

Richtlinien für die Prüfung von Softwareerfindungen

Inhalt

1. Einleitung.....	2
2. Grundsätze der Prüfung	2
2.1. Technischer Charakter	2
2.1.1. Gesamtbetrachtung.....	2
2.1.2. Technische und nichttechnische Merkmale.....	2
2.1.3. Absolutes Erfordernis	3
2.1.4. Vorrichtung.....	3
2.1.5. Verfahren.....	3
2.1.6. Computerprogramm	3
2.2. Neuheit	4
2.3. Erfindnerische Tätigkeit	4
3. Ablauf der Prüfung	4
3.1. Prüfung auf technischen Charakter	4
3.2. Recherche	4
3.3. Prüfung auf Neuheit und erfindnerische Tätigkeit	4
3.3.1. Nächstliegender Stand der Technik zeigt alle Merkmale (1. Fall)	5
3.3.2. Nächstliegender Stand der Technik zeigt alle technischen Merkmale (2. Fall).....	5
3.3.3. Nächstliegender Stand der Technik zeigt nicht alle technischen Merkmale (3. Fall).....	5
4. Formalerfordernisse.....	5
4.1. Beschreibung und Zeichnungen.....	5
4.2. Ansprüche	6
4.2.1. Allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung	6
4.2.2. Spezifische Mittel zur Datenverarbeitung.....	7
5. Beispiele	8
5.1. Computerimplementiertes Verfahren zum Lösen von Differentialgleichungen	8
5.2. T 641/00, Zwei Kennungen, COMVIK.....	9
5.3. T 1670/07, Einkaufen mit einem Mobilgerät, NOKIA	10
6. Literaturverzeichnis.....	11

1. Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche und hat auch im Patentwesen große Veränderungen mit sich gebracht. In vielen klassischen Technologiebereichen, beispielsweise dem Maschinenbau, kommen mittlerweile rechnergestützte Lösungen zum Einsatz.

Die vorliegende, vollständig überarbeitete Richtlinie berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung des OLG Wien und des OGH in Bezug auf die Beurteilung der Schützbarkeit von Software. Dadurch hat eine weitgehende Harmonisierung der Prüfungspraxis des Österreichischen Patentamtes mit der Prüfungspraxis des Europäischen Patentamtes und den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA stattgefunden.

Eine Softwareerfindung (CII – Computer-Implemented Invention) ist eine Erfindung, die einen Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung umfasst und bei der mindestens ein Merkmal ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird (Europäisches Patentamt 2021).

2. Grundsätze der Prüfung

2.1. Technischer Charakter

2.1.1. Gesamtbetrachtung

Die Beurteilung des technischen Charakters hat nach dem Ganzheitsgrundsatz zu erfolgen. Dabei sind alle Anspruchsmerkmale in ihrer Gesamtheit und Wechselwirkung zu betrachten (4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten, Abs. 1.1).

2.1.2. Technische und nichttechnische Merkmale

Merkmale, die im Kontext der beanspruchten Erfindung, also im Zusammenspiel mit den anderen Anspruchsmerkmalen, einem technischen Zweck dienen und demnach eine technische Wirkung entfalten, sind technisch, auch wenn sie isoliert betrachtet unter die Ausschlussliste gemäß § 1 Abs. 3 PatG/GMG fallen (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.1), (4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten, Abs. 1.1). Nur Gegenständen der Ausschlussliste „als solchen“, d.h. alleinstehend, fehlt gemäß § 1 Abs. 4 PatG/GMG der technische Charakter.

Merkmale, die im Kontext der beanspruchten Erfindung keinem technischen Zweck dienen und demnach nur zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beitragen, sind nichttechnisch (T 641/00, COMVIK, Abs. 13).

Nur die technischen Anspruchsmerkmale tragen zum technischen Charakter einer Erfindung bei und können einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten. Nichttechnische Merkmale tragen weder zum technischen Charakter bei, noch leisten sie einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 6.2). Anspruchsgegenstände, die nur nichttechnische Merkmale enthalten, sind daher weder technisch noch erfinderisch. Darunter fallen rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug (T 258/03, HITACHI, Abs. 4.5).

Für die Beurteilung des technischen Charakters ist es unerheblich, ob der Anspruch neben technischen Merkmalen auch nichttechnische Merkmale enthält (T 641/00, COMVIK, Abs. 4). Ein einziges technisches, auch aus dem Stand der Technik bekanntes, Merkmal kann den

technischen Charakter eines Anspruchsgegenstandes begründen (4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten, Abs. 1.1), (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.1).

2.1.3. Absolutes Erfordernis

Der technische Charakter ist unabhängig vom Stand der Technik und in einem gesonderten ersten Schritt vor der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu beurteilen (4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten, Abs. 1.1), (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.1), (T 931/95, PBS PARTNERSHIP, Leitsatz IV), (G 3/08, Abs. 10.6), (T 258/03, HITACHI, Abs. 3.3). Es ist daher für die Beurteilung des technischen Charakters unerheblich, ob ein technisches Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Anspruchs steht.

2.1.4. Vorrichtung

Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist technisch, auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet (T 931/95, PBS PARTNERSHIP, Leitsatz III). Dieser Grundsatz wird von (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.1) unter Verweis auf (T 258/03, HITACHI) und (T 424/03, MICROSOFT) als „any hardware“- oder „any technical means“-Ansatz bejaht (G 3/08, Abs. 10.6). Ein computerlesbares Speichermedium ist folglich technisch.

2.1.5. Verfahren

Ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, ist technisch (T 258/03, HITACHI), siehe insbesondere Leitsatz I und Absätze 3.7, 3.8, 4.5 dieser Entscheidung, welche gemäß (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.1) neben (T 641/00, COMVIK), (G 3/08) und (T 154/04, DUNS) zur gefestigten Rechtsprechung des Europäischen Patentamts und seiner Beschwerdekammern zählt. Demzufolge sind computerimplementierte Verfahren, also Verfahren, die einen Computer, ein Computernetzwerk oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung nutzen, technisch (G 3/08).

2.1.6. Computerprogramm

In Bezug auf den technischen Charakter besteht kein Unterschied zwischen einem Computerprogramm und einer Programmlogik (Weiser 2016, S. 708). Die Anforderungen an den technischen Charakter von Computerprogrammen und Programmlogiken sind gleich (OBGM 1/13, Verfahren zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen, Abs. 4), unabhängig davon, ob es sich bei der zu prüfenden Anmeldung um eine Patent- oder eine Gebrauchsmusteranmeldung handelt.

Computerprogramme (Programmlogiken) als solche sind gemäß § 1 Abs. 3 iVm Abs. 4 PatG/GMG nicht technisch. Computerprogramme (Programmlogiken) mit einer „weiteren technischen Wirkung, die über die „normale“ physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), wie das Fließen elektrischer Ströme im Computer beim Ablauf des Computerprogramms, hinausgeht, sind technisch und keine „Computerprogramme als solche“ (T 1173/97, IBM, Leitsatz, Abs. 6.1-6.6), (4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten, Abs. 1.1).

Beispielsweise weist ein Computerprogramm, das die Maschinenbelegung einer Werkshalle steuert, eine weitere technische Wirkung auf und ist daher technisch.

2.2. Neuheit

Nichttechnische Merkmale leisten keinen Beitrag zum Stand der Technik und werden bei der Beurteilung der Neuheit daher nicht berücksichtigt (T 154/04, DUNS, Abs. 5F).

2.3. Erfinderische Tätigkeit

Nichttechnische Merkmale leisten keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe und bleiben daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht (4 Ob 119/20h, Kontrollsystem, Abs. 4.2, 6.2). Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz können die nichttechnischen Merkmale in die Aufgabenstellung aufgenommen werden (T 641/00, COMVIK, Leitsätze I und II, Abs. 6), (T 258/03, HITACHI, Leitsatz II, Abs. 5.6-5.8).

3. Ablauf der Prüfung

3.1. Prüfung auf technischen Charakter

In einem ersten Schritt und unabhängig vom Stand der Technik erfolgt die Bestimmung der technischen und nichttechnischen Anspruchsmerkmale.

Weist ein Anspruch keine technischen Merkmale auf, so ist dessen Gegenstand nicht technisch und daher nicht patentierbar. Die Prüfung endet ohne Recherche.

Weist ein Anspruch technische Merkmale auf, so wird der technische Charakter des Gegenstandes bejaht.

3.2. Recherche

Wird der technische Charakter bejaht, so erfolgt in einem zweiten Schritt eine Recherche im Stand der Technik zu den technischen, nach Möglichkeit auch zu den nichttechnischen Merkmalen.

3.3. Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit

In einem dritten Schritt erfolgt die Prüfung des Anspruchsgegenstandes auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem recherchierten Stand der Technik.

Aus dem recherchierten Stand der Technik wird der nächstliegende Stand der Technik bestimmt, der den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für die Entwicklung des Anspruchsgegenstandes bildet.

Je nachdem, welche Anspruchsmerkmale der nächstliegende Stand der Technik zeigt, ergeben sich drei Fälle, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Dabei wird angenommen, dass der zu prüfende Anspruchsgegenstand vier Merkmale **a**, **b**, **c**, **d** aufweist, von denen die drei Merkmale **a**, **b**, **c** einen Beitrag zum technischen Charakter leisten, i.e. einem technischen Zweck dienen und demzufolge eine technische Wirkung haben, und somit technische Merkmale sind, und Merkmal **d** keinem technischen Zweck dient und daher nichttechnisch ist.

Zu prüfender Gegenstand	Nächstliegender Stand der Technik D1	Weiterer Stand der Technik D2	Unterscheidungsmerkmale zu D1	Neu?	Erfinderisch?
[a, b, c, d]	(a, b, c, d) 1. Fall	-	Keine	Nein	
	(a, b, c) 2. Fall	-	Nur nicht-technische (d)	(Nein*)	Nein
	(a, b) 3. Fall	(a, c)	Auch technische (c)	Ja	Ja oder Nein

*) nur relevant im Falle von Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 2 PatG/GMG (ältere Anmeldungen)

3.3.1. Nächstliegender Stand der Technik zeigt alle Merkmale (1. Fall)

Zeigt der nächstliegende Stand der Technik alle technischen und nichttechnischen Anspruchsmerkmale, so mangelt es dem Gegenstand an Neuheit.

3.3.2. Nächstliegender Stand der Technik zeigt alle technischen Merkmale (2. Fall)

Unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand vom nächstliegenden Stand der Technik nur durch nichttechnische Merkmale, so wird erfinderische Tätigkeit verneint, da nichttechnische Merkmale keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe und somit zur erfinderischen Tätigkeit leisten.

Die Prüfung auf Neuheit ist nur relevant, wenn es sich beim nächstliegenden Stand der Technik D1 um eine ältere Anmeldung handelt, d.h. um Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 2 PatG/GMG, der nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen wird. Unterscheidet sich der Anspruchsgegenstand von einer älteren Anmeldung nur durch nichttechnische Merkmale, so wird Neuheit im Sinne von (T 154/04, DUNS, Abs. 5F) verneint.

3.3.3. Nächstliegender Stand der Technik zeigt nicht alle technischen Merkmale (3. Fall)

Bei Vorliegen technischer und nichttechnischer Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik erfolgt die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur anhand der technischen Merkmale. Nichttechnische Merkmale bleiben unberücksichtigt, da sie keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe und somit zur erfinderischen Tätigkeit leisten.

Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird auf Basis der technischen Wirkung der technischen Unterscheidungsmerkmale die objektive technische Aufgabe formuliert, wobei nichttechnische Unterscheidungsmerkmale und/oder von der Erfindung erzielte nichttechnische Wirkungen in die objektive technische Aufgabe aufgenommen werden können, insbesondere als zwingend zu erfüllende Vorgabe.

4. Formalerfordernisse

4.1. Beschreibung und Zeichnungen

In Programmiersprachen abgefasste Programmlisten (Quellcode) können nicht als einzige Grundlage der Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist in normaler Sprache abzufassen, sodass die Erfindung für einen Fachmann verständlich ist, der nicht als Experte für eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der aber über allgemeine Programmierkenntnisse verfügt. Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines

Ausführungsbeispiels dienen. Ergänzend können in den Zeichnungen Flussdiagramme dargestellt sein.

4.2. Ansprüche

Die Ansprüche sind aus Gründen der klaren Kennzeichnung – in Anlehnung an die Prüfrichtlinien des EPA (Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche) – folgendermaßen zu strukturieren.

4.2.1. Allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung

Folgende Ansprüche sind für jene Fälle zu verwenden, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können.

1. Verfahrensanspruch (Anspruch 1)

- Computerimplementiertes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...
- Von einem Computer ausgeführtes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...

2. Vorrichtung-/Systemanspruch (Anspruch 2)

- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung [der Schritte] des Verfahrens nach Anspruch 1.
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung von Schritt A, Mittel zur Ausführung von Schritt B, ...
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend einen Prozessor, der so angepasst/konfiguriert/programmiert ist, dass er das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 ausführt.

3. Computerprogramm[produkt] (Anspruch 3)

- Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.
- Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.

4. Computerlesbares (Speicher)medium/einen computerlesbaren Datenträger (Anspruch 4)

- Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.
- Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.
- Computerlesbarer Datenträger, auf dem das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 gespeichert ist.
- Datenträgersignal, das das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 überträgt.

Das computerimplementierte Verfahren gemäß Anspruch 1 ist technisch, da es ein technisches Mittel, nämlich einen Computer, umfasst. Ist das computerimplementierte Verfahren gemäß Anspruch 1 auch erfinderisch und damit gewährbar, so sind auch die Vorrichtung (Anspruch 2),

das Computerprogramm (Anspruch 3) und das computerlesbare Speichermedium (Anspruch 4) gewährbar.

In Anspruch 2 bedeutet „Mittel zur Ausführung des Verfahrens“, „Mittel zur Ausführung von Schritt A“ und „Prozessor, der so angepasst/konfiguriert/programmiert ist, dass er das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 ausführt“ jeweils eine programmierbare Vorrichtung, die nicht nur für die Durchführung des Verfahrens oder der Schritte geeignet ist, sondern die eigens dafür konzipiert/programmiert ist und dadurch gegenüber einer unprogrammierten oder anders programmierten Datenverarbeitungsvorrichtung neu ist. Die Mittel-plus-Funktion-Kennzeichnung einer programmierbaren Vorrichtung unterscheidet sich daher von sonstigen Mittel-plus-Funktion-Kennzeichnungen, die lediglich auf Mittel einschränken, die grundsätzlich für die Funktion geeignet sind.

Anspruch 4 ist eingeschränkt auf Speichermedien, auf denen ein Computerprogramm gemäß Anspruch 3 gespeichert ist.

4.2.2. Spezifische Mittel zur Datenverarbeitung

Ansprüche entsprechend dem folgenden Beispiel sind für jene Fälle zu verwenden, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur Datenverarbeitung und/oder zusätzliche technische Vorrichtungen als wesentliche Merkmale erfordern.

1. Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut in einem Pulsoximeter, umfassend:

- a) Empfangen von ersten und zweiten elektromagnetischen Strahlungssignalen aus einem perfundierten Gewebeabschnitt, die zwei unterschiedlichen Lichtwellenlängen entsprechen, in einem elektromagnetischen Detektor;
- b) Standardisierung der elektromagnetischen Signale mit den Schritten X und Y, um standardisierte elektromagnetische Signale zu erzeugen;
- c) Bestimmung der Sauerstoffsättigung auf der Grundlage der standardisierten elektromagnetischen Signale mit Schritt Z.

2. Pulsoximeter mit einem elektromagnetischen Detektor und einem Prozessor, die geeignet sind, die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.

3. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bewirken, dass die Vorrichtung des Anspruchs 2 die Verfahrensschritte nach Anspruch 1 ausführt.

4. Computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 3 gespeichert ist.

Die Vorrichtung gemäß Anspruch 2 muss alle Bauteile enthalten, die notwendig sind, um das Verfahren nach Anspruch 1 auszuführen, nämlich einen elektromagnetischen Detektor für den Verfahrensschritt a) und einen Prozessor für die Verfahrensschritte b) und c) von Anspruch 1. Der Prozessor ist nicht nur grundsätzlich geeignet, sondern eigens so programmiert, dass er die Verfahrensschritte b) und c) durchführen kann, und daher neu gegenüber einem unprogrammierten Prozessor.

Anspruch 3 muss nicht nur auf Anspruch 1, sondern auch auf Anspruch 2 Bezug nehmen, da das Computerprogramm auf einem allgemeinen Computer, der keinen elektromagnetischen Detektor umfasst, nicht laufen könnte.

