



Newsletter Ausgabe 3/2019

Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 5. März 2019

Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer
des EPA zu computer-implementierten Erfindungen

Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer
des EPA: Ist die Verlegung der Beschwerdekammern
nach Haar vom EPÜ gedeckt?

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer des EPA zu computer-implementierten Erfindungen

Seit Erscheinen unseres letzten Newsletters¹ sind bereits zwei weitere Entscheidungen bekannt geworden, in denen technische Beschwerdekammern der Großen Beschwerdekammer Fragen nach Art. 112(1)(a) vorgelegt haben.

Die Anmelderbeschwerde T 489/14 betrifft ein Verfahren zum Simulieren der Bewegung einer Fußgängergruppe. Im beanspruchten Verfahren wird die Bewegung jedes Fußgängers simuliert, wozu es unter anderem zählt, einen vorläufigen Pfad durch ein Umgebungsmodell zu einem vorgesehenen Ziel bereitzustellen und einen bevorzugten Schritt in Richtung des beabsichtigten Ziels zu bestimmen, was beinhaltet, eine Unzufriedenheitsfunktion zu bestimmen, die die Kosten für einen Schritt als Summe einer Unannehmlichkeitsfunktion für eine Richtungsänderung und eine Frustrationsfunktion für eine Geschwindigkeitsänderung ausdrückt. Weiterhin werden im Verfahren Hindernisse in der Umgebung identifiziert und überprüft, ob der bevorzugte Schritt mit diesen Hindernissen durchführbar ist.²

Bereits in der PCT-Phase beanstandete der Sachprüfer des EPA, dass nur solche Merkmale für die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit berücksichtigt werden könnten, die zum technischen Charakter des Verfahrens beitragen. Da die zu Grunde liegende Idee, wie in der Simulation Kollisionen vermieden werden können, bereits bekannt sei, sei das Verfahren naheliegend. Auf dieser Grundlage wurde die Anmeldung zurückgewiesen. Neben dem Bezug zu Fußgänger war laut Prüfungsabteilung ausschließlich die Definition einer Computer-Implementation technisch. Das gesamte Simulationsmodell sei abstrakt und nicht-technisch. Daher könne lediglich der Einsatz eines Computers für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Die zu lösende Aufgabe könnte daher im Bereitstellen einer technischen Implementation des Simulationsmodells zu sehen sein. Als übliches Ziel können technische Implementation aber keine erfinderische Tätigkeit begründen; auch sei der Einsatz eines Computers naheliegend.

Das von der Anmelderin vorgebrachte Argument, die Verfahrensschritte seien schon allein deshalb technisch, weil sie sich mit physikalischen Konzepten wie Richtung und Länge befassen, die in Form von physikalischen Größen ausgedrückt werden könnten, ließ auch die Beschwerdekammer nicht gelten. So überwinde ein rein gedanklich durchführbares Verfahren den Patentierungsausschluss von Art. 52 EPÜ nicht schon dadurch, dass es technische Erwägungen beinhalte.³ Käme tatsächlich ausschließlich die Definition einer Computer-Implementation als technisches Merkmal in Frage, so wäre nach Auffassung der Kammer zweifelsfrei die Entscheidung der Prüfungsabteilung zu bestätigen.⁴

Nach Ansicht der Kammer erfordere eine technische Wirkung mindestens eine direkte Verbindung mit der physischen Realität, beispielsweise als Änderung oder Messung einer physischen Einheit. Bei der Berechnung der Bewegungsrouten hypothetischer Fußgänger in einer modellierten Umgebung sei keine solche Verbindung ersichtlich.⁵

¹ Wir berichteten über Vorlagefragen zur Doppelpatentierung in T 318/14, s. [hier](#)

² Der genaue Anspruchswortlaut findet sich unter Punkt IX des Abschnitts „Sachverhalt und Anträge“ der Entscheidung

³ So unter Punkt 5 der Entscheidungsgründe unter Verweis auf Entscheidung G 3/08

⁴ S. Punkt 8 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz

⁵ S. Punkt 11 der Entscheidungsgründe



In eigener Sache

Wie schon angekündigt, findet am 11. April 2019 unser jährliches Patentseminar im Industrieclub Düsseldorf statt, für das wir Steffen Adams (thyssenkrupp Intellectual Property GmbH), Dr. Stefan Horstmann (Merck KGaA) und Dr. Hans Kornmeier (ifm electronic) als externe Sprecher gewinnen konnten.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Postanschrift an seminar@mhpatent.de

Das nächste Rhineland Biopatent Forum wird am 6. Juni 2019 in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei in Düsseldorf stattfinden.

