



Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur e.V.

TO:

European Patent Office

The Registry of the Enlarged Board of Appeal

Case number G 3/08

Fax: +49 89 2399 3014

It follows in the next pages our Amicus Curiae Brief for G 3/08 written by Georg Jakob for the FFII e.V.

The Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) is a non-profit organisation dedicated to establishing a free market in information technology, by the removal of barriers to competition. The FFII was largely responsible for the rejection of the EU software patent directive in July 2005, working closely with the European Parliament and many partners from industry and civil society. CNET awarded the FFII the *Outstanding contribution to software development* award for this work, which was the result of years of research, policy, and action. Today we continue to defend your right to a free and competitive software market by working towards sane patent systems and open standards.

Ivan F. Villanueva B.
(Board Member of the FFII)

Andre Rebentisch
(Board Member of the FFII)

Stellungnahme
zu den Vorlagefragen G3/08
an die Große Beschwerdekammer beim Europäischen
Patentamt
betreffend den
Ausschluss der Patentierbarkeit von Computerprogrammen
nach Artikel 52 EPÜ

für den



Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur e.V.

<http://www.ffii.org>

von

Georg Jakob*

30. April 2009

*Besonderer Dank für ihre unermüdliche Unterstützung, ohne die diese Stellungnahme nicht zustande gekommen wäre, geht an Iván Villanueva, Peter Gerwinski sowie Hartmut Pilch.

Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

Lukas, 11:52, The King James Version of the Holy Bible

Inhaltsverzeichnis

1 Grundsätzliches zu den Vorlagefragen G3/08	4
1.1 Eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe	4
1.2 Artikel 52 (2) und (3) EPÜ	11
1.3 Patentansprüche und Patentverletzungen	13
2 Die vorgelegten Rechtsfragen	16
2.1 Frage 1	16
2.2 Frage 2	23
2.3 Frage 3	27
2.4 Frage 4	33
3 Weitere Lösungsansätze	36
3.1 10 Klarstellungen	36
3.2 Fazit	38

1 Grundsätzliches zu den Vorlagefragen G3/08

1.1 Eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe

Der Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur e.V. ist glücklich über die Möglichkeit und dankbar für die Einladung, im Rahmen der in Art. 10 der Verfahrensordnung vorgesehenen Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben. Schon die Mitglieder der Eurolinux Alliance haben im Rahmen des Richtlinienvorschlags COM (2002) 92 bereits seit dem Jahr 2003 kritisiert,¹ dass die Frage der Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen nach Art. 52 (2) (3) EPÜ nicht längst der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden war. Zuletzt hat dies der FFII im Juli 2008 – wenige Monate bevor es tatsächlich zur Vorlage kam – gefordert.²

Dennoch ist sich der FFII im klaren darüber, dass die Große Beschwerdekammer um die Aufgabe, die ihr die Präsidenten mit den unter G3/08 vorgelegten Fragen gestellt hat, nicht zu beneiden ist. Wie die Kammer die in den Fragen aufgeworfenen Probleme löst, wird Auswirkungen auf die Arbeit Tausender Programmierer und Unternehmen sowie den Alltag von Millionen Computernutzern und Konsumenten haben. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für das europäische und in der Folge auch das weltweite Wirtschaftsleben sollten keinesfalls unterschätzt werden. In gewisser Weise steht hier also das europäische Patentwesen – wenn man so will „als solches“ – auf dem Prüfstand.

