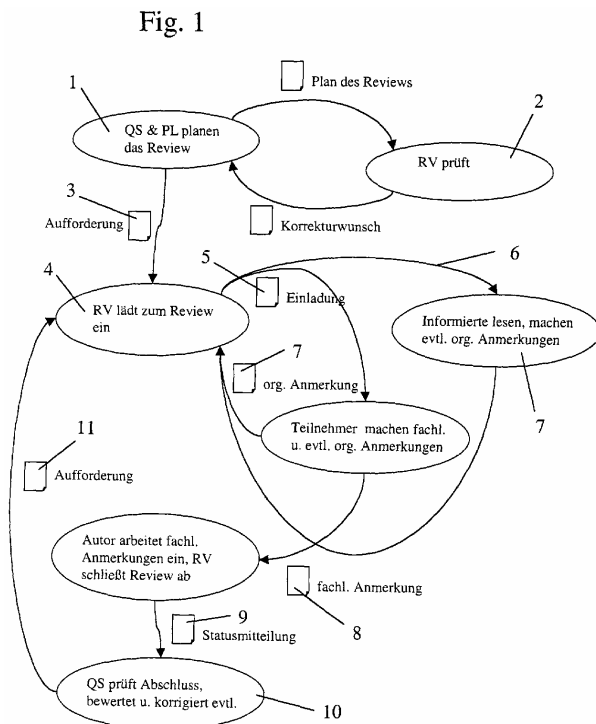
Nicht-technische Merkmale dürfen zwar im Anspruch vorhanden sein (sie schränken den Schutzbereich weiter ein!), es müssen jedoch eindeutig technische Mittel/Verfahrensschritte beansprucht sein. Diese Mittel/Verfahrensschritte müssen neben der bloßen Verwendung eines Computers o.ä. vorliegen.

### 3.6.2. Beispiel T1: Qualitätsmanagementverfahren

EP 1 193 624 A1 (G06F 17/60C) 3. April 2002

1. Qualitätsmanagementverfahren, das durch ein Datenverarbeitungs-Verfahren realisiert ist, zur Verwaltung des formalen Anteils eines Qualitätssicherungsprozesses und zur Erhebung und Auswertung von zyklischen und punktuellen Metriken in beliebigen Projekten in einem Rechnernetz mit mindestens einem Server und genau einer Datenbank, mit Client-Anwendungen für mindestens einen Qualitätssicherung-Client (QS) und Projektteilnehmer-Clients mit getrennten Zugangsrechten, die jeweils durch ein individuelles Client-Passwort (23) erreicht werden.

2. Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Planung, Durchführung, Verfolgung und/oder Prüfung von Qualitätssicherungsprozessen in beliebigen Projekten verwendet wird.



Technische Wirkung	Keine, insbesondere enthält Anspruch 2 keine technische Kennzeichnung
Stand der Technik (St.d.T)	nicht recherchiert, da geschäftliche Tätigkeit
Beitrag zum St.d.T.	
Wirkungen zur Lösung eines techn. Problems	
Erfinderischer Schritt	

### 3.6.3. Technischer Charakter / Erfindungshöhe

Theoretisch ist zwischen den Begriffen „**technischer Charakter**“ und „**Erfindungshöhe**“ zu unterscheiden.

In vielen Fällen ist der technische Charakter einer Anmeldung zu verneinen, bevor noch eine Prüfung auf Neuheit/erfinderischen Schritt vorgenommen wird. In diesem Fall ist die Anmeldung bereits in diesem Stadium des Verfahrens zu bemängeln bzw. abzuweisen.

Dabei muss auf die Ausschlussliste von § 1 Abs. 2 und § 2 PatG sowie § 1 Abs. 3 und § 2 GMG Bezug genommen werden, also direkt auf die Nichtschutzfähigkeit z.B. einer reinen „Geschäftsmethode“ hingewiesen werden.

Oft wird aber erst eine tiefer gehende, inhaltliche Prüfung zu der Erkenntnis führen, dass die angeführten technischen Merkmale lediglich „vorgeschoben“ sind, um einen in Wahrheit nicht-technischen Gegenstand schutzfähig erscheinen zu lassen.

In diesem Fall liegt de facto mangelnde Technizität vor. Da im technischen Bereich nichts Neues offenbart wurde, kann dies eben auch als Mangel der Erfindungseigenschaft betrachtet werden.

**Die Erfindungseigenschaft muss wesentlich im technischen Bereich liegen!**

**Auch in diesem Stadium des Verfahrens ist die Möglichkeit gegeben, die Anmeldung wegen mangelnder Technizität zu bemängeln.**

Nicht-technische Merkmale, die zusätzlich zu den obligatorischen technischen Merkmalen in einem (Patent-)Anspruch vorhanden sind, sind zulässig.

Sie verdeutlichen die sachgerechte Einschränkung der Anmeldung auf das, was wirklich erfunden wurde.

Die Betrachtung des Anmeldegegenstandes in der Gesamtheit seiner Merkmale ist auch zur Beurteilung der Erfindungshöhe erforderlich.

Die nicht-technischen Merkmale können helfen, die Frage nach der möglichen Verwendung zu klären.

Sie dürfen zwar bei der Beurteilung, ob der Anmeldegegenstand in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik hervorgeht, mit berücksichtigt werden, hier ist aber mit besonderer Vorsicht und Strenge zu urteilen.

**Niemals darf jedoch die Erfindungseigenschaft zur Gänze aus den nicht-technischen Merkmalen begründet werden!**

**Der nicht nahe liegende technische Beitrag muss die ausreichende Erfindungshöhe aufweisen!**

### 3.6.4. Beispiel T2: Schnellkocher mit auflackiertem Herstellerlogo

Beschreibung: Zum Abkochen von Wasser, beispielsweise zum Aufbrühen von Kaffee oder Tee, wird ein so genannter Schnellkocher verwendet. Er besteht aus einem Edelstahltopf, einem Kunststoffgriff und einem unter dem Edelstahltopf montierten Heizelement. Auf dem Edelstahltopf ist in hitzebeständiger Farbe das Logo des Herstellers auflackiert.