Wenn Sie an dem kostenfreien Seminar teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an seminar@mhpatent.de.

Andererseits lässt sich das gleiche für die Konstellation der Entscheidung T 1227/05 sagen, die von der Anmelderin angeführt wurde.⁶ In der Entscheidung T 1227/05 kam die zuständige Kammer zu dem Ergebnis, dass die numerische Simulation eines Schaltkreises mit Eingangskanälen, Rauscheingangskanälen und Ausgangskanälen und einem System von Differenzialgleichungen oder Algebro-Differentialgleichungen, der Rauscheinflüssen unterworfen ist, ein funktionelles technisches Merkmal ist.

Die Kammer fuhr fort, in der physischen Realität existierende Umgebungen eines Fußgängers seien technisch und die Bewegung eines Fußgängers müsse den Gesetzen der Physik folgen. Das beanspruchte Verfahren diene dem Gestalten eines Ortes wie eines Stadions oder eines Bahnhofs. Die Planung eines Bahnhofs, der für eine Million Menschen pro Tag ausgelegt ist, oder eines Gebäudes, das innerhalb weniger Minuten evakuiert werden kann, sei in erster Linie die Arbeit eines Ingenieurs.⁷ Dies spräche für Technizität.

Aber auch der Entscheidung T 1227/05 mochte sich die Kammer nicht vollständig anschließen. Ein Schaltkreis oder eine Umgebung könne, sobald verwirklicht, ein technisches Objekt sein. Dies könne man aber keineswegs über den kognitiven Prozess der theoretischen Verifizierung seiner Gestaltung sagen. Außerdem scheine sich die Entscheidung T 1227/05 augenscheinlich auf die höhere Geschwindigkeit von computerimplementierten Verfahren als Argument für Technizität zu stützen. Das gelte aber für jedes durch Algorithmen beschriebene Verfahren.⁸

Da der Ansatz der Entscheidung T 1227/05 in einigen, aber bei weitem nicht allen Entscheidungen Niederschlag gefunden habe, legte sie der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens eine technische Aufgabe lösen kann, indem sie einen technischen Effekt erzeugt, der über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird.

Falls dies zu bejahen sei, so fragt die Kammer nach den relevanten Kriterien für die Beurteilung, ob eine als solche beanspruchte computerimplementierte Simulation eine technische Aufgabe löst. Insbesondere fragt sie, ob es eine hinreichende Bedingung wäre, dass die Simulation zumindest teilweise auf technischen Grundlagen des simulierten Systems oder Prozesses basiert.

Schließlich fragt sie nach der konkreten Fallgestaltung, nämlich wie die vorangehenden Fragen zu beantworten sind, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Gestaltungs-/Designverfahrens beansprucht wird, insbesondere zur Verifizierung einer Gestaltung/eines Designs.

Die Große Beschwerdekammer hat hier unserer Ansicht nach interessante Vorlagefragen zu entscheiden: Die Beurteilung durch die Große Beschwerdekammer dürfte nicht nur beantworten, ob Simulationen an sich patentierbar sein können, sondern auch für die grundsätzliche Frage ein wichtiger Fingerzeig sein, wo die Grenzen der Technizität zu ziehen sind. Damit sind Auswirkungen auf die Formulierung von Patentanmeldungen und insbesondere Patentansprüchen zu erwarten.

In eigener Sache

Dr. Ulrich Storz spricht am 10. April 2019 auf den [Biotechnologietagen](#) in Würzburg.

Dr. Aloys Hüttermann spricht auf der [27. Fordham IP Conference](#) am 26. April 2019 zur T 1063/18.

⁶ So unter Punkt 14 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz

⁷ Ebendort, vgl. Punkt 3.2.2, erster Satz der Entscheidungsgründe in T 1227/05

⁸ S. Punkt 15 der Entscheidungsgründe

Neue Vorlage an die Große Beschwerdekammer des EPA: Ist die Verlegung der Beschwerdekammern nach Haar vom EPÜ gedeckt?

Im Rahmen eines etwas ungewöhnlichen Beschwerdeverfahrens kam es in der Entscheidung [T 831/17](#) zur Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer.

Bis zur Erteilung wies das Verfahren nichts Außergewöhnliches auf, auch wenn wiederholte Eingaben Dritter, wie hier, kein alltäglicher Vorgang im Prüfungsverfahren sind. Die Tatsache, dass anscheinend die Qualitätsunterstützung des EPA eingeschaltet wurde,⁹ weist allerdings darauf hin, dass der Dritte hier recht hartnäckig gewesen ist.

Der erste Bescheid im Prüfungsverfahren war bereits eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ, woraufhin unmittelbar eine Eingabe Dritter eingereicht wurde, in der gegen zahlreiche Ansprüche Klarheitsangriffe erfolgten. Sonstige Einwände wurden durch den Dritten nicht erhoben. Der Anmelder reichte geänderte Ansprüche ein, um einigen der Klarheitsangriffe zu begegnen und verzichtete auf eine neue Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ. Die Prüfungsabteilung war nicht mit allen Änderungen einverstanden und erlies nacheinander zwei Mitteilungen nach Artikel 94(3) EPÜ. Dabei ließ sie erkennen, dass sie den Einwänden des Dritten keine Relevanz beimaß. Der Dritte reichte unterdessen erneut Eingaben mit Klarheitsangriffen ein.

Nach einer zweiten Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ wurde ein Patent erteilt, woraufhin der Dritte eine Eingabe einreichte, mit der er Beschwerde gegen die Erteilung einlegen wollte. Auch die Beschwerdegebühr wurde gezahlt. Der Formalprüfer wies den Vertreter des Dritten telefonisch daraufhin, dass eine Beschwerde gegen die Erteilung nicht möglich ist, schon gar nicht durch den Dritten, worauf dieser jedoch auf einer Weiterleitung an die Beschwerdekammer bestand. In der Beschwerdebegründung argumentierte der Dritte, dass ihm kein rechtliches Gehör zuteil geworden sei und ihm nichts anderes übrig bleibe als sich an die Beschwerdekammer zu wenden, da eine Überprüfung der Klarheitsmängel in einem Einspruchsverfahren nicht möglich ist.

Der Versuch eine Beschwerde einzureichen erscheint mehr als gewagt. Der Aussage des Formalprüfers dürfte sich wohl jeder anschließen – die einzige für den Dritten vorgesehene Möglichkeit, gegen die Erteilung vorzugehen, ist das Einreichen eines Einspruchs, was hier übrigens nicht erfolgte. Wie vom Dritten selbst erläutert, ist Artikel 84 nämlich kein Einspruchsgrund. Hinzu kommt, dass wie im vorliegenden Fall für einen anonymen Dritten eine Zulässigkeit der Beschwerde bereits dann scheitert, wenn die Identität des Beschwerdeführers nicht feststellbar ist.

So stellte die Beschwerdekammer bereits in ihrer [vorläufigen Stellungnahme](#) fest, dass sie die Beschwerde weder als zulässig noch als begründet einstufen könne. Eine Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgte zum Sitz der Beschwerdekammern in Haar, worauf der Dritte eine Verlegung nach München beantragte. Dieser Antrag ist insofern interessant, als dass Haar zwar zum Landkreis München, aber als eigene Gemeinde nicht zur Stadt München zählt. Die Stadt München grenzt als kreisfreie Stadt lediglich an den Landkreis München an.¹⁰ Der Dritte argumentiert daher, dass Haar im EPÜ nicht als „Ort für Handlungen oder Verhandlungen“ vorgesehen sei.



⁹ S. Punkt 2.3 der [vorläufigen Stellungnahme der Kammer](#) vom 25.05.2018

¹⁰ S. Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe

Die Beschwerdekammer sah damit die Frage aufgeworfen, ob der Präsident des EPA sich noch innerhalb seiner Befugnisse befunden hatte, als er die Verlegung des Sitzes der Beschwerdekammern nach Haar anordnete. Daneben stellte sich ihr die Frage, ob das Durchführen einer mündlichen Verhandlung – zum einen in Haar und zum anderen grundsätzlich bei einer eindeutig unzulässigen¹¹ Beschwerde – noch zweckmäßig wäre.