Die Arbeit der Großen Beschwerdekammer wird dabei durch eine Reihe von Aspekten erschwert, die im Folgenden kurz skizziert werden sollen. Die folgenden Seiten enthalten durchaus harte Kritik an einigen Aspekten des Patentsystems in seiner gegenwärtigen Ausprägung. Dennoch hat der FFII den Glauben an die Möglichkeit eines gesunden und funktionierenden Patentsystems noch nicht verloren. Auf der Webseite des Europäischen Patentamtes zum Verfahren G3/08 werden Stellungnahmen wie diese als *Amicus Curiae Brief* bezeichnet.³ In diesem Sinne sieht sich der FFII e.V. als Freund, der mit offener, aber konstruktiver Kritik nicht hinter dem Berg hält, anstelle den Angesprochenen in trügerischer, jedoch unangebrachter Sicherheit zu wiegen.⁴

Das Patentsystem im Kreuzfeuer der Kritik

Schon in einer der ersten in Europa erhaltenen Quellen zum Patentrecht, dem venezianischen Patentgesetz vom 14. März 1474,⁵ heißt es:

Et sel fosse prouisto, che le opere et artificij trouade da loro, altri viste che le hauesseno, non podesseno farle, et tuor lhonor suo, simel homeni exercitariano

¹ *Eurolinux-Alliance*, Juridical Coup at the European Patent Office. 21. September 2003 (URL: <http://eurolinux.ffii.org/news/coup01A/coup01A.en.pdf>)

² *Hartmut Pilch*, Stop Software Patents Now! How the responsible authorities in Europe can do it. 30. Juli 2008 (URL: http://www.swpat.ffii.org/07/p2parl/epo/p2parl_epo07.en.pdf), S 3.

³ Pending referrals, Amicus Curiae Briefs, <http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending/briefs.html>

⁴ „Die wahre Freundschaft zeigt sich im Versagen zur rechten Zeit, und es gewährt die Liebe gar oft ein schädlich Gut, wenn sie den Willen des Fordernden mehr als sein Glück bedenkt.“ Johann Wolfgang von Goethe, Torquato Tasso IV, 4.

⁵ Dazu im Detail *Erich Berkenfeld*, Das älteste Patentgesetz der Welt. GRUR, 1949:Nr. 5

*lingegno, troueriano, et fariano dele chosse, che sariano de non piccola talita et beneficio al stado nostro.*⁶

Die Legitimation des Patentwesens besteht in ihrem Kern also in einer sozialvertraglichen Konstruktion: Der Erfinder bekommt, weil dies der Gesellschaft als Ganzes Fortschritt und damit verbunden offensichtlich Vorteile bringt, für die Offenbarung seiner Erfindung ein zeitlich begrenztes Monopolrecht eingeräumt, das ihn in dem Rahmen, für den es erteilt wird, vor der Konkurrenz der Mitbewerber schützt.

Diese Vereinbarung scheint inzwischen zumindest in gewissen Bereichen aufgekündigt worden zu sein, und zwar von Patentantragstellern, mehr aber noch von denen, die diese Patente erteilen. Aus zumindest zwei Gründen sieht sich das Patentwesen bereits seit einiger Zeit sowohl im Kreuzfeuer der Kritik⁷ von Experten als auch Opfer eines spürbaren Prestigeverlustes in der öffentlichen Meinung: So genannte Biopatente⁸, Biopiraterie⁹ sowie Patente auf Software. Beide werden vom Europäischen Patentamt (EPA) seit den 80er und frühen 90er Jahren erteilt; beide wurden und werden aus rechtlichen, wirtschaftlichen und ethischen Gründen massiv kritisiert.

So kam es im April 2009 zur größten Demonstration, mit der sich das Europäische Patentamt je konfrontiert sah: Rund 2000 Kritiker von Bio- und Softwarepatenten, 80 Traktoren und sogar eine Schweinherde versammelten sich in München zu einer Protestaktion.¹⁰