Ansprüche:

- 1) Schnellkocher, dadurch gekennzeichnet, dass ein Herstellerlogo auflackiert ist.
- 2) Schnellkocher, dadurch gekennzeichnet, dass eine Heizspirale zur Erwärmung des Wassers vorhanden ist und ein Herstellerlogo auflackiert ist.

Technische Wirkung	Der Schnellkocher erhitzt Wasser, somit ist eine technische Wirkung vorhanden
Stand der Technik (StdT)	Schnellkocher sind allgemein bekannt (notorisch) bzw. es wurde ein Dokument mit einem Schnellkocher gefunden
Beitrag zum StdT	auflackiertes Herstellerlogo
Wirkungen zur Lösung eines technischen Problems	Das auflackierte Herstellerlogo hat lediglich Wirkung auf Gebieten, die ästhetischen Formschöpfungen, Präsentation von Information oder Geschäftsverfahren zuzuordnen sind.  => Eine technische Wirkung ist nicht vorhanden.
Erfinderischer Schritt	=> kein erfinderischer Schritt

Der Unterschied im Prüfungsverfahren bei Patent und Gebrauchsmuster zeigt sich wie folgt:

a) Patent:

**Anspruch 1 wird zurückgewiesen** mangels technischer Wirkung bzw. wegen Fehlens technischer Merkmale.

**Anspruch 2 wird zurückgewiesen**, weil der Beitrag zum Stand der Technik lediglich Wirkungen auf Gebieten jenseits der Technik hat, die explizit auf der Ausschlussliste gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG (ästhetische Formschöpfung) angeführt sind.

b) Gebrauchsmuster:

**Anspruch 1 wird** gemäß § 18 GMG im Zusammenhang mit § 1 Abs. 3 Ziff. 2 GMG (ästhetische Formschöpfung) **bemängelt**.

**Anspruch 2 entspricht der formalen Anforderungen**, insbesondere sind technische Merkmale im kennzeichnenden Teil genannt. Ein Recherchenbericht gemäß § 19 GMG weist den Stand der Technik mit der Kategorie „X“ aus.  
Der Mangel an technischer Wirkung kann in einem Nichtigkeitsverfahren festgestellt werden.

**AUSNAHME:** wird nach Erstellung des Recherchenberichts ein neuer Anspruch vorgelegt, der z.B. die Form des obigen Anspruchs 1 hat, dann ist die Änderung mangelhaft. Dem(r) AnmelderIn ist dann eine einmonatige Frist zur Behebung der Mängel einzuräumen. Werden die Mängel nicht behoben, ist die ganze Anmeldung zurückzuweisen.

### 3.6.5. Prinzipien zur Beurteilung des technischen Charakters

#### 3.6.5.1. Das beanspruchte Verfahren, bzw. seine Softwareimplementation, als „black box“ mit Input und/oder Output:

<b>Hat der Input und / oder Output technischen Charakter ?</b>
--

In diesem Fall wäre der technische Charakter gegeben.

**Beispiel** für einen „technischen“ Input:

Die Bilddaten von einem Satelliten (Input) werden durch ein neuartiges Verfahren so gefiltert, dass ein verbessertes Bild entsteht.

**Beispiel** für einen „technischen“ Output:

Eine Fabrik mit zahlreichen Roboter-Arbeitsstationen wird so gesteuert, dass die einzelnen Stationen schneller und fehlersicherer kooperieren.

#### 3.6.5.2. Sind technische Mittel erforderlich, um das (möglicherweise nicht-technische) Ziel zu erreichen?

Diese Frage ist besonders dann zu stellen, wenn die Aufgabenstellung / das Ziel der Anmeldung eindeutig nicht-technischer Natur ist. Häufig ist in diesen Fällen die Beurteilung schwieriger. Die technischen Merkmale müssen daher mit besonderer Sorgfalt beurteilt werden!

**Beispiel** für „technische Mittel“: Ein Textverarbeitungsprogramm findet automatisch Fehler in einem Text. Hierzu wird ein neuartiger Prozessor, der nach Regeln der „fuzzy logic“ arbeitet, vorgesehen.

Bemerkung: einer solchen Fehlersuche ohne die oben postulierten technischen Mittel wurde in der BRD die Patentierbarkeit abgesprochen, da in diesem Fall keine speziellen technischen Mittel gegeben waren.

### 3.6.5.3. Können mathematische Methoden zum technischen Charakter beitragen?

Prinzipiell **nein**.

**Beispiel:** der Bremsweg eines Autos mit ABS wird durch ein neuartiges mathematisches Optimierungsverfahren um 10% verkürzt.

Der Output ist sicher technisch: das technische Gerät „Auto“ wird verbessert.

Die mathematische Methode für sich kann aber weder zu diesem technischen Charakter führen, noch ihn selbstständig begründen. Sie kann – insofern ihre Anwendung nicht nahe liegend ist – jedoch zur Erfindungseigenschaft beitragen.

**Achtung:** eine mathematische Methode kann für sich alleine nicht geschützt werden. Sie ist nicht-technisch.

Die mathematische Methode kann also nur für die im Anspruch angegebene technische Anwendung geschützt werden, wobei sich der Schutz lediglich auf ein genau eingegrenztes Gebiet der Technik beschränkt.

Daher ist es unbedingt notwendig, eine diesbezüglich klare und eingrenzende Formulierung des Anspruches zu fordern. Andernfalls ist die erforderliche Technizität nicht gegeben, was auch in dieser Form zu bemängeln wäre.

**Der beanspruchte Schutz muss sich immer auf die technische Anwendung beziehen, sodass die mathematische Methode für andersartige Verwendungen frei bleibt.**

### 3.6.5.4. Gibt es technische Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung?

Prinzipiell **ja**.

