

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 3. Februar 1987 (17 W (pat) 62/85; rechtskräftig)¹⁾

Stichwort: Elektronisches Kurvenzeichengerät

§ 1 (2) und (3) PatG 1978/1981

Kennwort: "Technischer Charakter der Erfindung" - "Anwendung der vor dem 1. Januar 1978 entwickelten Grundsätze" - "Patentierbarkeit einer Datenverarbeitungseinrichtung"

Leitsätze

I. Aus dem "Negativkatalog" nach § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 des Patentgesetzes vom 1. Januar 1978 kann nicht auf eine neue und abschließende Definition des (technischen) Erfindungsbegriffes in der Weise geschlossen werden, daß alles, was nicht von § 1 Abs. 2 PatG erfaßt wird, als patentierbare **technische** Erfindung anzusehen ist. Vielmehr bleibt dies auch nach dem 1. Januar 1978 der Prüfung im Einzelfall überlassen.

II. Die von der Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze (z. B. Dispositionsprogramm-Entscheidung - BGH BIPMZ 1977, 20) sind weiterhin beachtlich.

Gründe

I. Die Patentanmeldung wurde am 7. September 1983 beim Deutschen Patentamt eingereicht und am 8. März 1984 mit der Bezeichnung "Elektronisches Kurvenzeichengerät" offengelegt. Durch Beschluß der Prüfungsstelle... des Deutschen Patentamts vom 18. Januar 1985 wurde die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, daß die Lehre des Patentanspruches 1 ihrem Wesen nach nicht technisch sei.

(...)

II. Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig; sie hat jedoch keinen Erfolg.

1. Der Anmelderin kann nicht gefolgt werden, wenn sie meint, daß die Grundsätze der Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach für die Beurteilung des technischen Charakters und damit für die Patentierbarkeit einer beanspruchten Lehre deren erfinderischer Kern entscheidend ist, nach dem neuen Patentgesetz vom 1. Januar 1978 nicht mehr anwendbar seien. Der Negativkatalog

¹⁾ Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist im BIPMZ 1987, 327 veröffentlicht.

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, of 3 February 1987 (17 W (pat) 62/85; final)¹⁾

Headword: *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Electronic graphic plotter)

§ 1(2) and 1(3) Patent Law 1978/1981

Keyword: "Technical character of invention" - "Application of principles developed before 1 January 1978" - "Patentability of a data processor"

Headnote

I. The list of subject-matter specified in § 1 (2) and (3) of the Patent Law of 1 January 1978 as not being regarded as inventions provides no basis to conclude that the concept of a "(technical) invention" has been redefined such that everything not included therein is to be regarded as a patentable **technical** invention. Even after 1 January 1978 this continues to be a matter for examination in each individual case.

II. The principles developed by former relevant case law (e.g. "Dispositionsprogramm" decision - BGH BIPMZ 1977, 20) continue to apply.

Reasons

I. The patent application was filed at the German Patent Office on 7 September 1983 and published on 8 March 1984 under the title "Electronic graphic plotter". By decision of the examining section... of the German Patent Office dated 18 January 1985, the application was rejected on the ground that the teaching of Claim 1 was not of a technical character.

(...)

II. The appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible; it is not allowable, however.

1. The applicant cannot be agreed with if he thinks that the principles of the Federal Court of Justice's "Dispositionsprogramm" decision, according to which it is the inventive core of a claimed teaching that is decisive for assessment of its technical character and therefore for its patentability, are no longer applicable under the new Patent Law of 1 January 1978. The list of subject-matter specified in § 1 (2) and

¹⁾ Translation of official text, abridged for publication. The full text of the decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, p. 327.