Eines der Hauptargumente ist in diesem Zusammenhang eine direkte (und für die Kritiker offensichtliche) Verletzung der Artikel 52 respektive 53 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Ein gesetzgeberischer Ansatz wurde zunächst für ausreichend gehalten, dieses Dilemma aufzulösen. Und so wurde die Richtlinie über den Schutz biotechnischer Erfindungen, nachdem sie zunächst 1995 vom Europäischen Parlament in erster Lesung abgelehnt worden war, trotz anhaltender Bedenken in ganz Europa 1998 letztendlich doch beschlossen. Ein erster Versuch, fragwürdige Praktiken des Europäischen Patentamtes zu legalisieren war damit erfolgreich. Der zweite Versuch in dieser Richtung aber, der Richtlinienvorschlag COM (2002) 92 über die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen, als dessen faktisches Ziel die Abschaffung des Art. 52 (2) (c) EPÜ gesehen werden kann, der Computerprogramme „als solche“ von der Patentierbarkeit ausschließt, wurde vom Europaparlament am 6. Juli 2005 in zweiter Lesung mit einer unerwartet deutlichen

⁶„Und wenn vorgesehen wäre, dass andere, welche die von jenen erfundenen Werke und Vorrichtungen gesehen hätten, diese Werke nicht ausführen dürften, so würden die Menschen ihren Geist anstrengen und Dinge erfinden und ausführen, die für unseren Staat von nicht geringer Nützlichkeit und Wohltat wären.“

⁷Dazu grundlegend etwa der Nobelpreisträger für Physik von 1998, *Robert B. Laughlin, Das Verbrechen der Vernunft. Betrug an der Wissensgesellschaft. Frankfurt am Main, 2008*, wenn er die „Absurditäten des Patentwesens“ beschreibt, S. 54 ff.

⁸Zum Thema Nutztiere siehe *Christoph Then und Ruth Tippe, Neue Runde im Tier-Monopoly: Patente auf Kuh, Schwein, Milch und Schnitzel? Greenpeace e.V., April 2009* (URL: http://keinpatent.de/uploads/media/Report_Nutz-Tier-Patente.pdf), für Saatgut und Lebensmittel *Ders., Saatgut und Lebensmittel - Zunehmende Monopolisierung durch Patente und Marktkonzentration. Internationale Koalition No Patents On Seeds*, April 2009 (URL: http://keinpatent.de/uploads/media/Report_Saatgut_und_Lebensmittel.pdf).

⁹Damit ist die gegenwärtige Praxis der Patentierung lange vorhandenen Wissens vorwiegend indigener Völker gemeint, *Michael Frein und Hartmut Meyer, Die Biopiraten. Berlin, 2008*, S. 26 ff.

¹⁰<https://www.ffii.de/wiki/AktionstagMuenchen090415>



Abbildung 1: Patentkritiker im April 2009 auf dem Münchner Marienplatz

Mehrheit von 648 Stimmen endgültig abgelehnt. Dennoch fährt das EPA mit seiner bisherigen Praxis schlicht und einfach fort und baut diese sogar noch weiter aus.

Diesen beiden Themenbereichen mag man nun durchaus unterschiedliche Bedeutung zuerkennen, dennoch stehen sie in einer engen Beziehung zueinander. Geht es in einem Fall um Patente auf Leben, so betrifft der andere die Patentierbarkeit mathematischer Anweisungen und menschlicher Denkvorgänge und damit des Denkens an sich.¹¹ Eines der Hauptprobleme derartiger Patente liegt in der Breite ihrer Ansprüche und im Mangel klar definierter Grenzen für ihre Erteilung.¹² Hinzu kommen in letzter Zeit eine geradezu exponentiell steigende Anzahl von Patenten, die beide Aspekte miteinander verbinden: So enthielt etwa das inzwischen widerrufenes EP0637200 auf eine Methode zum Rinderherden-Management Ansprüche auf Datenbanken zur Auswertung von Zuchteigenschaften, Milchleistung etc., wie sie heute fast jeder Bauer auf seinem Laptop hat. Es dauerte sechs Jahre und war mit Kosten von rund 100.000,- € verbunden, dieses Patent durch einen Einspruch zu kippen.¹³¹⁴

¹¹ Ben Klemens, *Math you can't use*. Washington DC, 2006, S. 32.

¹² James Bessen und Michael J. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*. Princeton, 2008, S. 46 ff.

