

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 1

### Prüfverfahren

Zur Frage der Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Prüfung  
des Programmablaufs einer programmgesteuerten Datenverar-  
beitungsanlage.

BGH, Beschl. v. 7. Juni 1977 - X ZB 20/74 - Bundespatentgericht  
Deutsches Patentamt

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 20/74

## BESCHLUSS

Verkündet am  
7. Juni 1977  
Kriegl,  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 2 002 166.3-53

der Firma S [REDACTED] Aktiengesellschaft B [REDACTED] und M [REDACTED],  
W [REDACTED] Platz [REDACTED], M [REDACTED], gesetzlich vertreten  
durch die Vorstandsmitglieder Bernhard P [REDACTED] und  
Theodor B [REDACTED],

Anmelderin und  
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

### Verfahrensbeteiligte:

Firma A [REDACTED] E [REDACTED]-Gesellschaft A [REDACTED]-T [REDACTED],  
F [REDACTED], gesetzlich vertreten durch die Vorstands-  
mitglieder Dr. C [REDACTED] und Dr. B [REDACTED],

Einsprechende und  
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

28

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 17. Senats (technischen Beschwerdesenats XII) des Bundespatentgerichts vom 6. August 1974 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50 000.-- DM

festgesetzt.

### G r ü n d e

I. Das Deutsche Patentamt hat nach einem Einspruchsverfahren am 24. Januar 1973 das mit der Anmeldung vom 19. Januar 1970 nachgesuchte Patent, betreffend ein Verfahren und eine Einrichtung zur Prüfung des Programmablaufs in einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage, erteilt. Der Patentanspruch 1 lautet:



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile  
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

"Verfahren zur Prüfung des Programmablaufes in einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage, bei dem bei den Befehlen Wiederholungen vorgesehen sind und bei dem die Befehle für die Programmschritte nacheinander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abgerufen werden, die in einem Befehlszähler auftreten, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß zur Erfassung von fehlerhaften Programmschritten Programmschleifen wiederholt abgewickelt werden, für die die Adresse für den jeweils ersten Programmschritt in ein Anfangsregister (A) und die Adresse für den jeweils letzten Programmschritt in ein Enderegister(E) eingegeben ist, daß eine Programmschleife jeweils durch Übertragung der Adresse für den ersten Programmschritt in den Befehlszähler (B) wiederholt wird, wenn ein Vergleich die Gleichheit der im Befehlszähler (B) infolge dessen Weiterzählens erreichten Adresse mit der im Enderegister(E) stehenden Adresse meldet, und daß die Programmschleife durch Eingeben anderer Adressen in Register jeweils verändert wird, wenn die Sichtbarmachung und die Überwachung der Befehle der durchlaufenden Porgrammschleife keinen Fehler anzeigt."

In Anspruch 2 schlägt die Anmelderin einen Oszillographen als Gerät für die Anzeige der Codezeichen vor. Anspruch 3 bezieht sich auf die Prüfung eines Mikroprogramms. Nach Anspruch 4 soll ein bei einer Datenverarbeitungsanlage sowieso vorgesehenes Hilfsregister als Anfangsregister genutzt werden.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentgericht den Erteilungsbeschluß aufgehoben und das Patent versagt.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Anmelderin, die Beschwerdeentscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Die Einsprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht sieht in der Anmeldung die Aufgabe, ein Verfahren zur unbegrenzten Fehlerüberwachung bei der Abwicklung von Programmen in Datenverarbeitungsanlagen zu schaffen, entsprechend dem Anspruch 1 durch eine Folge nachstehender Verfahrensschritte gelöst:

- a) Bei den Befehlen des Programms sind Wiederholungen vorgesehen.
- b) Die Befehle für die Programmschritte werden nacheinander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abgerufen, die in einem Befehlszähler auftreten.
- c) Zur Erfassung fehlerhafter Programmschritte werden Programmschleifen wiederholt abgewickelt.
- d) Die Adresse für den jeweils ersten Programmschritt der Schleife ist in ein Anfangsregister, die Adresse für den jeweils letzten Programmschritt in ein Endenregister eingegeben.
- e) Ergibt ein Vergleich die Gleichheit der im Befehlszähler erreichten Adresse mit der in das Endenregister eingegebenen Adresse, wird die Programmschleife jeweils durch Übertragung der Adresse für den ersten Programmschritt (aus dem Anfangsregister) in den Befehlszähler wiederholt.

