

### Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 3/08

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ Rechtsfragen vorgelegt, die die Grenzen der Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen gemäß Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ betreffen. Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 3/08 anhängig.

Die Vorlagefragen lauten:

1. Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?
2. a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?
- b) Wenn Frage 2 a) verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden sind?
3. a) Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?
- b) Wenn Frage 3 a) bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?

### Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 3/08

In accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office has referred the following points of law concerning the limits of patentability of programs for computers within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC to the Enlarged Board of Appeal. The case is pending under ref. No. G 3/08.

The questions referred are:

1. Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?
- 2.(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable data storage medium?
- (b) If question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?
- 3.(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?
- (b) If question 3(a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?

### Communication de la Grande Chambre de recours concernant la procédure G 3/08

Conformément à l'article 112(1)b) CBE, la Présidente de l'Office européen des brevets a soumis à la Grande Chambre de recours des questions de droit relatives aux limites de la brevetabilité des programmes d'ordinateur au sens de l'article 52(2)c) et (3) CBE. L'affaire est en instance sous le numéro G 3/08.

Les questions de la saisine sont les suivantes :

1. Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?
2. a) Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?
- b) S'il est répondu par la négative à la question 2 a), un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données en vue, respectivement, d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur ?
3. a) Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?
- b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 3 a), suffit-il que cette entité physique soit un ordinateur non déterminé ?

c) Wenn Frage 3 a verneint wird, können Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzigen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhängig von der jeweils verwendeten Hardware sind?

(c) If question 3(a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?

c) S'il est répondu par la négative à la question 3 a), des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé ?

4. a) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?

4.(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

4. a) L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?

b) Wenn Frage 4 a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?

(b) If question 4(a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique d'une revendication ?

c) Wenn Frage 4 a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei der Ausführung des Programms zu einer weiteren technischen Wirkung beitragen?

(c) If question 4(a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?

c) S'il est répondu par la négative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation ne peuvent-elles contribuer au caractère technique d'une revendication que si elles contribuent à un effet technique supplémentaire lors de l'exécution du programme ?

Der vollständige Text der Vorlage in englischer Sprache kann auf der Website des Europäischen Patentamts unter [www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html](http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html) abgerufen werden.

The text of the referral in the English language is available on the Website of the European Patent Office under [www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html](http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html).

Le texte de la saisine en langue anglaise peut être consulté sur le site Internet de l'OEB à l'adresse suivante : [www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html](http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending.html).

Die Große Beschwerdekammer wird sich in der folgenden Besetzung mit der Vorlage befassen:

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows:

La Grande Chambre de recours qui examinera les questions de droit soumises sera composée de la façon suivante :

P. Messerli (Vorsitzender), M. Vogel (DE), D. Rees (GB), M. Dorn (DK), K. Härmand (EE), A. Klein (FR), J.-P. Seitz (FR).

P. Messerli (CH) (Chairman), M. Vogel (DE), D. Rees (GB), M. Dorn (DK), K. Härmand (EE), A. Klein (FR), J.-P. Seitz (FR).

P. Messerli (CH) (Président), M. Vogel (DE), D. Rees (GB), M. Dorn (DK), K. Härmand (EE), A. Klein (FR), J.-P. Seitz (FR).

Es ist damit zu rechnen, dass Dritte von der Gelegenheit Gebrauch machen wollen, schriftliche Stellungnahmen nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2007, 303 ff.) einzureichen. Damit solche Stellungnahmen in geeigneter Form berücksichtigt werden können, sollten sie **bis Ende April 2009** unter Nennung des Aktenzeichens G 3/08 und unter Beifügung etwaiger neu aufgeführter Dokumente bei der Geschäftsstelle der Großen Beschwerdekammer eingereicht werden. Eine zusätzliche Einreichung der Stellungnahme und Dokumente in elektronischer Form wäre dienlich ([Dg3registry\\_eba@epo.org](mailto:Dg3registry_eba@epo.org)).

It is expected that third parties will wish to use the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2007, 303 ff.). To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed together with any new cited documents by the **end of April 2009** at the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 3/08. An additional filing of the statement and documents in electronic form would be appreciated ([Dg3registry\\_eba@epo.org](mailto:Dg3registry_eba@epo.org)).

Il est probable qu'à cette occasion des tiers souhaiteront user de la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2007, 303 s.). Afin que ces observations puissent être dûment prises en compte, elles devront être présentées, avec tout nouveau document cité à leur appui, au greffe de la Grande Chambre de recours **d'ici la fin avril 2009**, sous le numéro de référence G 3/08. L'envoi électronique des observations et documents serait également apprécié ([Dg3registry\\_eba@epo.org](mailto:Dg3registry_eba@epo.org)).