

**PatG 1981 § 1 Abs. 1 (Sprachanalyseeinrichtung).**

**1. Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.**

**2. Für die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein (weiterer) technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.**

**3. Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.'**

BGH, Beschluss v. 11. 5. 2000 - X ZB 15/98.

I. Die Anmelderin hat am 17. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in Japan beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung »Dialog-.Analyseeinrichtung für natürliche Sprache« ein Patent angemeldet. Die Prüfungsstelle G 1 OL des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen. Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Im Laut des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin zuletzt beantragt, ein Patent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 zu erteilen:

» Sprachanalyseeinrichtung vom Dialogtyp mit:

a) einer Satzeingabeeinrichtung (11, die der Eingabe eines zu analysierenden Textes in einer Sprache dient, wobei ein Satz des Textes aus syntaktischen Einheiten besteht,

b) einer Wörterbucheinrichtung (41, in der syntaktische Einheiten gespeichert sind, und der Attribute für syntaktische Einheiten entnehmbar sind,

c) einer Grammatikeinrichtung (5), die die für die Sprache des Textes möglichen linguistischen Beziehungen zwischen syntaktischen Einheiten, denen jeweils ein Attribut zugeordnet ist, bereitstellt, wobei der Inhalt der Wörterbucheinrichtung (4) und der Grammatikeinrichtung (5) in einem Speicher gespeichert ist,

d) einer Feststelleinrichtung (2), die mittels der Wörterbucheinrichtung den Satz in syntaktische Einheiten aufteilt und für jede syntaktische Einheit mögliche Attribute feststellt und mittels der Grammatikeinrichtung anhand der als möglich erkannten Attribute alle möglichen linguistischen Beziehungen zwischen den Attributen, die jeweils einer syntaktischen Einheit zugeordnet sind, feststellt, wobei jede auf diese Weise festgestellte mögliche linguistische Beziehung zwischen den syntaktischen Einheiten des Satzes eine Kandidatenbeziehung darstellt, die möglicherweise korrekt ist, und

e) eine Dialog-Auswahleinrichtung (9), mit der im Dialog mit einem Benutzer, wenn für eine syntaktische Einheit mehr als eine Kandidatenbeziehung möglich ist, eine korrekte Beziehung aus den Kandidatenbeziehungen basierend auf einer Befehlseingabe von einer Betriebseinheit ausgewählt werden kann,

gekennzeichnet durch

f) einen Bewertungsblock (8), der die Kandidatenbeziehungen dahingehend bewertet, ob sie eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit haben, korrekt zu sein, und durch

g) eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung (10), die, wenn für mehrere Kandidatenbeziehungen keine klärende Auswahl über die Dialog-Auswahleinrichtung getroffen wurde, die durch den Bewertungsblock als wahrscheinlichste bewertete Kandidatenbeziehung als korrekt auswählt. «

Wegen der weiteren Patentansprüche wird auf die Akten des Beschwerdeverfahrens verwiesen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen; die Entscheidung ist in BPatGE 40, 62 und Mitt. 1998, 473 veröffentlicht. Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht.

II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. a) Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit des Gegenstands des zur Entscheidung gestellten Patentanspruchs 1 verneint, weil dieser nicht auf einer technischen Leistung beruhe. Aus dem Umstand, daß der Patentanspruch auf eine Einrichtung (Vorrichtung) bezogen sei, ergebe sich nicht schon, daß ein Gegenstand dem Kreis der patentfähigen Erfindungen zuzurechnen sei. Ein Gegenstand, der technische und nichttechnische Aspekte umfasse, gebe jedenfalls dann eine patentfähige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthalte und dieser Beitrag auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfülle. Der Beitrag, mit dem sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von bekannten Sprachanalyseeinrichtungen unterscheide, bestehe in der Lehre, eine Satzkonstruktion durch einen Bewertungsblock auf möglicherweise korrekte Kandidatenbeziehungen zu bewerten und durch eine Bevorzugungs-Analyseeinrichtung die Kandidatenbeziehung mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auswählen zu lassen, sofern die Auswahl nicht vom Benutzer selbst vorgenommen werde. Hierzu habe zunächst ein Sprachwissenschaftler die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Interpretationsmöglichkeiten festlegen müssen; dabei handle es sich um eine nichttechnische Leistung.