- f) Wird nach der Sichtbarmachung und Überwachung der Befehle der durchlaufenen Programmschleife kein Fehler festgestellt, wird durch Eingabe anderer Adressen in die Register die Programmschleife jeweils verändert.

Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die angemeldete Lehre ermangle der Patentfähigkeit, weil sie in unzulässiger Weise technische Merkmale mit einem Verfahrensschritt verknüpfe, der eine abwägende Verstandes-tätigkeit des Menschen erfordere. Die vorgenannten Merkmal a bis e seien technischer Natur, da in ihnen - ausdrücklich oder dem Fachmann leicht erkennbar - die für die Durchführung des Verfahrens benötigten Bauteile einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage bezeichnet seien und weil sie eine genau definierte Schaltungsanordnung enthielten, deren technischer Charakter nicht dadurch in Frage gestellt werde, daß man das beanspruchte Verfahren auch als Ablaufdiagramm darstellen könne. Indes erfordere das Merkmal f abwägendes und entscheidendes Tätigwerden des Menschen; ein solches sei nicht technischer Natur und weder allein noch in Kombination mit anderen, technischen Merkmalen patentierbar.

2. a) Die Anmelderin macht demgegenüber geltend, die Sichtbarmachung des kontrollierten Programmablaufs nötige den Operator nur zu einer einfachen Alternativentscheidung wie sie auch von einer maschinellen Einrichtung getroffen werden könne. Sie sei im übrigen bereit, dieses Merkmal zur Diskussion zu stellen.

b) Die Einsprechende tritt dem angefochtenen Beschluf im Ergebnis bei, hält aber die dafür gegebene Begründung

ebenfalls für unzutreffend. Das Patentgericht habe, so meint sie, nicht erkannt, daß sich schon in den Merkmalen a bis e hinter der technischen Einkleidung in Wahrheit eine untechnische Lehre, nämlich ein Computerprogramm, verberge.

3. Der angefochtene Beschluß kann keinen Bestand haben, weil die Begründung, die das Bundespatentgericht für die Versagung des Patents gegeben hat, wesentliche, für die Qualifikation einer Lehre als einer technischen maßgebende Gesichtspunkte vernachlässigt.

a) Das Patentgericht hat den technischen Charakter der Merkmale a bis e daraus geschlossen, daß der Fachmann aus ihnen das für die Durchführung des Prüfverfahrens benötigte Instrumentarium ebenso ersehen könne wie die Art und Weise der Schaltung der Anlage. Diese Betrachtungsweise ist indessen vordergründig und erschöpft die Problematik nicht. Wie der Senat in seinem in BGHZ 67, 22 veröffentlichten Beschluß vom 22. Juni 1976 - X ZB 23/74 - Dispositionsprogramm - ausgeführt hat, kommt es für den technischen Charakter und damit die Patentierbarkeit einer Lehre nicht auf deren sprachliche Einkleidung an, insbesondere nicht darauf, ob die Lehre in den Patentansprüchen unter ständiger Verknüpfung mit den zu ihrer Ausführung zweckmäßig heranzuziehenden technischen Einrichtungen formuliert worden ist. Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr erfinderischer Kern liegt. Erschöpft sich die erfundene Neuerung in der Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet,

dann ist sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz einer Maschine zweckmäßig oder gar allein sinnvoll erscheint und dieser Einsatz von dem Patentsucher auch vorgeschlagen wird. Umgekehrt wird eine technische, auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte gerichtete Regel nicht dadurch ihres technischen Charakters entkleidet, daß sie ihre sprachliche Darstellung in einer äußerlich von technischen Merkmalen freien Ausdrucksweise findet (Beschuß des Senats vom 21. April 1977 - X ZB 24/74 - Straken -, zur Veröffentlichung bestimmt).

Das Patentgericht hätte deshalb aus der Angabe technischer Mittel im Patentanspruch allein keine entscheidenden Folgerungen ziehen dürfen. Es hätte vielmehr untersuchen müssen, ob der Patentanspruch, soweit die durch ihn dargestellte Lehre Erfindungsqualität beansprucht, in Wahrheit nur eine Denkanweisung darstellt, und ob demzufolge die Verknüpfung der Gedankenschritte mit technischen Merkmalen (Schaltungsanordnung, Maschinenteile) der als erfinderisch beanspruchten Lehre in Wahrheit nicht zugehört. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß sich bei Durchführung der gebotenen Untersuchung, die nachzuholen dem Rechtsbeschwerdegericht mangels hinreichender tatsächlicher Feststellungen verwehrt ist, herausstellen wird, daß sich die Erfindung darin erschöpft, eine bestimmte Ordnung (Speicherung) von Informationen und eine bestimmte Reihenfolge gedanklicher Operationen zur Kontrolle des Ablaufs eines Rechenprogramms miteinander zu verknüpfen, und daß der vorgeschlagene Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage keinen Anteil an der erfinderischen Problemlösung hat. Ebenso wenig läßt sich aber nach