Die Datenverarbeitung kann schon auf Grund des TRIPS-Abkommens nicht mittels einer Ausnahmebestimmung als „nicht-technisch“ deklariert werden. Verbesserungen der technischen Geräte der DV sind daher technisch – gemäß dem Grundsatz des „technischen Outputs“.

**Beispiel:** ein neuartiges Betriebssystem lässt sich bei gleicher Effizienz doppelt so schnell laden, wie ein herkömmliches Betriebssystem.

Das technische Gerät „Computer“ wird offensichtlich verbessert. Hier ist genau von einem „gewöhnlichen“ Programm zu unterscheiden, dessen Output in einem nicht-technischen Bereich liegt.

Unabhängig von der Technizität ist es bei der endgültigen Beurteilung der Patentierbarkeit in diesem Bereich besonders wichtig, auch die **Erfindungshöhe** sorgfältig zu prüfen.

**Die Erfahrung zeigt, dass hier international eine größere Anzahl von Patenten angemeldet wurde, deren Erfindungshöhe wahrscheinlich einer kritischen Prüfung nicht standhält.**

**Stichwort: „Trivialpatente ohne Erfindungshöhe“ sind nicht zulässig!**

### 3.6.5.5. Weitere Hinweise auf den (nicht-)technischen Charakter

Im Folgenden werden weiter allgemeine Überlegungen zur Beurteilung des technischen Charakters gegeben.

**Wenn zu zahlreichen nicht-technischen Merkmalen  
 einige wenige technische Merkmale hinzutreten,  
 kann die Frage auftauchen, ob diese Merkmale  
 zum Wesen des Anmeldungsgegenstandes gehören,  
 oder nur aus „anmeldungstaktischen“ Gründen erwähnt wurden!  
 Man kann zur Klärung versuchen, den Anspruch ohne die technischen Merkmale zu  
 formulieren ohne den Schutzbereich de facto zu verändern.**

Eine scharfe, klare und gegebenenfalls enge Beschränkung des Schutzbereiches auf einen umgrenzten Teil der Technik kann ein Hinweis auf den technischen Charakter sein: eine solche Eingrenzung will unter anderem beweisen, dass die fragliche Software (genauer natürlich: computerimplementierte Erfindung) zu einem speziellen Gebiet der Technik zuzuordnen wäre.

### 3.6.5.6. Beispiel T3: Verfahren und Vorrichtung zur mobilen Überwachung eines Interaktions-Dienstleistungszentrums

EP 1 211 619 A2 (G06F 17/60A ; H04M 3/51) 5. Juni 2002

Anspruch:

1. Verfahren in einem Interaktions-Dienstleistungszentrum (Contact Center) (10), wobei unter Verwaltung einer zentralen Anlage (1) zumindest eine Person (Agent) Anfragen bearbeitet, mit folgenden Schritten:

Erfassen von Daten, welche die Bearbeitung der Anfragen oder die Verwaltung der Bearbeitung betreffen;

Anzeigen der erfassten Daten;

Überwachen der angezeigten Daten

durch eine weitere Person (Supervisor);

dadurch gekennzeichnet, dass

die Daten dem Supervisor durch eine mobile Kommunikationseinheit (7) angezeigt werden.

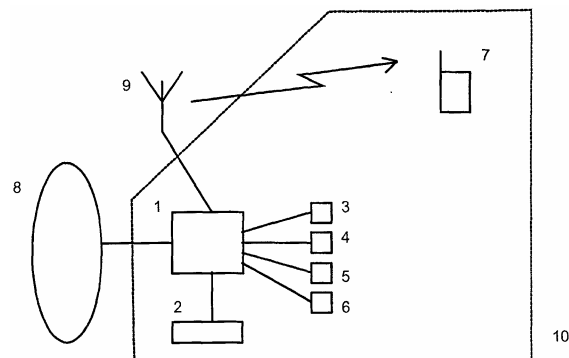


Fig. 1

Technische Wirkung	Die einzelnen Schritte werden durch Personen ausgeführt, daher rein organisatorische Maßnahme
Stand der Technik (St.d.T)	Nicht recherchiert, da von der Patentierbarkeit ausgeschlossen!
Beitrag zum St.d.T	
Wirkungen zur Lösung eines techn. Problems	
Erfinderischer Schritt	nicht gegeben

### 3.6.5.7. Kunst, Literatur

Kunst, Literatur etc. gehören sicherlich nicht zum Bereich der Technik, obwohl Informationen übermittelt werden. Solche Information ist aber ausschließlich zur **Auffassung durch den menschlichen Geist** bestimmt.

Daher hat eine Information dieser Art keinen technischen Charakter.

**Information, die nur für den menschlichen Geist bestimmt ist,  
hat keinen technischen Charakter!**

### 3.6.5.8. Beispiel T4:

#### **Method and system for clustering and grouping taskbar buttons**

US 2001/0035882 A1, 1. November 2001 Method and system for clustering and grouping taskbar buttons

1. *A method in a computer system for organizing and displaying taskbar buttons associated with corresponding applications on a display having a taskbar, comprising:*
  - *identifying the application file associated with a taskbar button; and*
  - *placing all taskbar buttons having like application files together on the taskbar to form a cluster.*
  
2. *The method as recited in claim 1 further comprising:*
  - *monitoring the space available for each taskbar button on the taskbar;*
  - *comparing the monitored space available value against a first predetermined threshold value; and*
  - *grouping, if the space is less than the first predetermined threshold.*

Technische Wirkung	<p>Zur <b>übersichtlichen Darstellung</b> der laufenden Prozesse auf einem Computersystem werden die Taskleistensymbole gruppiert, gegebenenfalls zusammengefasst</p> <p>= Information, die nur an den <b>menschlichen Geist</b> gerichtet ist</p> <p>=&gt; <b>keine technische Wirkung!</b></p>
--------------------	--

### 3.7. Ansprüche

Die Ansprüche geben sowohl beim Patent, als auch beim Gebrauchsmuster den Umfang des Schutzbegehrens an. Ohne Vorliegen von den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Ansprüchen kann daher keine Registrierung erfolgen, auch nicht als beschleunigt registriertes Gebrauchsmuster. Die Ansprüche müssen auf die Beschreibung gestützt sein, d.h. es darf nichts beansprucht werden, was nicht bereits vorher genau beschrieben worden ist.