Ist das Verfahren nach Anspruch 1, das zweifellos technisch ist, auch erfinderisch und somit gewährbar, so gilt dies auch für die Vorrichtung (Anspruch 2), das Computerprogramm (Anspruch 3) und das computerlesbare Medium (Anspruch 4).

5. Beispiele

5.1. Computerimplementiertes Verfahren zum Lösen von Differentialgleichungen

Eine Anmeldung enthält folgende Ansprüche:

1. Computerimplementiertes Verfahren zum Lösen von Differentialgleichungen auf einem abgeschlossenen Intervall der reellen Zahlen, wobei das abgeschlossene Intervall in eine Vielzahl gleich großer Diskretisierungsintervalle unterteilt wird ... (es folgen weitere Schritte einer mathematischen Methode).
2. Vorrichtung zur Datenverarbeitung, umfassend einen Prozessor, der so programmiert ist, dass er das Verfahren nach Anspruch 1 ausführt.
3. Computerprogramm, umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren nach Anspruch 1 auszuführen.
4. Computerlesbarer Datenträger, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 3 gespeichert ist.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist technisch, weil es ein technisches Mittel, nämlich einen Computer, nutzt. Da die mathematische Methode keinem technischen Zweck dient, ist sie als nichttechnisch einzustufen. Als einziges technisches Merkmal verbleibt somit ein computerimplementiertes Verfahren. Da computerimplementierte Verfahren bekannt sind und die mathematische Methode keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe leistet, ist das computerimplementierte Verfahren nach Anspruch 1 nicht erfinderisch.

Die Vorrichtung nach Anspruch 2 ist technisch, weil es sich um ein technisches Mittel (eine physikalische Entität) handelt. Da die mathematische Methode nach Anspruch 1 nichttechnisch ist, erzielt die spezifische Programmierung des Prozessors von Anspruch 2 keine technische Wirkung und scheidet daher als technisches Merkmal aus. Als technisch verbleibt eine Vorrichtung zur Datenverarbeitung mit einem Prozessor ohne spezifische Programmierung. Da Vorrichtungen zur Datenverarbeitung mit einem Prozessor bekannt sind und die Programmierung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe leistet, mangelt es dem Gegenstand von Anspruch 2 an erfinderischer Tätigkeit.

Das Computerprogramm gemäß Anspruch 3 weist keine weitere technische Wirkung auf. Es ist daher nicht technisch, sodass eine Aussage zu dessen erfinderischer Tätigkeit weder sinnvoll noch notwendig ist.

Der computerlesbare Datenträger gemäß Anspruch 4 ist technisch, weil es sich bei einem Datenträger um ein technisches Mittel handelt. Da das gespeicherte Computerprogramm als nichttechnisch einzustufen ist, verbleibt als einziges technisches Merkmal ein computerlesbarer Datenträger. Da computerlesbare Datenträger bekannt sind und das darauf gespeicherte

Programm keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe leistet, wird erfinderische Tätigkeit verneint.

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 2 und 4 sind gemäß obiger Tabelle Beispiele für den „2. Fall“, da sie nur nichttechnische Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik aufweisen und daher erfinderische Tätigkeit ohne weitere Argumentation verneint wird.

Das Computerprogramm gemäß Anspruch 3 ist ein rein abstraktes Konzept ohne jeglichen technischen Bezug und überwindet daher nicht einmal die Hürde des technischen Charakters.

5.2. T 641/00, Zwei Kennungen, COMVIK

Der Entscheidung lag das Patent EP 579 655 B1 zugrunde. In dem Patent ging es um ein Verfahren, bei dem der Benutzer einer Teilnehmereinheit, z.B. eines Mobiltelefons, wahlweise eine von zwei Kennungen eines Teilnehmer-Kennungsmoduls, beispielsweise einer SIM-Karte, aktivieren konnte, um Gebühren von dienstlichen und privaten Anrufen getrennt zu erfassen und abzurechnen.

Anspruch 1 des Hauptantrags im Verfahren vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes lautete folgendermaßen:

Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, dass dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des Systems gespeichert werden, wobei zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2) aktiviert sein kann und der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert, wobei die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.

Die Merkmale, die dem nächstliegenden Stand der Technik zu entnehmen waren, sind schwarz, die über den nächstliegenden Stand der Technik hinausgehenden technischen Unterscheidungsmerkmale grün und die über den nächstliegenden Stand der Technik hinausgehenden nichttechnischen Unterscheidungsmerkmale orange gefärbt.

Da das Verfahren technische Merkmale, wie das Teilnehmer-Kennungsmodul mit zumindest zwei Kennungen, umfasst, ist der Anspruchsgegenstand technisch.

Als nächstliegenden Stand der Technik identifizierte die Beschwerdekammer Dokument D8, das eine multifunktionale SIM-Karte beschreibt (T 641/00, Abs. 9-11).

Der nächstliegende Stand der Technik (D8) zeigt alle Merkmale des Anspruchs bis auf die folgenden (T 641/00, Abs. 12):

- i Dem Teilnehmer-Kennungsmodul sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt,
- ii die wahlweise verwendbar sind, wobei
- iii die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.

Die Unterscheidungsmerkmale (ii, iii) dienen lediglich finanziellen und administrativen Zwecken und sind daher nichttechnisch (T 641/00, Abs. 13, 14).

Die Beschwerdekammer formulierte die objektive technische Aufgabe folgendermaßen (T 641/00, COMVIK, Abs. 14): Implementierung des GSM-Systems, die es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken oder Anrufen verschiedener Benutzer zu unterscheiden. Wie man sieht, wurden Teile des nichttechnischen Merkmals iii) in die Aufgabenstellung aufgenommen.

Angesichts der Tatsache, dass der nächstliegende Stand der Technik (D8) eine multifunktionale SIM-Karte zeigt, die es dem Benutzer erlaubt, zwischen verschiedenen Anwendungen zu wählen, liegt es für den Fachmann im Lichte der Aufgabenstellung nahe, die bekannte multifunktionale SIM-Karte dahingehend zu modifizieren, dass ihr – zu den in der Aufgabenstellung genannten administrativen Zwecken – zwei Kennungen zugeteilt werden. Folglich liegt die beanspruchte Erfindung, soweit sie technischen Charakter aufweist, nahe (T 641/00, Abs. 15).

Das Beispiel entspricht in obiger Tabelle dem „3. Fall“, da der Anspruchsgegenstand technische Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik aufweist.

5.3.T 1670/07, Einkaufen mit einem Mobilgerät, NOKIA

Dem Beschwerdeverfahren lag die Patentanmeldung EP 1216450 A1 zugrunde. Anspruch 1 des Hauptantrags lautete – etwas vereinfacht – folgendermaßen:

Verfahren zur Erleichterung des Einkaufens mit einem Mobilgerät (12), um **mehrere** Waren und/oder Dienstleistungen von Anbietern (14) zu erwerben, wobei:

- der Nutzer **zwei oder mehr** Waren und/oder Dienstleistungen auswählt, die er kaufen möchte
- das Mobilgerät (12) die Daten der ausgewählten Waren und/oder Dienstleistungen an einen Server (18) übermittelt
- der Server (18) auf eine Anbieterdatenbank zugreift, um die Anbieter zu ermitteln, die mindestens eine der ausgewählten Waren und/oder Dienstleistungen anbieten
- der Server (18) die Anbieter an das Mobilgerät (12) übermittelt
- **das Mobilgerät (12) aus den übermittelten Serverdaten eine Einkaufsrouten berechnet und die ermittelten Anbieter sowie die Einkaufsrouten zur Verfügung stellt.**

Das Verfahren ist technisch, da es technische Mittel umfasst, nämlich das Mobilgerät, den Server und die Anbieterdatenbank.

Als nächstliegenden Stand der Technik betrachtete die Beschwerdekammer das Dokument WO 99/30257 A1 (D1) (T 1670/07, Abs. 1), das ein Mobilgerät, etwa ein Mobiltelefon, zeigt, welches drahtlos mit einem Service Provider, einer Vorrichtung mit zumindest einem Prozessor und einem Speicher, kommuniziert. Ein Nutzer teilt über das Mobilgerät dem Service Provider eine Ware oder Dienstleistung mit, die er kaufen möchte. Der Service Provider ermittelt den Anbieter, der dem Nutzer am nächsten liegt und in dem die Ware oder Dienstleistung erworben werden kann.