dem derzeitigen Stande des Verfahrens ausschließen, daß das erfinderisch Neue an dem angemeldeten Verfahren (auch) in dem Aufbau der zu verwendenden Datenverarbeitungsanlage liegt oder daß die Anmeldung (auch) eine neue erfinderische Brauchbarkeit einer solchen Anlage lehrt, wobei dann allerdings die Frage der Offenbarung einer solchen Lehre besondere Aufmerksamkeit verdienen würde.

Auch die von dem Beschwerdegericht vorgenommene Unterscheidung zwischen Computerprogramm und Prüfverfahren führt nicht zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung technischer Natur ist. Es mag zutreffen, daß sich der Anmeldungsgegenstand als ein Prüfverfahren charakterisieren läßt und daß in der Rechtsprechung und Erteilungspraxis einzelne Prüfverfahren als patentfähig angesehen worden sind. Damit ist aber nicht gesagt, daß ein Verfahren schon dann als technisch anzuerkennen ist, wenn es der Prüfung eines - technischen oder untechnischen - Verfahrensablaufs oder Verfahrensergebnisses dient. Es bedarf vielmehr für jedes einzelne Prüfverfahren gesonderter Untersuchung, ob es technischer Natur ist. Auf der anderen Seite hat der Senat keinen Rechtssatz des Inhalts aufgestellt, daß Computerprogramme schlechthin nicht patentierbar seien. An einer solchen generellen Aussage würde sich der Senat schon deshalb gehindert sehen, weil sich nicht absehen läßt, welche Arten von Aufgaben in Zukunft einer Lösung mit Hilfe des Einsatzes datenverarbeitender Maschinen zugeführt werden können. Schließlich leidet diese Betrachtungsweise des angefochtenen Beschlusses daran, daß sie nicht den Nachweis erbringt, daß es sich bei einem Computerprogramm und einem Prüfver-

fahren um ein Gegensatzpaar handelt, und daß sie nicht der Frage nachgeht, ob sich nicht in einem Einzelfall wie dem vorliegenden ein Prüfverfahren als Computerprogramm manifestieren kann.

Angesichts der bereits im Ansatz den Erfordernissen nicht genügenden Betrachtungsweise des Beschwerdegerichts ist nicht abzusehen, unter welchen möglicherweise wesentlich veränderten Gesichtspunkten das vom Patentgericht als nicht technisch bezeichnete Merkmal f zu beurteilen sein wird. Der angefochtene Beschluß kann daher auch nicht mit der gegebenen Begründung von Bestand sein; er muß vielmehr der Aufhebung verfallen.

b) Bei der danach erforderlichen erneuten Prüfung wird das Patentgericht in erster Linie den angemeldeten Gegenstand unter den oben näher dargestellten Gesichtspunkten zu würdigen haben. In diesem Zusammenhang besteht Anlaß zu dem Hinweis, daß auch der zuweilen zur Charakterisierung eines Verfahrens unter Einsatz einer EDV-Anlage verwendete Begriff des gedanklich-logischen Konzepts für die Beurteilung des Anmeldungsgegenstandes wenig ergiebig ist. Die Anmeldung hat nicht ein Konzept - das heißt einen gedanklichen Entwurf, wie er letztlich allen Verfahren, technischen wie untechnischen, zugrunde liegt - zum Gegenstand, sondern ein Verfahren, das heißt eine Regel zum praktischen Handeln, die das Stadium des Konzipierens bereits hinter sich gelassen hat. Das Patentgericht wird sich sodann, je nachdem, zu welchem Ergebnis die gebotenen Erwägungen führen, gegebenenfalls auch der Frage zuzuwenden haben, ob das Merkmal f - falls es als einziges von allen Merkmalen der Erfindung untechnischer Art ist -

der Patenterteilung etwa deshalb nicht entgegenstehen würde, weil es in Wahrheit nicht Bestandteil der Erfindung ist, sondern lediglich einen Hinweis auf eine Möglichkeit der Auswertung der bei Anwendung des angemeldeten Verfahrens erzielten Ergebnisse darstellt.

III. Da der endgültige Erfolg der Rechtsbeschwerde offen bleibt, ist dem Beschwerdegericht auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu übertragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer