

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN UND
DER GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER IM JAHR 2008****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2)
und (3) EPÜ****1.1 Computerimplementierte
Erfindungen**

Die Präsidentin des EPA hat in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Anwendung des Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche und zu den Grenzen der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vorgelegt (anhängig unter **G 3/08**). In der Zusammenfassung der Vorlage heißt es, bei der Abfassung des EPÜ habe man es für besser gehalten, das Patentierungsverbot nicht gesetzlich genau zu definieren, sondern dem EPA und den einzelstaatlichen Gerichten in dieser Sache freie Hand zu lassen. Voneinander abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern hätten nun aber zu Ungewissheit geführt, und die von diesen Entscheidungen aufgeworfenen Fragen gelte es zu beantworten, um eine einheitliche Weiterentwicklung der Rechtsprechung auf diesem Gebiet zu ermöglichen. Es bestünden derzeit auch seitens der nationalen Gerichte und der Öffentlichkeit Bedenken, dass in einigen Kammerentscheidungen die Reichweite des Patentierungsverbots zu eng ausgelegt worden sei. Die Präsidentin des EPA stellte fest, dass bei der Harmonisierung der Praxis der Patentämter in Europa natürlich das Europäische Patentamt federführend sein sollte.

Die wichtigsten Vorlagefragen lauten:

1: Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?

PART II**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF APPEAL
CASE LAW 2008****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Non-inventions under Article 52(2)
and (3) EPC****1.1 Computer-implemented
inventions**

The President of the EPO, making use of her power under Article 112(1)(b) EPC, has made a referral to the Enlarged Board of Appeal on several points of law relating to the application of the exclusion of computer programs as such, and the limits of patentability in the field of computing (pending under **G 3/08**). In the summary of the referral, it was noted that, as the EPC was drafted, the feeling was that it was better not to define the exclusion precisely in law, but rather that the matter should be left in the hands of the EPO and the national courts. Nevertheless, diverging decisions of the boards of appeal had created uncertainty, and answers to the questions arising from these decisions were necessary to enable the further, harmonious development of case law in this field. There were concerns, also expressed by national courts and the public, that some decisions of the boards of appeal had given too restrictive an interpretation of the breadth of the exclusion. It was clear – stated the President of the EPO – that the European Patent Office should have the leading role in harmonising the practice of patent offices within Europe.

The main questions referred read as follows:

1: Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE CHAMBRE
DE RECOURS EN 2008****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Les non-inventions visées à
l'article 52(2) et (3) CBE****1.1 Inventions mises en œuvre par
ordinateur**

La Présidente de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit concernant l'application de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique (affaire en instance sous le numéro **G 3/08**). Dans le résumé de la saisine, il est indiqué que, lorsque la CBE a été rédigée, il a été jugé préférable de ne pas donner de définition juridique précise de l'exclusion et de confier à l'OEB et aux juridictions nationales le soin de traiter cette question. Néanmoins, des décisions divergentes des chambres de recours avaient créé une insécurité, et il était nécessaire de répondre aux questions soulevées par ces décisions, afin de permettre l'évolution harmonieuse de la jurisprudence dans ce domaine. D'aucuns craignaient actuellement, à l'instar des juridictions nationales et du public, que l'étendue de l'exclusion ait été interprétée de manière trop restrictive dans certaines décisions des chambres de recours. Or, a indiqué la Présidente de l'OEB, l'Office européen des brevets devrait à l'évidence frayer la voie à l'harmonisation de la pratique au sein des offices de brevets en Europe.

Les principales questions soumises dans la saisine sont les suivantes :

1 : Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?

2: Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?

3: Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?

4: Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?

2: Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?

3: Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?

4: Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

2 : Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateurs peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?

3 : Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?

4 : L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?