Die Anmelderin begehre allerdings Schutz für eine Einrichtung, die selbsttätig nach bestimmten grammatikalischen Erkenntnissen arbeite. Die dazu erforderliche Umsetzung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung sei Sache eines Datenverarbeitungsfachmanns. Die von diesem zu erbringende Leistung habe lediglich in der Erstellung eines Grammatikanalyseprogramms bestanden, das sodann in eine übliche Datenverarbeitungseinrichtung zu laden und von dieser auszuführen gewesen sei. Dies bewege sich im Rahmen üblichen fachmännischen Handelns und bereichere den Stand der Technik nicht. Eine andere technische Leistung sei bei der Umsetzung der nichttechnischen Erkenntnisse in eine technische Einrichtung mit entsprechender Arbeitsweise weder erkennbar noch erforderlich.

In der erfindungsgemäßen Satzanalyse und Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmten Satzkonstruktionen liege auch keine Aufeinanderfolge von technischen Einzelmaßnahmen, die das zugrundeliegende Programm zu einem patentfähigen »technischen Programm«, mache. Eine Komprimierung des Texts erfolge allenfalls nach grammatikalischen und damit urtechnischen Gesichtspunkten. Die beanspruchte Sprachanalyseeinrichtung lehre schließlich keine neue Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungseinrichtung.

b) Die Rechtsbeschwerde greift die Auffassung des Bundespatentgerichts an, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der im Streit stehenden Anmeldung nicht technisch sei. Zwar habe das Bundespatentgericht zutreffend gesehen, daß dieser Gegenstand als Vorrichtung nicht von den Patentierungsausschlüssen nach § 1 -2 PatG erfaßt werde. Die mit der Lehre des Streitpatents verbundene Informationsreduktion (Entropieverminderung) erfordere auch eine aktive, energieaufwendige Verarbeitung durch die Einrichtung, z. B. einen Computer. Eine selbständig arbeitende, zur Umsetzung der technischen Lehre energieverbrauchende Einrichtung sei technisch.

Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter die Auffassung des Bundespatentgerichts, daß zunächst die nicht technische Leistung eines Sprachwissenschaftlers erforderlich sei, dem es bekannt sei, bei Fehlen einer eindeutigen Analyse des Sinngehalts auf statistische Wahrscheinlichkeit zurückzugreifen, und dessen

Erkenntnisse in eine technische Einrichtung umgesetzt werden müßten, Ein unsinniger Satz habe keine Statistische Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit. Selbst wenn dem Sprachwissenschaftler die Wahrscheinlichkeitsberechnung naheliege, fehle jede Anregung, diese nur dann zur automatischen Auswahl zu verwenden, wenn keine Auswahl mittels der Dialog-Auswahleinrichtung getroffen werde.

Schließlich meint die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe in unzulässiger Weise Argumente aus dem Bereich der erfinderischen Tätigkeit mit solchen aus dein Bereich der Technizität vermischt sowie die technische Umsetzung verkannt, die einen technischen Kompromiß zwischen einer optimalen Textanalyse durch reinen Dialogvorgang und einer vollautomatischen Textanalyse verkörpere und damit zu einem suboptimalen Arbeitsergebnis führe.

c) Die auf eine Verletzung der Bestimmung des § 1 PatG gestützten Rügen der Rechtsbeschwerde erweisen sich im Ergebnis als begründet. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, mit der dieses das Vorliegen einer Lehre zum technischen Handeln als Element des Erfindungsbegriffs verneint hat, hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

aa) Die im Streit stehende Patentanmeldung betrifft nach ihrem Patentanspruch 1 eine Sprachanalyseeinrichtung mit bestimmten Bestandteilen, die in diesem Patentanspruch im einzelnen aufgeführt sind.

Wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, handelt es sich um eine Einrichtung, die unter Versendung einer üblichen Datenverarbeitungsanlage verwirklicht werden kann, wobei der Bewertungsblock und die Bevorzugungsanalyseeinrichtung sowohl durch Hardware als auch durch Software realisiert werden können. Diese Anlage benötigt weiter eine Eingabeeinrichtung und eine Anzeigeeinrichtung. Die übrigen Merkmale beschreiben die funktionellen Mittel, mit denen die Textbearbeitung zu realisieren ist, wobei auf einer bestimmten Ebene von einer Bedienperson eine Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten erfolgen kann und andernfalls die Auswahl nach einem bestimmten Algorithmus ohne Zutun der Bedienperson getroffen wird. Dies zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel.

bb) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist das Patentbegehren mithin auf eine Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage, die in bestimmter, näher definierter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, und nicht auf ein Verfahren oder ein Programm gerichtet. Einer derartigen Vorrichtung kommt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts der erforderliche technische Charakter ohne weiteres zu.

