

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. November 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0930/05 - 3.5.01

Anmeldenummer: 02022499.4

Veröffentlichungsnummer: 1406191

IPC: G06F 17/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum Kontrollieren und/oder Überwachen eines gekoppelten Prozessnetzwerkes

Anmelderin:

Xpert SA

Einsprechender:

-

Stichwort:

Modellieren eines Prozessnetzwerks/XPERT

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 18, 51(1)(2)(3), 56

EPÜ R. 27(1), 29(1)

Schlagwort:

"Verfahren zum Modellieren eines Prozessnetzwerks -
Technischer Charakter (verneint)"

"Wirtschaftliche Zielsetzung des EPÜ als
Patentierbarkeitskriterium (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0049/99, T 0619/02, T 0914/02, T 0258/03, T 0388/04

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0930/05 - 3.5.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 10. November 2006

Beschwerdeführer: Xpert SA
Rte des Arsenaux 41
CH-1705 Fribourg (CH)

Vertreter: Fischer, Michael, Dr.
Siemens Schweiz AG
Albisrieder Strasse 245
CH-8047 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 25. April 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02022499.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: K. Bumès
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 02 022 499.4 zurückzuweisen, da Anspruch 1 ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches definiere (Artikel 52 (2) und (3) EPÜ).
- II. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 9 ursprünglicher Fassung. Hilfsweise beantragt sie, dass die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Der Hilfsantrag bezieht sich auf den Eventualfall, dass die Kammer lediglich die Überwindung des Ausschlusses nach Artikel 52 (2) (3) EPÜ feststellen sollte.
- III. Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Kontrollieren und/oder Überwachen eines gekoppelten Prozessnetzwerkes, mit dem mindestens ein messbares Ergebnis erzielt werden soll, wobei sich das gekoppelte Prozessnetzwerk in eine Anzahl von Prozessen gliedert und Objekte Leistungen innerhalb eines oder mehrerer Prozesse erbringen, dadurch gekennzeichnet, dass

- a) die Prozesse bezüglich der in diesen Prozessen zu erbringenden Leistungen innerhalb des gekoppelten Prozessnetzwerkes definiert werden,
- b) die Objekte bezüglich der von diesen Objekte (sic) erbringbaren Leistungen innerhalb des gekoppelten Prozessnetzwerkes definiert werden,
- c) die Leistungen jedes Objekts quantitativ einem

oder mehreren Prozessen und/oder einem oder mehreren Ergebnissen zugeordnet werden,
d) die Zuordnung der Leistungen anhand von vorbestimmbaren Plausibilitätsregeln bei Plausibilitätsverletzung transparent gemacht und ggfs. verweigert wird,
e) die Zuordnung der Leistungen nach erfolgter Plausibilitätsakzeptanz verdichtet wird,
f) die zugeordneten verdichteten Leistungen anhand von vorbestimmbaren die Wechselwirkung der Prozesse im gekoppelten Prozessnetzwerk charakterisierenden Regeln zeitraumbezogen auf mit dem Ergebniserreichungsgrad verknüpfte Grenzwerte überprüft werden."

- IV. In einem Ladungsbescheid legte die Kammer ihr Bedenken dar, dass alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens als nicht-technisch ausgelegt werden könnten. Vorsorglich merkte die Kammer im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ an, dass bei einer etwaigen Beschränkung auf technische Gesichtspunkte die größte technische Wirkung in der Implementierung einer nicht-technischen Verwaltungs- oder Organisationsregel auf einem Standardcomputer zu liegen scheine.
- V. Die Beschwerdeführerin argumentiert im Wesentlichen, dass Anspruch 1 zwar abstrahiere, aber auf eine Kombination von Merkmalen ziele, die auch technische Ausprägungen umfasse. Da ein Zweck des Patentsystems der Schutz von Investitionen sei, müsse der Technikbegriff für resultierende Entwicklungen offen bleiben. Gegenwärtig würden in verstärktem Umfang Mittel in die Erforschung und Entwicklung eines übergeordneten Verständnisses der Steuerung von gekoppelten technischen Teilprozessen fließen, insbesondere um die Bewertung

eines Gesamtprozesses im Hinblick auf Effizienzsteigerung oder Prozessoptimierung zu ermöglichen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse seien auf eine Vielzahl technischer Einsatzgebiete anwendbar, eine Beschränkung auf eines von diesen würde der universellen Lehre der Anmeldung nicht gerecht.