¹³ Then und Tippe, *Neue Runde im Tier-Monopoly: Patente auf Kuh, Schwein, Milch und Schnitzel?* (Anm. 8), S 6.

¹⁴In diesem Sinne vergleichbare Fälle geltender Patente sind etwa EP1450304, EP1627927 oder EP1129615.

Während das Patentrecht ursprünglich auf Ingenieurskunst, Maschinenbau und die Labors von Chemikern und Pharmaherstellern und damit sozusagen auf „echte Erfinder“ beschränkt war, dringt es inzwischen also seit geraumer Zeit immer weiter in alltägliche Lebensbereiche vor, die immer mehr Bürger, Konsumenten und Wirtschaftstreibende direkt betreffen.

Aber das Patentsystem wird nicht nur von außen kritisiert. Gerade das Europäische Patentamt wurde in den letzten Jahren wiederholt von den eigenen Mitarbeitern bestreikt. Dabei wird nicht für höhere Löhne oder andere Privilegien gestritten, sondern dagegen protestiert, dass die Patentprüfer von ihren Vorgesetzten keine ausreichenden Möglichkeiten bekommen, für qualitativ höherwertige Patente zu sorgen und sogar unter Druck gesetzt werden, in erster Linie möglichst viel Patente zu bewilligen.¹⁵

Patentwesen und Politik

Als in den Vereinigten Staaten die berühmt-berüchtigte Aussage, dass alles unter der Sonne, was von Menschen gemachte sei, grundsätzlich einer Patenterteilung zugänglich wäre,¹⁶ mit *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group*¹⁷ zum alles beherrschenden Prinzip wurde, begann man in Europa – zumindest in manchen Kreisen – in Art. 52 (2) ein Problem zu sehen. Obwohl im Richtliniengabungsverfahren zum Vorschlag COM (2002) 92 zwar immer wieder beteuert wurde,¹⁸ man wollte eine so weitgehende Patentierbarkeit wie in den USA tunlichst vermeiden, gab es zwischen dem United States Patent and Trademark Office, dem Japanese Patent Office und eben dem Europäischen Patentamt längst einen trilateralen Harmonisierungsprozess mit dem Ziel,¹⁹ die Patenterteilungspraxis weltweit zu harmonisieren und durch eine weniger strenge Ziehung der Grenzen der Patentierbarkeit insbesondere die Arbeitsbelastung der Patentprüfer zu verkleinern.

State Street wurde 1998 entschieden, nachdem das USPTO seine Erteilungspraxis bereits seit 1996 auf Geschäftsmethoden und Software erweitert hatte. Der Kyoto Action Plan mit dem Ziel einer Angleichung der Patenterteilungspraxis im Rahmen des Trilateralen Projekt wurde in einer Gemeinsamen Presseerklärung des Europäischen, US-amerikanischen und Japanischen Patentamtes im November 1997 angekündigt.²⁰ In dieser Presseerklärung heißt es:

The three offices recognize that the globalization of industry and trade creates the need for a world-wide system for the grant of patents.

¹⁵ Zum Streik 2006 <http://www.heise.de/english/newsticker/news/72948>, zu weiteren Streiks im Jahr 2008 http://www.theregister.co.uk/2008/09/25/epo_staff_strike/

¹⁶S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H. R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952), U.S. Supreme Court *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

¹⁷149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

¹⁸Vgl. etwa das Fact-Sheet der parlamentarischen Berichterstatterin Arlene McCarthy vom September 2003, archiviert und kommentiert unter <http://eupat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/amccarthy030901/>

¹⁹http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/utp242_m.htm

²⁰Trilateral Conference Joint Press Release, 14. November 1997 http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/shiryou_e/toushin_e/kenkyukai_e/tri_enfn.htm