(1) Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des Senats zum geltenden nationalen wie europäischen Recht, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird (BGH Z 115, 23i, 30-Chinesische Schriftzeichen; Sen.Beschl. v. 13. 12. 1999' - X ZB 11/98 - Logikverifikation, Umdruck S. 10 f., zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen; vgl. BGHZ 117, 144', 148 t. -Tauchcomputer). Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Gesetz nicht näher definiert und entzieht sich als der Abgrenzung des durch die technischen Schutzrechte Schutzfähigen dienender Rechtsbegriff einer eindeutigen und abschließenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung (vgl. hierzu Sen.Beschl. Logikverifikation, a. a. O., S. 12 f.) bezüglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll. Damit knüpft er jedenfalls auch an dem Verständnis an, das den Begriff der Technik herkömmlich ausfüllt. Hierzu rechnet ohne weiteres eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt (,verbraucht«) wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber ebenso bei einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist (vgl. zum technischen Charakter einer solchen Anlage schon BGHZ 67, 225, 27 f. -Dispositionsprogramm: BGHZ 11 7, 144, 149 - Tauchcomputer; BPatG GRUR 1999, 1078" ff. = Mitt. 2000, 33 ff. - »automatische Absatzsteuerung<,: weiter Melullis; GRUR 1998. 843, 848, 850). Daß der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigenschaften hinzu. auf deren eigenen technischen Charakter es für die Beurteilung des technischen Charakters der Anlage als solcher nicht ankommt. Daß eine

Datenverarbeitungsanlage als solche technischen Charakter aufweist, ist zudem soweit ersichtlich ernstlich nirgends in Zweifel gezogen worden. Die Diskussion um die Technizität bezieht sich im wesentlichen auf Programme, die auf solchen Anlagen ablaufen und auf Verfahren die mit ihnen durchgeführt werden. Darum geht es hier nicht.

Aus diesem Grund und weil es nicht um die Anwendung des Patentierungsausschlusses für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche (§ 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG) geht, kommt es im vorliegenden Fall auch nicht darauf an, ob, wie es das Europäische Patentamt bei programmbezogenen Erfindungen als erforderlich ansieht (EPA T 1173/97 ABl. EPA 1999, 609, 620 t. = GRUR Int. 1999, 1053 - Computerprogrammprodukt/IBM), ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, der über eine »normale« physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht (vgl. Melullis, a. a. O., S. 850), Erst recht kann es für die Beurteilung des technischen Charakters der beanspruchten Anlage nicht darauf ankommen, ob diese die Technik bereichert oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, weil sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der technische Charakter abgesprochen werden. Eine Prüfung, ob eine Bereicherung der Technik eintritt oder ob ein Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird ist allenfalls und erst bei der Prüfung der Schutzfähigkeit am Platz, soweit der Wegfall des Patentierungserfordernisses des technischen Fortschritts für sie überhaupt noch Raum läßt.

(2) Es bedarf keiner Prüfung der Frage, ob die der Anmeldung zugrundeliegende Lehre dann als nichttechnisch oder wegen Verstoßes gegen das Patentierungsverbot in § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Schutz ausgeschlossen wäre, wenn sie als Verfahrensanspruch oder in Form eines Programms beansprucht wäre. Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht, wie sich schon im Umkehrschluß aus der Regelung in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG und der parallelen Regelung in Art. 52 EPÜ ergibt, nach dem Gesetz jedenfalls nicht; dies wird nunmehr durch Artikel 27 des Abkommens über handelsrelevante Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS) bestätigt und entspricht soweit ersichtlich auch allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Schrifttum (vgl. nur Sen.Beschl. v. 7. 6. 1977 - X ZB 20/14, GRUR 1978, 102' f. - Prüfverfahren; v. 13. 5. 1980 - X ZB 19/78, GRUR 1980, 849" ff, - Antiblockiersystem; BGHZ 115, 11. ff. - Seitenpuffer; EPA T 1173/97 Abt, EPA 1999, 609 619 ff. - Computerprogrammprodukt/IBM; *Benkard, PatG/GebrMG* 9. Aufl. § 1 PatG Rdn. 104; Busse, PatG, 5. Aufl. § 1 PatG Rdn. 45; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 1 PatG Rdn. 77; Mes. PatG § 1 Rdn. 57).