**Ohne formal korrekte Ansprüche kann keinesfalls eine Registrierung erfolgen!**

#### 3.7.1. Ansprüche auf Programme / Computerprogramme

Da sowohl im Patentgesetz, als auch im Gebrauchsmustergesetz „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ ausdrücklich unter die Ausnahmebestimmungen fallen, sind Ansprüche, die auf „Programme“ gerichtet sind, nicht zulässig.

Statt dessen können die Ansprüche auf „Verfahren“ gerichtet werden, beim Gebrauchsmuster auch auf eine „Programmlogik“.

In jedem Fall haben sie als Merkmale Verfahrensschritte aufzuzählen, die die einzelnen erfindungsrelevanten Schritte charakterisieren.

**Auf „Programme“ gerichtete Ansprüche sind nicht zulässig**

#### 3.7.2. Ansprüche auf Datenträger / Computerprogrammprodukt

Zur besseren Durchsetzung des Schutzrechts sind Ansprüche auf Datenträger oder Computerprogrammprodukte, auf denen ein Programm zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens gespeichert ist, zulässig.

Die bessere Durchsetzbarkeit des Schutzrechts überwiegt in ihrer Bedeutung die Tatsache, dass die Speicherung eines Programms auf einem Datenträger diesen eigentlich nicht charakterisieren kann. Es ist aber strikt darauf zu achten, dass kein über den technischen Anwendungsbereich hinausgehender Schutzzumfang entsteht. Daher werden solche Ansprüche auch nur zusammenfassend zugelassen, wenn sich die vorhergehenden Ansprüche auf ein Verfahren bzw. bei einem GM auf eine Programmlogik beziehen:

**Datenträger, dadurch gekennzeichnet, dass auf ihm ein Programm zur Ausführung des in den Ansprüchen 1-... beanspruchten Verfahrens gespeichert ist**

Das Beispiel soll die Zweckmäßigkeit solcher Ansprüche zeigen:

- Ein Programm zur Datenkompression beruht auf einem durch Patent oder GM geschützten Verfahren
- Das Programm ist auf CD gespeichert
- Jemand kopiert diese CD. Dazu verwendet er ein Kopierprogramm, nicht aber die Datenkompression selbst. Er führt also das geschützte Verfahren nicht durch und fällt daher nicht direkt unter den Schutz der Verfahrensansprüche.
- Durch den Anspruch auf die Datenträger wird klar, dass auch die kopierten CDs, auf denen das Programm zur Datenkompression gespeichert ist, geschützt sind.

### 3.7.3. Ansprüche auf Programmlogik im Gebrauchsmuster

Die Möglichkeit, im GM eine „Programmlogik“ (PL) zu beanspruchen, erleichtert dem/der AnmelderIn die Formulierung seines Schutzbegehrens.

Es ist jedoch nicht zulässig, für Gegenstände der Ausschlussliste der § 1 Abs. 3 und § 2 GMG Schutz „in der Sprache der Programmlogik“ zu begehren.

- Ein GM unterliegt prinzipiell einer Prüfung nach § 18 GMG im Hinblick auf die Ausschlussliste § 1 Abs. 3 und § 2 GMG.
  - Dies gilt auch dann, wenn eine Programmlogik beansprucht wird.
  - Ein ansonsten nicht schützbare Verfahren lediglich als Programmlogik zu bezeichnen, genügt also nicht, um die Ausschlussliste zu umgehen.
  - In der Praxis ist es möglich, dass diesbezügliche Bedenken erst durch die **Recherche** ersichtlich werden.
  - Falls der Gegenstand der Programmlogik **eindeutig** unter die Ausschlussliste fällt, ist dies **gemäß § 18 GMG zu bemängeln!**

**Eine Programmlogik darf nicht für jene Gegenstände nicht-technischer Natur beansprucht werden, die ausdrücklich vom Gesetzgeber vom Schutz ausgeschlossen wurden!**

- Falls eine Programmlogik beansprucht wird, kann es in der Praxis schwierig sein festzustellen, ob es sich lediglich um die Übertragung eines nicht schützbaren Verfahrens auf einen Computer handelt, oder ob ein darüber hinausgehender erfinderischer Beitrag geleistet wird.
  - In der Übertragung eines nicht schützbaren oder gar ansonsten bekannten Verfahrens auf einen Computer kann kein erfinderischer Schritt erblickt werden.
  - Falls der Gegenstand der Programmlogik **nicht eindeutig** unter die Ausschlussliste fällt, wird ein **Recherchenbericht** herausgegeben, der (zumindest) technisch nahe liegende (oder neuheitsschädliche) Dokumente zitiert, sodass hierdurch die fragliche Rechtsbeständigkeit des GM dokumentiert ist.

**Der nicht-technische Bereich ist durch die Aufzählung in der Liste § 1 Abs. 3 GMG auch vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen!**

### **3.8. Die Zusammenfassung**

Die Zusammenfassung ist eine Kurzfassung der Offenbarung (§ 91 PatG, § 14 GMG). Sie soll aus maximal 150 Worten bestehen und dient dazu, auf der ersten Seite der Druckschrift veröffentlicht zu werden, um einen raschen Überblick über deren Inhalt zu ermöglichen. Sie wird in die elektronischen Datenbanken aufgenommen und sollte daher möglichst prägnante Stichworte enthalten. Die Zusammenfassung dient ausdrücklich nicht dazu, den Schutzzumfang festzulegen.

**Die Zusammenfassung dient dem raschen Erfassen der Erfindung**

### **3.9. Die Zeichnungen**

Zum besseren Verständnis ist es oft hilfreich, dem Text Zeichnungen beizulegen. Zu den Formalerfordernissen wird auf die allgemeinen Richtlinien und die Erläuterungen zu den Anmeldeformularen verwiesen.

Bei Computerunterstützten Erfindungen kommen als derartige Zeichnungen in Frage:

- Ablaufdiagramme
- Schemata von Datenstrukturen
- Bildschirmlayouts
- Wechselwirkung einzelner Komponenten wie Programme, Server etc.

Nicht als Zeichnung geeignet sind Auszüge des Sourcecodes. Solche sollen, wenn überhaupt, dann im Rahmen des Textteils in der Beschreibung dargestellt werden.

**Zeichnungen dienen dem besseren Verständnis**

### **3.10. Quellcode / Sourcecode**

Eine Offenbarung, die nur aus Quellcode / Sourcecode besteht, erfüllt aus mehreren Gründen nicht die gesetzlichen Erfordernisse:

- Formal: Der Sourcecode ist nicht „in deutscher Sprache“ abgefasst (§ 14 Abs. 4 GMG, § 89 Abs. 2 i.V.m. § 91a Abs. 1 PatG)
- Inhaltlich: Der Sourcecode eines kompletten Programms erfüllt nicht die Forderung der möglichsten „Zweckmäßigkeit und Einfachheit sowie Verständlichkeit“ (§ 15 GMG, § 92 PatG).
- Denn aus ihm geht keineswegs die Quintessenz der Erfindung auf einfache Art hervor. Statt dessen enthält er zwangsläufig Passagen, die mit dem Erfindungsgedanken selbst nichts zu tun haben, wie etwa Deklarationen von Variablen, Beschreibungen von Dateien/Tabellen, Standard-Hilfsfunktionen wie Aufrufe zur Datumsüberprüfung etc. Es gehen also die wichtigen, erfindungsrelevanten Teile in einer Fülle von unnötigen Information unter.

Daher muss die Offenbarung in deutscher Sprache vorgelegt werden. Bei Bezugnahme auf einen Algorithmus kann es dabei fallweise hilfreich sein, im Rahmen der Beschreibung das Wesentliche des Algorithmus zusätzlich in einem Pseudocode darzulegen, sofern dies Fachleuten zum besseren Verständnis dient.

**Sourcecode alleine ist nicht zulässig,  
kurze Passagen in Pseudocode können dem besseren Verständnis dienen.**

## 4. Neuheit und Erfindungshöhe

### 4.1. Neuheit

Die gesetzlichen Regelungen bezüglich der Neuheit eines Anmeldegegenstandes finden sich in § 3 PatG bzw. § 3 GMG. Zur Prüfung der Neuheit des Gegenstandes eines Patentanspruches (Anspruches) werden alle Merkmale desselben, also sowohl technische wie auch nicht-technische, herangezogen. Vorhalte, die alle Merkmale eines Patentanspruches (Anspruches) in der beanspruchten Kombination zeigen, sind neuheitsschädlich.

Das Österreichische Patentamt ist zwar nicht an die Entscheidungen anderer Patentämter gebunden, im Folgenden erscheinen aber Hinweise auf deren Veröffentlichungen zweckmäßig. Diese Hinweise erleichtern Interessierten den Zugang zu weiterer Information, präjudizieren aber nicht die Praxis des Österreichischen Patentamtes.

Sind die in den Patentansprüchen (Ansprüchen) gewählten Formulierungen und Begriffe nicht so gewählt, dass ihnen eine eindeutige Bedeutung zukommt, muss im Rahmen der Neuheitsprüfung im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsbeständigkeit mit der für den/die AnmelderIn ungünstigsten Auslegung gerechnet werden (EPA Beschwerdekammer 3.2.6, T 1035/01).

**Merkmale, die in einem Vorhalt nicht explizit erwähnt sind,  
deren Präsenz aber eine Notwendigkeit oder Selbstverständlichkeit darstellt,  
werden als im Vorhalt implizit geoffenbart angesehen**

(EPA Prüfungsrichtlinien 2003, C IV 7.2 und 7.5; EPA Beschwerdekammer 3.3.5, T 0810/00).

**Bei Vorliegen eines Vorrichtungsanspruches sollen weiters im Rahmen der  
Neuheitsprüfung Zweckwidmungen nicht als Merkmale berücksichtigt werden.**

Lediglich die Vorrichtungsmerkmale und die Eignung der gesamten Vorrichtung zur Erfüllung der Aufgabe des Anmeldegegenstandes sind diesfalls zu prüfen (EPA Prüfungsrichtlinien 2003, C III 4.8 und IV 7.6).

#### 4.1.1. Beispiel N1: Verfahren und Vorrichtung zur elektronischen Steuerung einer Strickmaschine

Beschreibung: *Die Beschreibung umfasst die ausreichende Offenbarung eines Verfahrens zur Steuerung einer Strickmaschine. In der Beschreibungseinleitung wird erwähnt, dass moderne Strickmaschinen mit Standardschnittstellen und zugehörigen Protokollen für die Steuerung ausgerüstet sind.*

Patentansprüche/Ansprüche: Der erste Anspruch des Schutzbegehrens ist auf das in der Beschreibung geoffenbarte Verfahren gerichtet. Anspruch 2 lautet:

*„Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit einer Tastatur zur Parametereingabe und einem Bildschirm zur visuellen Darstellung des Betriebszustandes ausgestatteter Rechner über eine oder mehrere Schnittstellen mit der Strickmaschine verbindbar ist.“*

Wie erwähnt, bleiben für Vorrichtungsansprüche bei der Neuheitsprüfung die Zweckwidmungen einzelner Teile einer Vorrichtung unberücksichtigt. Es wird lediglich die Bekanntheit des Vorhandenseins der Teile in der beanspruchten Kombination sowie die Eignung der gesamten Vorrichtung zur Lösung der gestellten Aufgabe untersucht. Da

Rechner mit Bildschirm, Tastatur und einer oder mehreren Schnittstellen zweifellos vom Stand der Technik umfasst und keine über die Merkmale eines gebräuchlichen Rechners hinausgehenden Vorrichtungsmerkmale vorhanden sind, sodass dieser als geeignete Vorrichtung anzusehen ist, kann die Vorrichtung nach Anspruch 2 unabhängig von der Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 nicht als neu angesehen werden.