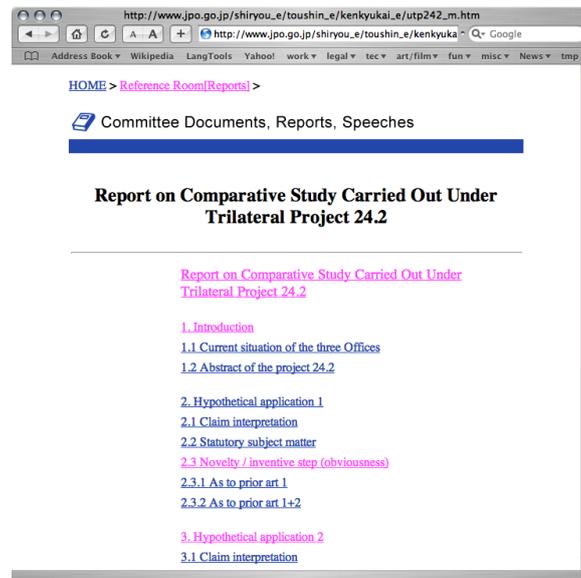


Abbildung 2: Protokolle des Trilateral-Projekts

Später erklärte das Europäische Patentamt dann in einem Bericht im Jahr 2000 seinen trilateralen Partnern, welche Fortschritte inzwischen bei der Patentierung von Geschäftsmethoden trotz Art. 52 (2) (3) gemacht worden waren.²¹ Dieser Bericht führte die Bezeichnung computer-implementierte Erfindungen ein. Nachdem sich auf der Diplomatischen Konferenz 2000 eine Streichung des Art 52 (2) (3) als nicht durchsetzbar erwies, wurde er darüber hinaus zur Basis des Richtlinienvorschlags COM (2002) 92.

Obwohl dieser Richtlinienvorschlag, dessen offizielles Ziel es war, die Praxis des Europäischen Patentamtes rechtlich abzusichern mit einer überwältigenden Mehrheit vom Europäischen Parlament in zweiter Lesung abgelehnt wurde, hat sich an dessen Praxis bis heute nichts Wesentliches geändert. Welche Patente alleine durch einen Webshop verletzt werden können,²² zeigt Abbildung 3.

Institutionelle Probleme

Das erste hier zu nennende Problem besteht in der Tatsache, dass sich das Europäische Patentamt aus den Gebühren der Patentantragsteller und -inhaber finanziert. Auf den ersten Blick scheint dies begrüßenswert, bei genauerem Hinsehen ergibt sich allerdings die Gefahr, dass sich das Patentamt mehr als Dienstleister an seinen Kunden, denn als Mediator, der einem gesamtgesellschaftlichem Gleichgewicht verpflichtet zu sein hat, sieht.

Eines der grundlegenden Prinzipien jeder rechtsstaatlichen Demokratie ist darüber hinaus das der Gewaltenteilung. Dabei geht es im Kern um die Sicherung von Freiheit und Gleich-

²¹ *Bertil Hjelm, Recent Developments and Challenges in the Protection of Intellectual Property Rights - Software Inventions and Business Methods, 2001*

²² Laut der EPA Datenbank <http://ep.espacenet.com/> sind mit Stand April 2009 lediglich fünf der genannten 24 Patente wegen unterbliebener Gebührenzahlung abgelaufen.

Europäischer E-Commerce im Ernstfall

http://webshop.ffii.org/

Ihr Webshop ist PATENTIERT!

1 **IMMER NOCH**

4 CDs Filme Bücher

2 NEU: BESTELLUNG PER HANDY! Hilfe durch Beantwortung einiger einfacher Fragen!

15

17 Marienkäfer sind sehr nützliche Insekten. Sie schützen die Umwelt, aber sie schützen unsere Wirtschaft nicht vor Softwarepatenten.