(3) Einer Patentierung stünde es unter dem Gesichtspunkt fehlenden technischen Charakters weiter nicht entgegen, wenn die der Anmeldung zugrundeliegende Lehre Elemente aufweisen sollte, die der inhaltlichen Überarbeitung von Sprachtexten zuzuordnen sein sollten. Eine solche Überarbeitung (Textredaktion) wäre als solche allerdings nicht ohne weiteres dem Bereich des Technischen zuzuordnen (vgl. hierzu etwa EPA T 38/86 ABl. EPA 1990, 384 = GRUR Int. 1991, 118 - Textverarbeitung). Auch eine Datenverarbeitungsanlage, auf der eine (redaktionelle) Bearbeitung von Texten vorgenommen wird, bleibt aber als solche ein technischer Gegenstand. Zweifelhaft kann insoweit allenfalls sein, wieweit solche Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen sind, denen für sich ein technischer Charakter nicht zukommt. Der Senat hat hierzu bei anderer Gelegenheit ausgeführt, daß bei der Prüfung einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale enthält, auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen ist (BGHZ 117, 144, 150 - Tauchcomputer). Die Frage, ob dabei auch der Inhalt der zu verarbeitenden Information, zu berücksichtigen sein kann wogegen Bedenken geltend gemacht worden sind (f. Melullis, a. a. O., S. 846 li. Sp.) und was auch nicht der herkömmlichen Auffassung zur Nichtberücksichtigung von »geistigen Anweisungen« entspräche (vgl. z. B. Sen.Beschl. v. 18. 3. 1975 - X ZB 9/74, GRUB 197 5, 549" f. Buchungsblatt), stellt sich im vorliegenden Verfahren ersichtlich schon deshalb nicht, weil sich die Anmeldung Jedenfalls nicht auf solche Inhalte beschränkt.

(4) Schließlich steht es dem technischen Charakter der Vorrichtung nicht entgegen, daß nach Merkmal (e) des Patentanspruchs 1 ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden

Programms in Betracht kommt.. Daß vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht werden kann, ohne daß allein dadurch der Bereich des Technischen bereits verlassen wird, ergibt sich schon daraus daß dem Patentschutz Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs zugänglich sind (BGHZ 52, 74", 79 - Rote Taube. .Auch aus anderer. Entscheidungen des Senats läßt sich nicht entnehmen, daß bereits ein menschliches Eingreifen für sich und auch für Fälle einer wie hier - im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung üblichen - im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialogverfahrens dem technischen Charakter der Lehre entgegensteht.

2. Die angegriffene Entscheidung erweist sich auf der Grundlage der im Beschwerdeverfahren getroffenen Feststellungen auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend, Zwar setzt sie sich (Gründe unter II. 2. b und c) am Rande auch mit der Frage auseinander, ob der Anmeldungsgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht Das Bundespatentgericht geht bei seiner Würdigung von der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Programmen aus, Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall indessen nicht, weil in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung und nicht ein Programm beansprucht ist. Schon aus diesem Grund genügt die Entscheidung nicht den Anforderungen, die an die Prüfung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit zu stellen sind, Das Bundespatentgericht legt seiner Betrachtung zudem nicht, wie es geboten gewesen wäre, den Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit zugrunde. Im übrigen widerspricht auch die völlige Nichtberücksichtigung der »nichttechnischen Erkenntnisse:, die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen, den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen (vgl. Sen.Urt. Tauchcomputer, a. a. O.).

III. Nach alledem kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache ist zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG). Dieses wird zu bestimmen haben, wer der hier maßgebliche Fachmann ist und welche Kenntnisse und Fähigkeiten ihm zuzurechnen sind, und auf dieser Grundlatte zu beurteilen haben, ob der Gegenstand der mit dem Erteilungsantrag verfolgten Anmeldung gegenüber dem maßgeblichen Stand der Technik neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wobei das Vorliegen einer technischen Lehre weder indiziell noch präjudiziell herangezogen werden kann.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat schon deshalb nicht als erforderlich angesehen, weil dem Begehren der Rechtsbeschwerde zu entsprechen ist.