Trotz ihres zunächst akademisch anmutenden Charakters betreffe die Erfindung einen konkreten Entwicklungsbeitrag der genannten modernen Art. Insbesondere der Oberbegriff sowie die Teilmerkmale c) bis f) des Anspruchs 1 wiesen ausreichende technische Bezüge zur Erlangung eines technischen Charakters auf. So lasse sich das beanspruchte Verfahren ohne weiteres auch auf ein Prozessnetzwerk in Form einer Lackierstraße oder auf eine Ressourcenverwaltung in einem Telekommunikationsnetz lesen. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen das Argument der Prüfungsabteilung, dass Anspruch 1 lediglich das einem möglichen technischen Prozess zugrunde liegende wirtschaftliche Modell beschreibe. Vielmehr beruhe letztlich jeder technische Prozess auch auf wirtschaftlichen Überlegungen. Daher seien die abstrakt formulierten Verfahrensschritte c) bis f) nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 als technische Verfahrensschritte anzusehen. Deshalb könne auch nicht einfach von einer rein wirtschaftlichen Aufgabenstellung ausgegangen werden, sondern es erfolge eine technische Analyse der Leistungen, die in verknüpften Teilprozessen (zB Fertigungsprozessen) erbracht und auf die Einhaltung von Plausibilitätsregeln und Grenzwerten überwacht würden.

Daneben wendet sich die Beschwerdeführerin auch gegen die in einem *obiter dictum* der angefochtenen

Entscheidung vertretene Auffassung, wonach keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Selbst wenn die zur Durchführung des Verfahrens einsetzbaren Mittel in Form einer Standarddatenverarbeitungsanlage bekannt seien, so gelte dies nicht automatisch für die beanspruchten Verfahrensschritte.

VI. Die Kammer verkündete ihre Entscheidung am Ende der mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdeführerin legt den Schwerpunkt ihrer Argumentation auf den Zweck des Patentsystems als Investitionsschutz und auf die technische Anwendbarkeit der beanspruchten Lehre.

Die Kammer bezweifelt nicht die Wirksamkeit von Patenten für den Schutz von Investitionen, zieht aus dieser Wirkung aber nicht den Umkehrschluss, dass schon der getätigte wirtschaftliche Aufwand den Zugang zum Patentschutz eröffnen würde. Schützbar ist nur das Ergebnis in Form einer Erfindung. Schon die Präambel zum Europäischen Patentübereinkommen hebt das Bestreben der Vertragsstaaten hervor, ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schutzes der "Erfindungen" zu verstärken.

Wie anderen Patentsystemen liegt auch dem Europäischen Patentübereinkommen eine wirtschaftspolitische Zielsetzung zugrunde. Diese kommt jedoch im EPÜ nicht als eigenständiges materielles Kriterium zum Ausdruck. Die Kammer fügt an, dass eine wirtschaftspolitische

Sichtweise den Zugang zum Patentschutz nicht automatisch erweitern würde.

2. Um eine "Erfindung" im Sinn des Artikels 52 (1) EPÜ bereitzustellen, ist es nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern notwendig und hinreichend, dass die beanspruchte Lehre technischen Charakter aufweist.

Dieses Kriterium ergibt sich aus dem inneren Zusammenhang der Absätze 1 und 2 des Artikels 52 EPÜ. Schon die Tatsache, dass die Liste der nicht als Erfindungen anzusehenden Gegenstände gemäß Artikel 52 (2) EPÜ nicht erschöpfend formuliert ist ("insbesondere"), weist auf die Existenz eines Ausschlusskriteriums hin, das der Gesetzgeber als allen diesen Gegenständen gemeinsam angesehen haben muss und einer von ihm für möglich gehaltenen Erweiterung der Liste zugrunde legen wollte. Die beispielhafte Aufzählung von Nicht-Erfindungen in Artikel 52 (2) EPÜ umfasst Tatbestände, die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen Charakter erkennen lassen. Dabei geht die Gesetzesformulierung letzten Endes auf den vom Gesetzgeber übernommenen klassischen Erfindungsbegriff zurück, der den Bereich praktischer naturwissenschaftlicher Anwendungen vom Bereich allgemein geistiger Leistungen abgrenzt (vgl. z.B. die zusammenfassende Darstellung in M. van Empel: "The Granting of European Patents", Sijthoff-Leyden 1975, Absätze 63 bis 75). Eine Verknüpfung des Erfindungsbegriffs mit dem technischen Charakter der Erfindung bietet sich unmittelbar an, da der auf Artikel 52 (1) EPÜ Bezug nehmende Ausnahmekatalog des Artikels 52 (2) EPÜ als Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aufzufassen ist. Diese Verknüpfung