Die Große Beschwerdekammer hatte bereits in der Entscheidung [G 1/97](#) festgestellt, dass es für Anträge, die „...*zwangsläufig unzulässig sind, weil ein nicht existentes Rechtsmittel ... gebraucht wird,*“ offensichtlich ist, dass die Anwendung des Rechts auf eine mündliche Verhandlung „*die Verfahren auf eine Weise verlängern würde, die mit der Rechtssicherheit schwer in Einklang zu bringen wäre*“.¹² Die zuständige Juristische Beschwerdekammer sollte daher im damaligen Fall unverzüglich auf Unzulässigkeit entscheiden.

Die Kammer hob somit den Termin zur mündlichen Verhandlung vorläufig auf und erlies eine schriftliche Zwischenentscheidung. Darin legte sie der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, ob das Recht auf eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren eingeschränkt ist, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist. Für den Fall, dass dem nicht so sei oder dass zumindest im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung durchzuführen sei, möchte die Kammer geklärt wissen, ob die mündliche Verhandlung ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ in Haar durchgeführt werden kann, wenn Haar von der Beschwerdeführerin als nicht EPÜ-konform gerügt wurde.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Aufwerfen des Standorts Haar für die Kammer eine willkommene Gelegenheit war, die Große Beschwerdekammer mit ihrer Verlegung durch den Präsidenten des EPA dorthin zu befassen. So begründet die Kammer unter den Punkten 3.1 und 3.2 der Entscheidung auch ausgiebig, warum sie einen Fall für die Große Beschwerdekammer gegeben sieht.

Artikel 6 (2) EPÜ legt fest: „Das Europäische Patentamt befindet sich in München. Es hat eine Zweigstelle in Den Haag.“ Die Stadt Rijswijk liegt in der gleichnamigen Gemeinde, die an die Gemeinde Den Haag angrenzt. Es stellt sich somit die Frage, warum Haar anders als Rijswijk zu behandeln sein könnte oder sollte. Die vorlegende Kammer begründet diese Auffassung mit der Entstehungsgeschichte des EPÜ und die Situation zur Zeit der Travaux Préparatoires des EPÜ. Für Den Haag sei durch die Lage der zu integrierenden Dienststellen des Institut International des Brevets klar gewesen, dass auch Rijswijk unter den Begriff „Den Haag“ falle. Für München habe demgegenüber immer nur die Stadt München zur Diskussion gestanden.¹³

Zur ersten Vorlagefrage, nämlich ob eine mündliche Verhandlung durchzuführen sei, kommt die Kammer erst anschließend. Sie verweist auf eine uneinheitliche Entscheidungspraxis. So seien einige Kammern der Aussage von [G 1/97](#) (s.o.) gefolgt, während die tägliche Praxis der Kammern anders aussehe, einem Antrag auf mündliche Verhandlung wird stets nachgegeben.¹⁴

Interessanterweise ist die vorliegende Beschwerdekammer von den üblichen Gepflogenheiten bezüglich des Verteilerschlüssels¹⁵ abgewichen, nach denen Entscheidungen, die Vorlagefragen an die Großen Beschwerdekammer richten, im Amtsblatt veröffentlicht werden. Stattdessen hat die Kammer es mit einer Verteilung an die Mitglieder der Beschwerdekammern bewenden lassen. Ob die Kammer die Bedeutung der Vorlagefragen damit implizit relativiert oder ob die Entscheidung dennoch im Amtsblatt erscheinen könnte, sei dahingestellt.

¹¹ S. der letzte Absatz der Entscheidung unter Punkt 4.6 der Entscheidungsgründe

¹² S. Punkt 6, letzter Absatz, der Entscheidung [G 1/97](#), zitiert unter Punkt 4.2 der Entscheidungsgründe in [T 831/17](#)

¹³ S. Punkt 3.3 der Entscheidungsgründe

¹⁴ S. Punkt 4.1 der Entscheidungsgründe

¹⁵ So ist beispielsweise die Entscheidung [T 489/14](#) laut Verteilerschlüssel für die Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen

Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
Tel +49 201 271 00 703
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 München
Tel +49 89 7007 4234
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D 60549 Frankfurt a.M.
Tel +49 211 159 249 0
Fax +49 211 159 249 20

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.