#### **4.1.2. Beispiel N2: Mikroprozessorgesteuerter Drehrohrofen**

Beschreibung: *Die Anmeldung offenbart einen durch viele Merkmale beschriebenen Drehrohrofen, dessen Steuereinheit einen Mikroprozessor umfasst.*

Patentansprüche/Ansprüche: *Drehrohrofen mit ..., dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung über einen Mikroprozessor erfolgt.*

Stand der Technik: *Ein vorveröffentlichtes Dokument aus dem Jahr 2001 zeigt einen Drehrohrofen, der alle Merkmale des Patentanspruches (Anspruches) der zu prüfenden Anmeldung zeigt, lediglich die Steuerung über einen Mikroprozessor ist nicht explizit erwähnt. Allerdings wird ausgeführt, dass die Steuerung über einen Computer erfolgt.*

Obwohl aus dem vorgehaltenen Dokument nicht alle Merkmale des Patentanspruches (Anspruches) der Anmeldung zu entnehmen sind, muss das aufgefundene Dokument als neuheitsschädlich angesehen werden.

Aufgrund der Erwähnung einer Computersteuerung ist jedenfalls davon auszugehen, dass eine derartige Steuereinheit bei einem Dokument aus dem genannten Jahr ebenfalls einen Mikroprozessor beinhaltet.

#### **4.1.3. Beispiel N3: Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststücken**

Beschreibung: *Die Beschreibung offenbart ein Verfahren zur Sortierung von Poststücken, das im Wesentlichen darauf beruht, dass jedes Paket einen RFID-Transponder trägt, aus dem die für die vorzunehmende Sortierung relevanten Daten während der Förderung des Poststückes auf einem Förderband ausgelesen werden. Mit Hilfe der ausgelesenen Daten werden Auswerfer so gesteuert, dass die Poststücke an der vorgesehenen Stelle des Bandes von diesem entfernt werden und in Sortierbehälter fallen.*

Patentansprüche/Ansprüche: *Verfahren zur Sortierung von Poststücken umfassend ..., dadurch gekennzeichnet, dass die Zustelladresse des jeweiligen Poststückes während der Beförderung desselben in der Anlage berührungslos und automatisiert aus einem RFID-Transponder, der am Poststück angebracht ist, ausgelesen wird.*

Stand der Technik: *Die Recherche zeigt, dass ein derartiges Verfahren zur Sortierung von Gepäcksstücken bereits bekannt ist, eine Anwendung zur Sortierung von Poststücken lässt sich dem Stand der Technik jedoch nicht entnehmen.*

Das Verfahren ist daher jedenfalls als neu zu bezeichnen. Zwar handelt es sich bei dem unterscheidenden Merkmal der Verwendung nicht um ein technisches Merkmal, allerdings sind für die Neuheitsprüfung bei Verfahren alle Merkmale, also auch die nicht-technischen, zu berücksichtigen.

## 4.2. Erfindungshöhe

Wie § 1 PatG bzw. § 1 GMG entnommen werden kann, ist das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bzw. eines erfinderischen Schrittes Voraussetzung für die Erlangung eines rechtsbeständigen Schutzes.

Für die Beurteilung, ob sich der Anmeldungsgegenstand in naheliegender Weise aus dem relevanten Stand der Technik ergibt, bestehen bewährte Verfahren wie beispielsweise der Aufgabe-Lösung-Ansatz, die im Bereich der computerimplementierten Erfindungen in der gleichen Weise anwendbar sind, wie in jedem anderen Fachgebiet auch.

Berücksichtigungswürdig ist jedoch, dass die Patentansprüche (Ansprüche) bei computerimplementierten Erfindungen häufig auch in bedeutendem Umfang nicht-technische Merkmale neben den technischen Merkmalen enthalten.

**Merkmale, die nicht zum technischen Charakter beitragen,  
können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit  
(eines erfinderischen Schrittes) nicht stützen!**

Selbst wenn der technische Charakter gegeben ist, muss auch noch ein erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik gegeben sein!

### 4.2.1. Beispiel E1:

#### **Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststücken**

Es soll nunmehr das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (eines erfinderischen Schrittes) in Bezug auf das schon oben näher beschriebene Beispiel untersucht werden.

Wie erwähnt resultiert die Neuheit des in der Anmeldung geoffenbarten Verfahrens lediglich aus der Verwendung zur Sortierung von Poststücken.

Diese Verwendung verfolgt keinen technischen Zweck und es resultiert aus ihr keinerlei technische Lehre, das heißt keine zusätzliche Anleitung zur Beherrschung der Naturkräfte im weitesten Sinne.

Das Merkmal ist daher als nicht-technisch zu bezeichnen und bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (des erfinderischen Schrittes) ohne Belang.

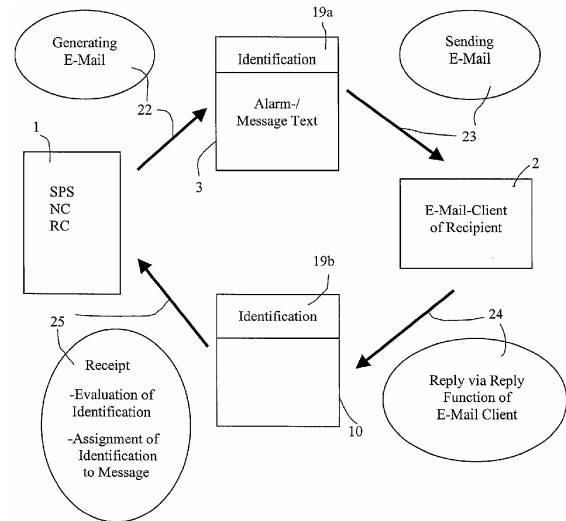
Die übrigen Merkmale sind aber – wie ausgeführt - aus dem Stand der Technik bekannt, woraus zwingend der Mangel einer erfinderischen Tätigkeit (eines erfinderischen Schrittes) folgt.

## 4.2.2. Beispiel E2: System, Verfahren und Steuerungsvorrichtung zur Erzeugung einer Meldung als E-Mail über Internet und/oder Intranet

EP 1 105 801 A2 (G06F 11/07P4 (N)) 13. Juni 2001

Anspruch:

1. System zur Erzeugung einer Meldung (3) einer Steuerungsvorrichtung (1), insbesondere einer Alarmmeldung einer Steuerungsvorrichtung (1) eines Automatisierungssystems (4), über ein Datenübertragungssystem (9) an eine mit dem Datensystem (9) koppelbare Empfangsvorrichtung (2), wobei als Meldung (3) eine E-Mail und als Datenübertragungssystem (9) ein Intranet und/oder ein Internet (20) vorgesehen sind und wobei die Steuerungsvorrichtung (1) Mittel (8) zur Erzeugung der Meldung (3) an die über eine vorgebbare Adresse (13) adressierbare Empfangsvorrichtung (2) aufweist, wobei die Meldung (3) ein Adressfeld (15) zur Kennzeichnung eines Empfängers der jeweiligen Meldung (3) aufweist, und wobei die Empfangsvorrichtung (2) Mittel zum Empfang der von der Steuerungsvorrichtung (1) gesendeten Meldung (3) aufweist.



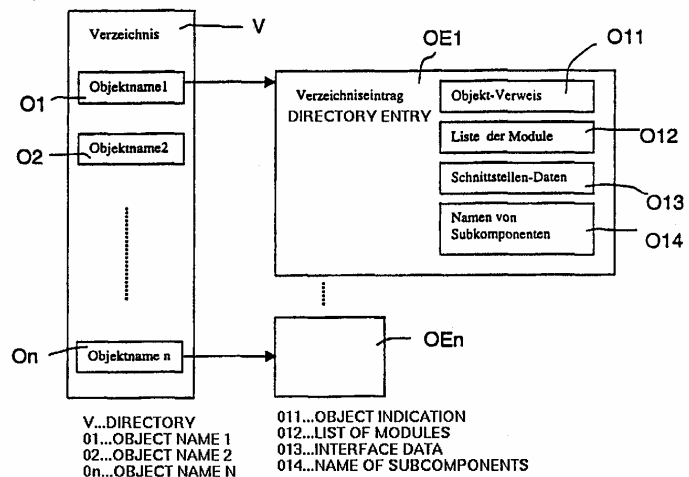
Technische Wirkung	Übertragung einer Information von der Alarmanlage zu einem entfernten Empfänger mittels vorhandener Datennetz-Infrastruktur
Stand der Technik	X US 5 748 884 A (ROYCE) 5. Mai 1998
Beitrag zum Stand der Technik	Nutzung eines E-mail Systems zur Übermittlung einer Alarmmeldung
Wirkungen zur Lösung eines techn. Problems	Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht eine technisch einfache Einbindung einer Alarmanlage
Erfinderischer Schritt	sehr zweifelhaft, da vorhandene Infrastruktur bestimmungsgemäß verwendet wird.

### 4.2.3. Beispiel E3: Automatisierungssystem mit Automatisierungsobjekten mit Verzeichnisstruktur und Verfahren zur Verwaltung von Automatisierungsobjekten in einer Verzeichnisstruktur

DE 199 10 537 A1 (G05B 19/408) 14. September 2000

Anspruch:

1. Automatisierungssystem, das mindestens ein Automatisierungsobjekt (1) aufweist, mit einem Verzeichnis (V) zur Speicherung von Objektnamen (O1..On) der Automatisierungsobjekte, wobei einem Objektnamen (O1..On) ein Verzeichniseintrag (OE1..OEn) zugeordnet ist, der erste Informationsdaten (O11) als Verweis auf das Automatisierungsobjekt, zweite Informationsdaten (O12) als Beschreibung der technologischen Funktionalität und dritte Informationsdaten (O13) als Beschreibung von Schnittstellen des Automatisierungsobjekts aufweist.



Technische Wirkung	Erzeugung und Verwaltung einer Datenstruktur in einem Automatisierungssystem (= Computer)
Stand der Technik	X ROBERT ORFALI ET AL.: "The Essential Distributed Objects Survival Guide" 1996 , JOHN WILEY & SONS, INC., NEW YORK, USA, XP002152444, Kapitel 5 (Seite 91 - Seite 107); Kapitel 6 (Seite 109 - Seite 122) Seite 98, Zeile 8 -Seite 104, Zeile 30 Seite 110, Zeile 11 -Seite 113, Zeile 5; Abbildungen 6.2-6.4;
Beitrag zum Stand der Technik	fraglich, wegen „X“- Dokument
Wirkungen zur Lösung eines techn. Problems	Aufsplitten der Verzeichniseinträge der jeweiligen Objekte
Erfinderischer Schritt	Die sehr allgemeine Formulierung macht das Auffinden technisch äquivalenter Gegenstände/Verfahren höchst wahrscheinlich. Dann ist die erfinderische Tätigkeit nicht gegeben.