kommt auch in weiteren Bestimmungen des EPÜ zum Ausdruck, siehe z.B. die Artikel 18 und 56 sowie die Regeln 27 (1) und 29 (1) EPÜ, die diesen patentrechtlichen Grundgedanken verdeutlichen.

3. Um technischen Charakter zu besitzen, muss das beanspruchte Verfahren mindestens ein technisches Mittel verwenden (siehe T 258/03-*Auktionsverfahren/HITACHI*, ABl. EPA 2004, 575). Fehlt es daran, handelt es sich um ein abstraktes geistiges Konzept ohne technischen Bezug.

3.1 Dies bedeutet unter anderem, dass rein gedankliche Tätigkeiten (vgl. hierzu T 914/02-*Core loading arrangement/GENERAL ELECTRIC*) oder menschliche Wahrnehmungsphänomene (vgl. hierzu T 619/02-*Odour selection/QUEST INTERNATIONAL*, zum Abdruck in ABl. EPA vorgesehen) nicht unter den Erfindungsbegriff fallen, sondern an der Eingangshürde von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ scheitern müssen, die durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht beseitigt werden kann und auch nicht beseitigt wird. Aus der Feststellung, dass die überwiegende Mehrzahl der Patentanmeldungen diese Hürde überwinden mögen, kann nicht auf deren fehlende Wirksamkeit geschlossen werden, sondern lediglich darauf, dass in aller Regel technische Gegenstände zum Patent angemeldet werden.

Schließlich können auch beanspruchte Lehren, die sich nicht notwendigerweise technischer Mittel bedienen, die Eingangshürde nicht überwinden, wie weiter unten näher ausgeführt wird (vgl. die bereits genannten Entscheidungen sowie T 388/04-*Undeliverable mail/PITNEY BOWES*, zum Abdruck in ABl. EPA vorgesehen).

- 3.2 Die Prüfung auf Technizität erfolgt nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unabhängig vom Stand der Technik, insbesondere unabhängig von der Frage nach einem Beitrag zum Stand der Technik, denn die Technizität eines Erzeugnisses oder Verfahrens hängt nicht davon ab, ob es ein gleiches oder ähnliches Erzeugnis bzw. Verfahren vorher gab oder nicht gab. Eine darüber hinausgehende Qualifizierung beanspruchter technischer Mittel im Hinblick auf den Stand der Technik kann somit nicht die Technizitätsfrage, sondern nur die Frage beantworten, ob die weiteren Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegeben sind.
4. Nach Überzeugung der Kammer verwendet das beanspruchte Verfahren kein technisches Mittel.
- 4.1 Anspruch 1 verlangt im Oberbegriff, dass ein "messbares Ergebnis erzielt werden soll". Dies gibt jedoch nicht zwangsläufig ein technisches Ziel an, und ein solches wird durch die weiteren Anspruchsmerkmale auch nicht konkretisiert. Vielmehr kann das messbare Ergebnis auch rein wirtschaftlicher Natur sein (zB eine Vertriebsleistung, wie in der Beschreibung der Anmeldung mehrfach dargestellt).
- 4.2 Teilmerkmal d) beinhaltet zwar den Schritt des 'transparent Machens', jedoch bedingt dies nicht zwangsläufig den Einsatz technischer Mittel. Auch sind in den Schritten e) 'Verdichten' und f) 'Überprüfen auf Grenzwerte' Maßnahmen beansprucht, die auch in rein wirtschaftlichen Vorgängen oder Prozessen (zB bei der Angebotserstellung) üblich sind und keine konkreten technischen Mittel darstellen.