7 Film im Browser anschauen

10 Automatisch angepasst für Mobiltelefone!

8 Zufrieden mit diesem Suchergebnis? Dann interessiert Sie bestimmt auch:

19 Soundtrack kaufen (m4p)

3 <Rabatt-Code eingeben>

6 In den Warenkorb legen

11 Schlüssel über SMS

18 Lade MeinMotif Design hoch – wir drucken es in hoher Qualität!

9 Per Kreditkarte bezahlen

12 Kreditkauf beantragen

16 Vorschau einzelner Kapitel: Klicken Sie auf den Fernseher!

20 Ja, ich möchte Sonderangebote erhalten!

14 Alle Waren werden mit D-Liverit versendet, dem schnellsten Lieferservice in Ihrer Nähe!

- 1** **Webshop:** Verkaufssystem für ein Netzwerk mit Hilfe eines Servers, Clients und Zahlungsrechners oder nur mit Hilfe von Server und Client – EP803105, EP738446 und EP1016014
- 2** **Bestellung per Handy:** Verkauf über ein Mobilfunknetz – EP1090494
- 3** **Warenkorb:** Elektronischer Warenkorb – EP807891
- 4** **[CDs] [Filme] [Bücher]:** Paletten mit Reitern und eingeschränkte Suche – EP689133 und EP1131752
- 5** **Link auf Bild:** Vorschaufenster – EP537100
- 6** **Schlüssel per SMS:** Senden eines Schlüssels zur Entschlüsselung erworbener Daten über ein Mobilfunknetzwerk – EP1374189
- 7** **Film ansehen:** Video-Streaming (Segmentiertes System für Video-auf-Abruf) – EP633694
- 8** **Kopierschutz:** Verschlüsselung von Dateien (abspielbar nur mit befugten Geräten) – EP1072143
- 9** **Kreditkarte:** Kreditkartenbezahlung über das Internet – EP779587
- 10** **Anpassen von Seiten:** Webseiten für unterschiedliche Endgeräte erzeugen – EP1320972
- 11** **Kredit anfordern:** Automatischer Kreditantrag – EP715740
- 12** **Kartenzahlung:** Sichere Online-Bezahlung per Kredit-/Debitkarte mit PIN-Code – EP1218865
- 13** **Versand von Angeboten:** Angebote auf Anfrage hin verschicken – EP986016
- 14** **Lieferung:** Sende Waren zum richtigen Abholort des verwendeten Lieferservice – EP1181655
- 15** **Unterstützungssystem:** Hilfe anbieten auf Grundlage beantworteter Fragen – EP915422
- 16** **Kapitelvorschau:** Fernseher-Darstellung zur Auswahl verschiedener Videoausschnitte – EP670652
- 17** **Marienkäferbild:** Kürzere Ladezeit durch automatische Reduzierung der Bildqualität – EP992922
- 18** **Verwandte Suchergebnisse:** Anzeige von Links zu ähnlichen Inhalten – EP628919
- 19** **Rabatt-Code:** Eingabe von Rabatt-Codes durch Kunden – EP929874
- 20** **Online-Druckauftrag:** Druckvorlagenerzeugung und materielle Reproduktion von Informationen, die an einer entfernten Stelle gespeichert sind (Web-to-Print) – EP852359 und EP1169848

Abbildung 3: Der patentierte Webshop

heit durch eine nachvollziehbare Trennung und dadurch erst mögliche, effektive wechselseitige Kontrolle der Staatsgewalt und ihrer Organe in die Funktionen Vollziehung (Exekutive), Rechtsprechung (Jurisdiktion) und Gesetzgebung (Legislative). Diese Trennung muss, um wirksam zu sein, auf mehreren Ebenen als institutionelle, horizontale, vertikale sowie insbesondere auch personelle Trennung erfolgen.