## 5. Anhang 1: Gesetzliche Grundlagen

### 5.1. Internationale Verträge

#### 5.1.1. PCT (Patent Cooperation Treaty)

Der PCT schließt die Patentierung von Software generell nicht aus. Allerdings ist die Internationale Recherchenbehörde auch nicht verpflichtet „reine Software“ zu recherchieren:

**Regel 39: Anmeldungsgegenstand nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i  
39.1: Begriffsbestimmung**

Die Internationale Recherchenbehörde ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche für eine internationale Anmeldung durchzuführen, wenn und soweit der Anmeldegegenstand eines der folgenden Gebiete betrifft:

- i) wissenschaftliche und mathematische Theorien,
- ii) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren mit Ausnahme mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse,
- iii) Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele,
- iv) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie Diagnostizierverfahren,
- v) bloße Wiedergabe von Informationen,
- vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die Internationale Recherchenbehörde nicht dafür ausgerüstet ist, für solche Programme eine Recherche über den Stand der Technik durchzuführen

Analoges gilt gemäß Regel 67 für die vorläufige Prüfung.

Die Recherche nationaler Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen ist naturgemäß nicht betroffen.

#### 5.1.2. TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums)

Österreich ist dem im Rahmen der WTO ausgehandelten TRIPS-Abkommen beigetreten, und also völkerrechtlich an dieses Abkommen gebunden.

**Artikel 10(1)** sieht die Schutzmöglichkeit von Software durch das **Urheberrecht** (Copyright) vor. Andererseits stellt **Artikel 27(1)** sicher, dass **Patente** für alle Erfindungen, seien sie nun Gegenstände oder Verfahren, auf allen Gebieten der **Technik** zu gewähren sind, sofern sie neu sind, einen erfinderischen Schritt beinhalten und gewerblich anwendbar sind.

Bei den Ausnahmen von dieser Bestimmung sind Computerprogramme nicht erwähnt. Die Erfordernisse für die Patentierbarkeit müssen außerdem für alle Patente gleich sein (Verbot diskriminierender Sonderregelungen).

**Gemäß diesen Abkommen bleibt also zu klären, inwiefern eine ein  
Computerprogramm wesentlich betreffende Patentanmeldung  
1.) eine Erfindung, und 2.) zu einem Gebiet der Technik gehörig ist.**

### 5.1.3. EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen)

Österreich ist Mitglied des EPÜ. Dieses ist eine zwischenstaatliche Übereinkunft, die **unabhängig von der Mitgliedschaft in der EU** besteht.

Artikel 52 EPÜ/EPC (European Patent Convention) schließt *expressis verbis* die Patentierbarkeit von „Computerprogrammen per se“ aus.

**Obwohl keine Definition des Wortes „Erfindung“ gegeben wird, ist allgemein akzeptiert, dass eine „Erfindung“ einen technischen Charakter haben muss.**

### 5.1.4. EU-Richtlinie: Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (in Vorbereitung)

**Die geplante EU-Richtlinie schließt in ihrer derzeitigen Fassung die Patentierung von reinen Geschäftsmethoden, rein mathematischen Algorithmen etc. aus.**

Die Bezeichnung „computerimplementierte Erfindung“ wurde neu geschaffen.

**Patentierbar sind lediglich solche Erfindungen,  
die einen „technischen Beitrag“ leisten.**

Ein „technischer Beitrag ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technologie, der neu und für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruches in seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, die ihrerseits mit nicht-technischen Merkmalen versehen sein können, vom Stand der Technik abhebt.“

**Ausdrücklich wird festgehalten, dass die Tatsache,  
dass ein Computerprogramm auf einem Computer lauffähig ist,  
nicht ausreicht um den technischen Beitrag zu leisten (Artikel 4a).**

Ein Anspruch auf das Computerprogramm oder den Datenträger ist nur dann erlaubt, wenn dieses Programm einen in derselben Patentanmeldung erhobenen Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch begründet.

Daraus kann man folgern, dass ein solcher Anspruch von einem Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch abhängig sein muss, wobei der Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch einen technischen Beitrag leisten muss.

## **5.2. nationale Bestimmungen**

### **5.2.1. Patentgesetz**

§ 1 Abs. 2 Ziffer 3 und § 1 Abs. 3 PatG schließen Programme für Datenverarbeitungsanlagen „als solche“ von der Patentierung aus.

Aus den §§ 1-3 PatG ergibt sich nach der ständigen Auslegungspraxis, dass eine patentierbare Erfindung einen technischen Charakter haben muss.

Dies steht also in vollem Einklang mit den oben angeführten völkerrechtlichen Verträgen und Verpflichtungen.

### **5.2.2. Gebrauchsmustergesetz**

§ 1 Abs. 3 Ziffer 3 und § 1 Abs. 4 GMG schließen Programme für Datenverarbeitungsanlagen „als solche“ analog dem Patentgesetz vom Gebrauchsmusterschutz aus.

Allerdings wird eine „Programmlogik“ gemäß § 1 Abs. 2 GMG ausdrücklich als Erfindung im Sinn des GMG angesehen.

Es ist daher mangels einer höchstinstanzlichen Entscheidung noch nicht endgültig klar, ob eine rechtsbeständige Programmlogik prinzipiell technischen Charakter haben muss.

Allerdings umfasst die Ausschlussliste in § 1 Abs. 3 GMG praktisch alle in der Praxis auftretenden nicht-technischen Bereiche, sodass das Österreichische Patentamt so vorgeht, wie im Kapitel „Gebrauchsmuster: Anspruch auf eine Programmlogik“ beschrieben ist.

## 6. Anhang 2: Abkürzungen

AVG	Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
EP	Europäisches Patent
EPA	Europäisches Patentamt
EPC	European Patent Convention (=EPÜ)
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen (=EPC)
GM	Gebrauchsmuster
GMG	Gebrauchsmustergesetz
ÖPA	Österreichisches Patentamt
PatG	Patentgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty
PL	Programmlogik
TRIPS	Agreement on <b>T</b> rade- <b>R</b> elated <b>A</b> spects of <b>I</b> ntellectual <b>P</b> roperty <b>R</b> ights
WIPO	World Intellectual Property Organization