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 17^e Chambre, en date du 3 février 1987 (17 W (pat) 62/85; décision définitive)¹⁾

Référence: *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Traceur de courbes électronique)

Article 1 (2) et (3) de la Loi sur les brevets de 1978/1981

Mot-clé: "Caractère technique de l'invention" - "Application des principes posés avant le 1^{er} janvier 1978" - "Brevetabilité d'une installation de traitement des données"

Sommaire

I. La liste des inventions non brevetables dressée à l'article 1 (2) article 1 (3) de la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978, ne permet pas de conclure qu'il existe une nouvelle définition exhaustive, par la négative, de la notion d'invention (technique), et que partant, tout ce qui ne relève pas de cet article 1 (2) doit être considéré comme une invention **technique** brevetable. Même après le 1^{er} janvier 1978, c'est l'examen seul qui doit permettre dans chaque cas d'apprécier le caractère technique ou non d'une invention.

II. Les principes posés à ce sujet par la jurisprudence (cf. par ex. la décision "Dispositionsprogramm" de la Cour fédérale de justice BGH BIPMZ 1977, 20) sont encore valables.

Motifs de la décision

I. La demande de brevet en cause a été déposée le 7 septembre 1983 auprès de l'Office allemand des brevets et publiée le 8 mars 1984; le titre de l'invention était le suivant:

"Traceur de courbes électronique".

Le 18 janvier 1985, la Section d'examen de l'Office allemand des brevets... a décidé de rejeter la demande, au motif que l'enseignement de la revendication 1 n'avait en soi rien de technique.

(...)

II. Le recours ayant été introduit en bonne et due forme et dans les délais, il est donc recevable; néanmoins il ne peut y être fait droit.

1. C'est à tort que la demanderesse affirme que la nouvelle loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978 a rendu caducs les principes posés dans la décision "Dispositionsprogramm" de la Cour fédérale de justice, laquelle avait estimé que l'idée inventive qui est au centre de l'enseignement de l'invention revendiquée est un critère décisif pour l'appréciation du caractère technique de cet enseignement, et par conséquent de la

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, abrégé pour les besoins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans la revue *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, p. 327.

der nicht als Erfindung geltenden Gegenstände des § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 nennt zwar die wichtigsten Kriterien für nicht patentfähige Erfindungen. Jedoch wird damit der Erfindungsbegriff nicht neu definiert, im besonderen wird hiermit nichts darüber ausgesagt, was als technische Erfindung zu gelten hat. Keinesfalls läßt sich aber daraus schließen, daß alles das, was nicht von § 1 PatG erfaßt wird, damit auch als patentierbare technische Erfindung anzusehen ist. Es bleibt also, wie vor dem 1. Januar 1978, der Prüfung und der Rechtsprechung überlassen, den technischen Charakter der beanspruchten Lehre im Einzelfall zu ermitteln. Somit sind die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze (Dispositionsprogramm-Entscheidung) weiterhin anwendbar.

In der Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofs galt es die Frage zu beantworten, ob die Verknüpfung einer an sich untechnischen Regel mit einer bekannten Datenverarbeitungseinrichtung das Beanspruchte in den Rang einer technischen Erfindung zu erheben vermag. Dies ist in der genannten Entscheidung verneint worden, da die Lehre, eine Datenverarbeitungseinrichtung nach einem bestimmten Programm zu betreiben, nur dann patentfähig sein kann, wenn das Programm einen neuen und erfinderischen Aufbau erfordert und lehrt oder wenn damit die Einrichtung auf eine neue und nicht naheliegende Weise benutzt wird. Diese grundsätzlichen Überlegungen sind auch im vorliegenden Fall anzuwenden, da, wie die Anmelderin ebenfalls einräumt, der Gegenstand der Anmeldung und der Gegenstand der Dispositionsprogramm-Entscheidung einander entsprechen; das heißt hinsichtlich der zu beurteilenden Frage besteht kein Unterschied.

2. Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein elektronisches Kurvenzeichengerät. Im Patentanspruch 1 sind sowohl technische Mittel als auch nichttechnische Anweisungen angegeben. Dabei sind die beanspruchten technischen Mittel, wie die Anmelderin einräumt, Bestandteil einer üblichen datenverarbeitenden Einrichtung, wie sie bei einem Kurvenzeichengerät nach dem Stand der Technik Verwendung findet. Die nichttechnischen Anweisungen beinhalten eine Regel, nach der die eingegebenen Zahlenwerte mit Hilfe der bekannten Einrichtung verarbeitet werden sollen, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen. Mithin stellt sich die beanspruchte Lehre als Verwendung eines neuen Programms oder einer neuen Regel in Verbindung mit einer bekannten Datenverarbeitungseinrichtung dar. Diese Verwendung ist indessen nicht neuartig, da auch das Kurvenzeichengerät nach dem Stand der Technik nach einer vorgegebenen Regel (Programm) arbeitet, um wie beim Anmeldungsgegenstand Kurven zu

(3) as not being regarded as inventions does set forth the most important criteria for non-patentable inventions, but what constitutes an "invention" is not thereby redefined, and in particular nothing is said about what is to be regarded as a technical invention. In no way can it be concluded therefrom that everything not covered by § 1 of the Patent Law must therefore be regarded as a patentable technical invention. As prior to 1 January 1978, determination of the technical character of the claimed teaching is left to examination and case law in each individual case. Principles developed by former case law ("*Dispositionsprogramm*" decision) thus continue to apply.

In the Federal Court of Justice's "*Dispositionsprogramm*" decision it was a matter of answering the question as to whether the linking of what was an in itself non-technical rule with a known piece of data processing equipment could exalt the subject-matter claimed to the rank of a technical invention. This was denied in the decision, since the teaching of operating data processing equipment in accordance with a specific program can be patentable only if the program requires and teaches a new, inventive structure of such equipment or if the equipment is used in a new and unobvious way as a result. These basic considerations must also be applied in the present case since, as the applicant also concedes, the subject-matter of the application and that of the "*Dispositionsprogramm*" decision correspond to each other, that is to say there is no difference as regards the question to be assessed.

2. The subject-matter of the application in question is an electronic graphic plotter. In Claim 1, both technical means and non-technical instructions are given. The technical means claimed are, as the applicant concedes, an integral part of conventional data processing equipment of the kind used in a state-of-the-art graphic plotter. The non-technical instructions contain a rule according to which the inputted figures are to be processed with the help of the known equipment in order to achieve the desired result. Consequently, the claimed teaching represents the use of a new program or a new rule in connection with a known data processor. However, this use is not new, since a state-of-the-art graphic plotter also works in accordance with a predetermined rule (program) in order, as in the subject-matter of the application, to plot graphs and/or to make scale divisions on the basis of inputted figures. The claimed teaching thus rests on the instruction to select inputted figures according to certain criteria,

brevetabilité de l'invention. Les principaux critères de la non-brevetabilité d'une invention sont certes précisés à l'article 1 (2) qui, en liaison avec l'article 1 (3) de la loi sur les brevets, donne une liste des inventions non brevetables. Toutefois, il n'y a pas nouvelle définition du concept d'invention et il n'est pas précisé notamment dans ces dispositions ce qui doit être considéré comme une invention technique, mais cela ne permet nullement de conclure que tout ce qui ne relève pas des dispositions de l'article 1 de la loi sur les brevets doit par là-même être considéré comme une invention technique brevetable. Comme avant le 1er janvier 1978, seuls l'examen et la jurisprudence permettront d'apprécier dans chaque cas le caractère technique ou non de l'enseignement revendiqué. Par conséquent, les principes posés par la jurisprudence (décision "*Dispositionsprogramm*") doivent continuer à s'appliquer.

Dans la décision "*Dispositionsprogramm*" rendue par la Cour fédérale de justice, il s'agissait de savoir si le fait d'associer une règle dépourvue en soi de caractère technique avec une installation connue de traitement des données peut élever au rang d'invention technique l'enseignement revendiqué. La réponse donnée dans la décision était négative; en effet, l'idée de faire fonctionner une installation de traitement des données en utilisant un programme déterminé n'est brevetable que lorsque le programme exige et enseigne la mise au point d'une configuration nouvelle, impliquant une activité inventive, ou que si cela permet un mode nouveau d'exploitation de l'installation de traitement des données, qui ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Ces considérations fondamentales valent également dans la présente espèce car, comme le reconnaît elle-même la demanderesse, l'objet de la demande est analogue à celui dont il est question dans la décision "*Dispositionsprogramm*", autrement dit, le problème à trancher est le même dans les deux cas.

2. Dans la présente espèce, l'objet de la demande est un traceur électronique de courbes. La revendication 1 indique des moyens techniques et comporte également des instructions non techniques. Comme l'admet la demanderesse, les moyens techniques revendiqués en l'occurrence sont des éléments d'une installation classique de traitement des données, comme celle qui est utilisée dans un traceur de courbes selon l'état de la technique. Parmi les instructions non techniques, ladite revendication énonce une règle à appliquer pour le traitement des valeurs numériques introduites à l'aide de l'installation connue de traitement des données, en vue d'obtenir le résultat recherché. Ce qui est revendiqué, c'est donc l'application d'un nouveau programme ou d'une nouvelle règle en liaison avec une installation connue de traitement des données. Cette application ne présente toutefois aucun caractère de nouveauté, étant donné que dans l'état de la technique, le traceur de courbes fonctionne lui aussi selon une règle (un pro-

zeichnen und/oder Skaleneinteilungen in Abhängigkeit eingegebener Zahlenwerte vorzunehmen. Somit wird die beanspruchte Lehre getragen von der Anweisung, eingegebene Zahlenwerte nach bestimmten Kriterien auszuwählen, die ausgewählten Zahlenwerte mit gespeicherten Werten zu vergleichen und entsprechend dem Vergleichsergebnis die für die jeweilige Skaleneinteilung maßgeblich gespeicherten Zahlenwerte für die Einteilung der Skala zu verwenden. Die beanspruchte Lehre richtet sich demnach an den mit der Programmierung der Einrichtung befaßten Fachmann, ohne daß dabei irgendwelche technischen Veränderungen an der Einrichtung vorgenommen werden. Mithin lehrt der Patentanspruch 1 lediglich, die bekannte Einrichtung nach einer bestimmten Regel zu betreiben, was nach geltender Rechtsprechung keine Lehre zum technischen Handeln darstellt. (...)

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 PatG sind keine Voraussetzungen gegeben, da zu der zu entscheidenden Frage bereits ausreichend höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt, vgl. BGH-Entscheidungen "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96; "Straken" GRUR 1977, 657; "Prüfverfahren", GRUR 1978, 102.

Die von der Anmelderin aufgeworfene Frage, ob die Definition des Begriffs der "technischen Lehre" nach dem Patentgesetz vom 1. Januar 1978 auf die im Patentanspruch 1 angegebene Lehre mit allen ihren Merkmalen anzuwenden sei, oder ob dies wie vor dem 1. Januar 1978 nur auf dessen Kern anzuwenden sei, ist nicht relevant, da der Begriff der technischen Lehre im Patentgesetz vom 1. Januar 1978 nicht neu definiert ist. Nach den Feststellungen des Senats werden mit dem Negativkatalog des § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 lediglich die wichtigsten Kriterien für nicht patentfähige Erfindungen genannt, wie sie auch durch die bisherige Rechtsprechung herausgearbeitet worden sind. Da sowohl die geltende als auch frühere Fassung des Patentrechts bewußt keine Definition für den Begriff der patentierbaren Erfindung enthalten, ist davon auszugehen, daß damit im wesentlichen die gleichen Qualifikations- und Abgrenzungsmerkmale zum Begriff der technischen Erfindung gelten, sofern nicht die Ausnahmeregelung des § 1 PatG greift. Der Senat hat sich daher bei der Entscheidung der Frage, ob die Lehre, eine bekannte Datenverarbeitungseinrichtung mit einem neuen Programm zu betreiben, technisch ist, im Bereich gesicherter und nach wie vor geltender Rechtsprechung gehalten.

compare those selected with stored figures and, according to the results of the comparison, to use the stored figures which are decisive for the particular scale division to graduate the scale. The claimed teaching is therefore directed at the skilled person concerned with programming the equipment, without there being any technical changes made to the latter. Consequently, Claim 1 teaches only how to operate the known equipment according to a specific rule, which under relevant case law does not constitute patentable subject-matter. (...)