Der nächstliegende Stand der Technik zeigt folglich die oben schwarz gefärbten Merkmale.

Folgende Unterschiede verbleiben gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (T 1670/07, Abs. 4):

- i Der Nutzer kann zwei oder mehr Waren und/oder Dienstleistungen auswählen, die er kaufen möchte (anstatt nur einer).
- ii Dem Nutzer wird eine Einkaufsrouten (Reihenfolge der Anbieter) zur Verfügung gestellt.
- iii Die Einkaufsrouten wird vom Mobilgerät mit Hilfe der vom Server und der Anbieterdatenbank zur Verfügung gestellten Daten berechnet.

Das Unterscheidungsmerkmal i) hat keine technische, beispielsweise logistische, Wirkung, da dem Anspruchsgegenstand hierfür jegliche technischen Mittel, wie etwa Navigationsgeräte, fehlen. Das Merkmal dient lediglich dem nichttechnischen Zweck, eine Einkaufstour zu planen (T 1670/07, Abs. 10, 14).

Merkmal ii) ist ebenfalls nichttechnisch, da das Zur-Verfügung-Stellen einer gereihten Liste von Anbietern keine technische Wirkung mit sich bringt (T 1670/07, Abs. 6).

Merkmal iii) verbleibt als einziger technischer Unterschied zum nächstliegenden Stand der Technik.

Die objektive technische Aufgabe besteht darin, den nächstliegenden Stand der Technik so zu ändern, dass er die nichttechnischen Aspekte implementiert, also die Planung einer Einkaufstour, die den Kauf von Waren und/oder Dienstleistungen von unterschiedlichen Anbietern ermöglicht (T 1670/07, Abs. 14).

Die Lösung dieser Aufgabe, ausgehend von D1, liegt unmittelbar auf der Hand. Angesichts der Aufgabe berücksichtigt der Fachmann bei der Implementierung des Verfahrens nicht bloß einen, sondern mehrere Anbieter und Kaufwünsche, und verwirklicht so den Anspruchsgegenstand, ohne erfinderisch tätig zu sein.

Das Beispiel entspricht in obiger Tabelle dem „3. Fall“, da der Anspruchsgegenstand technische Unterscheidungsmerkmale zum nächstliegenden Stand der Technik aufweist.

6. Literaturverzeichnis

4 Ob 119/20h, Kontrollsystem (OGH 31. August 2020).

4 Ob 94/16a, Schreiben und Lesen von Daten (OGH 25. August 2016). Von https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20160825_OGH0002_00400B00094_16A0000_000/JJT_20160825_OGH0002_00400B00094_16A0000_000.html abgerufen

Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche. (2021). Von https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_9.htm abgerufen

Europäisches Patentamt. (2021). *Richtlinien für die Prüfung - Index für computerimplementierte Erfindungen.* Von <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/j.htm> abgerufen

G 3/08, Computerprogramme (EPA - Große Beschwerdekammer 12. Mai 2010). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003dp1.html> abgerufen

OBGM 1/13, Verfahren zum Lösen gewöhnlicher Differentialgleichungen (Oberster Patent- und Markensenat 11. Dezember 2013).

T 1173/97, Computerprogrammprodukt/IBM (EPA - Beschwerdekammer 1. Juli 1998). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173dp1.html> abgerufen

T 154/04, Estimating sales activity/DUNS (EPA - Beschwerdekammer 15. November 2006). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ep1.html> abgerufen

T 1670/07, Shopping with mobile device/NOKIA (EPA - Beschwerdekammer 11. Juli 2013).

T 258/03, Auction method/HITACHI (EPA - Beschwerdekammer 21. April 2004). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html> abgerufen

T 424/03, Clipboard formats I/MICROSOFT (EPA - Beschwerdekammer 23. Februar 2006). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030424eu1.html> abgerufen

T 641/00, Two identities/COMVIK (EPA - Beschwerdekammer 26. September 2002). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t000641ep1.html> abgerufen

T 931/95, Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP (EPA-Beschwerdekammer 8. September 2000). Von <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950931ep1.html> abgerufen

Weiser, A. (2016). *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*. Wien: Manz.