- 4.3 Auch die Tatsache, dass 'zeitraumbezogen' vorgegangen wird (Schritt f)), ist kein ausreichender Hinweis auf einen technischen Charakter, denn die Zeit ist auch in allen wirtschaftlichen Vorgängen eine bestimmende Größe (vgl. T 388/04, Punkt 5 der Entscheidungsgründe). Auch die in der Anmeldung geltend gemachte Wirkung, dass durch die Erfindung nunmehr nicht-lineare dynamische Effekte berücksichtigt werden können (Seite 2, Zeile 19), ist nicht zwingend als technische Wirkung anzusehen, denn solche Effekte treten auch in rein wirtschaftlichen Prozessen auf und sind in der Wirtschaftstheorie allgemein bekannt.
- 4.4 Die übrigen Hauptmerkmale wie Prozesse, Objekte, Leistungen, Plausibilitätsregeln oder charakterisierende Regeln sind so abstrakt, dass darunter sowohl technische (z.B. Fahrzeugfertigung) wie nicht-technische Vorgänge (z.B. Angebotserstellung oder ein Vertriebsprozess) verstanden werden können (siehe hierzu vor allem die Anmeldungsunterlagen auf Seite 1, Absatz 2; Seite 6, Zeilen 12ff oder Zeilen 23ff; Figur 1 zeigt ebenfalls ein Beispiel für eine rein nicht-technische Anwendung).
- 4.5 Erlaubt ein Teilmerkmal in einem Anspruch eine nicht-technische Auslegung, so wird es nicht als technisches Merkmal angesehen. Die bloße Möglichkeit einer Verwendung technischer Mittel reicht nicht aus. So wurde etwa in der bereits genannten Entscheidung T 388/04 ausgeführt, dass unter Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fallende Gegenstände oder Tätigkeiten auch dann ausgeschlossen bleiben, wenn diese die Möglichkeit einer Verwendung nicht näher bestimmter technischer Mittel umfassen (Leitsatz 2). In der ebenfalls genannten

Entscheidung T 619/02 wurde ausgeführt, dass das Erfordernis eines technischen Charakters nicht als erfüllt angesehen werden kann, wenn der beanspruchte Gegenstand zwar mögliche technische Ausführungsformen umfasst, daneben jedoch auch als nicht-technisch im Sinn von Artikel 52 (2) und (3) EPÜ anzusehende Implementierungen denkbar sind (Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe und Leitsatz 2). Genau dies ist bei Anspruch 1 mit den oben angesprochenen Teilmerkmalen der Fall.

- 4.6 Anspruch 1 beschreibt ein abstraktes geistiges Konzept oder übergeordnetes Modell, welches neben möglichen technischen Prozessen auch Ausführungsformen ohne technischen Bezug umfasst, z.B. die bereits erwähnten und mehrfach in der Anmeldung beschriebenen Vertriebsprozesse. Damit wird eine Metaebene beschritten, die eher eine Sprache zur Beschreibung von Prozessen als eine Beschreibung prozessimplementierender technischer Mittel zum Gegenstand hat. Dabei handelt es sich um eine vorgelagerte abstrakte Definition oder Modellierung von Informationen, die zwar eine regelgebundene Systemanalyse eines (unbestimmten) Prozessnetzwerks einschließt, aber nicht auf die Lösung eines bestimmten technischen Problems gerichtet ist. Diese rein intellektuelle oder gedankliche Tätigkeit ist den in Artikel 52 (2)(a) und (c) EPÜ angeführten Nicht-Erfindungen zumindest analog und somit vom Patentschutz ausgeschlossen (siehe T 49/99-*Information modelling/INTERNATIONAL COMPUTERS*, Punkt 7 der Entscheidungsgründe).
5. Nach dem Urteil der Kammer besitzt das Verfahren gemäß Anspruch 1 daher keinen technischen Charakter, sondern

ist eine Nicht-Erfindung im Sinn des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ.

6. Daher bleibt kein Raum für die hilfsweise beantragte Zurückverweisung an die erste Instanz zur Prüfung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

S. Steinbrener