3. The prerequisites are not met for giving leave to appeal on a point of law pursuant to § 100 of the Patent Law, since on the point to be decided there is already sufficient case law at the highest level, cf. Federal Court of Justice decisions "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96;¹⁾ "Straken", GRUR 1977, 657;²⁾ "Prüfverfahren", GRUR 1978, 102.³⁾

The question raised by the applicant as to whether, following the Patent Law of 1 January 1978, the definition of the concept "technical teaching" is to be applied to the teaching given in Claim 1 with all its features or whether, as prior to 1 January 1978, the definition should be applied only to its core, is irrelevant since the concept "technical teaching" has not been redefined in the Patent Law of 1 January 1978. According to the findings of this Senate, the list of subject-matter not regarded as inventions given in § 1 (2) and (3) merely states the most important criteria for non-patentable inventions, as they have also been worked out by the case law to date. Since both the current and the earlier version of the Patent Law deliberately do not contain any definition of the term "patentable invention", it has to be assumed that essentially the same qualifying and delimiting criteria and texts apply to the concept of "technical invention", insofar as the exceptions in § 1 of the Patent Law do not apply. In deciding the question as to whether the teaching on how to operate a known data processor with a new program is of a technical character, this Senate has therefore kept within the compass of established case law which continues to apply.

gramme) prédéterminé pour tracer des courbes, comme dans l'objet de la demande, et/ou établir des graduations en fonction des valeurs numériques introduites. L'enseignement revendiqué repose ainsi sur cette idée qu'il faut sélectionner sur la base de certains critères les valeurs numériques introduites, comparer ces valeurs numériques sélectionnées avec des valeurs déjà stockées et, en fonction des résultats de cette comparaison, utiliser pour établir la graduation les valeurs numériques stockées qui conviennent pour la graduation concernée. L'enseignement revendiqué s'adresse donc à l'homme du métier chargé de la programmation de l'installation de traitement des données et n'implique aucune modification technique de cette installation. Par conséquent, le seul enseignement de la revendication 1, c'est qu'il convient d'appliquer une règle déterminée pour exploiter l'installation connue de traitement des données, ce qui, selon la jurisprudence actuelle, ne constitue pas un enseignement de nature technique. (...)

3. Les conditions requises à l'article 100 de la loi sur les brevets pour l'admissibilité d'un pourvoi ne sont pas réunies, étant donné qu'il existe déjà en la matière une abondante jurisprudence de la Cour fédérale de justice, cf. les décisions de la Cour fédérale de justice "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, p. 96; "Straken", GRUR 1977, p. 657; "Prüfverfahren", GRUR 1978, p. 102.

La demanderesse n'avait pas lieu de soulever la question de savoir si la définition de la notion d'"enseignement technique", d'après la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978, est applicable à toutes les caractéristiques de l'enseignement de la revendication 1 ou bien seulement à son principe essentiel, comme c'était le cas avant le 1^{er} janvier 1978, étant donné que la notion d'enseignement technique n'a pas été redéfinie dans la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978. La Chambre constate que l'article 1 (2) qui, en liaison avec l'article 1 (3), dresse la liste des inventions non brevetables, n'énonce que les principaux critères de la non-brevetabilité des inventions, tels qu'ils ont été appliqués jusqu'ici par la jurisprudence. Étant donné que ni la loi actuelle ni l'ancienne loi sur les brevets n'ont défini expressément la notion d'"invention brevetable", il convient de considérer de ce fait que pour la qualification et la délimitation d'une invention au regard de ladite notion, les critères à appliquer sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qui s'appliquent à la définition de la notion d'invention technique, pour autant que l'invention ne relève pas des exceptions énumérées à l'article 1 de la loi sur les brevets. La décision prise par la Chambre en ce qui concerne le caractère technique de l'enseignement visant à faire fonctionner une installation connue de traitement des données à l'aide d'un programme nouveau reste donc dans le droit fil de la jurisprudence constante existant en la matière.

¹⁾ English version in 8 IIC 558 (1977).

²⁾ English version in 9 IIC 459 (1978).

³⁾ English version in 9 IIC 363 (1978).