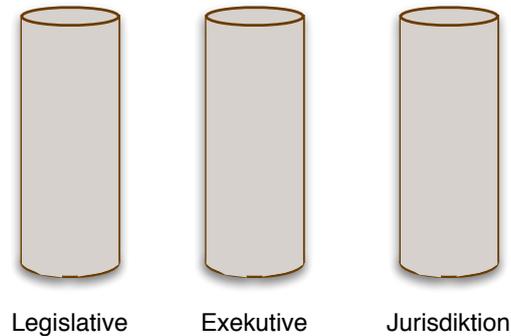


Abbildung 4: Gewaltenteilung

Obwohl nun zwar die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer laut Art. 23 EPÜ für die Dauer ihrer fünfjährigen Ernennung eine richterähnliche Unabhängigkeit genießen, ist die Situation des Europäischen Patentamtes als Ganzes wesentlich differenzierter zu sehen:

- In erster Linie ist das Patentamt, wie sein Name schon sagt, ein *Amt* und damit Teil der Exekutive. Seine Aufgabe ist die Erteilung von Patenten und die Verwaltung der dazugehörigen öffentlich zugänglichen Dokumentation.
- Schon die Technischen Beschwerdekammern üben mit ihren Entscheidungen in Einspruchsverfahren eine *de facto* jurisdiktionale Gewalt aus. Beispiele wie T 1173/97, die europaweit als Präzedenzfälle gesehen werden, belegen dies eindrucksvoll.
- Die Große Beschwerdekammer, ohnehin schon gerichtsähnlich, hat zudem noch quasi-gesetzgebende Facetten. Denn sie entscheidet nicht nur in individuellen Fällen, sondern beantwortet grundsätzliche Fragen. Diese Antworten nähern sich also in Form und Charakter allgemeinen Normen.

Hinzu kommen auch personelle Verflechtungen: So werden die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer vom Verwaltungsrat des Europäischen Patentamtes, also des Gremiums, welches das Patentamt (und damit wiederum die Verwaltung) verwaltet, ernannt. Dabei ist zu beobachten, dass regelmäßig Mitglieder und Beschäftigte des Patentamtes in dieses Gremium berufen werden, das ja eigentlich das Patentamt kontrollieren sollte. So ist zum Beispiel im vorliegenden Verfahren G3/08 der Vizepräsident des Europäischen Patentamtes auch der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer.

Dass nun, nachdem die Streichung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen aus Art. 52 (2) (3) in der Diplomatischen Konferenz 2000 gescheitert ist und der Richtlinienvorschlag COM (2002) 92, der die Praxis des Europäischen Patentamtes hätte bestätigen sollen, mit großer Mehrheit vom Europäischen Parlament abgelehnt wurde, die Große Beschwerdekammer und damit sozusagen das Europäische Patentamt über sich selbst, entscheiden soll, birgt zweifelsohne die Gefahr einer schiefen Optik in sich. Dennoch wäre mit einer Ablehnung der Vorlagefragen niemandem geholfen.

Die Technischen Beschwerdekammern haben, wie auf den folgenden Seiten zu zeigen sein wird, mit ihren Entscheidungen voller Widersprüche ein wahres Fallrechtsgefängnis errichtet, das in der Begründung zu den Vorlagefragen durchaus treffend umrissen wird. Damit ist die Vorlage in ihrem Kern nach Art 112 (1) b EPÜ berechtigt. Die Große Beschwerdekammer hat nun die Möglichkeit, die gegenwärtige Krise zu lösen – und zwar mit rein rechtlichen Mitteln auf der Basis einer systematisch-teleologischen Auslegung des Art. 52 (2) (3) EPÜ.

Die mittelfristige Notwendigkeit eine Neuordnung des Europäischen Patenwesens durch den Gesetzgeber bleibt davon freilich unberührt. Gerade weil die gegenwärtigen materiellrechtlichen Probleme überwiegend institutionelle Ursachen haben und nicht im jetzigen Zustand eingefroren werden dürfen, müssen dabei materiell- und prozessrechtliche Reformen ineinander greifen und können keinesfalls getrennt von einander gesehen oder betrieben werden.

1.2 Artikel 52 (2) und (3) EPÜ

Ganz grundsätzlich ist hier festzustellen: Das EPÜ enthält in seinem Art. 52 (2) *Ausschlüsse* von der Patentierbarkeit. Völlig unabhängig davon, wie man die Entstehungsgeschichte des Art. 52 beurteilen mag, ist daher jede Interpretation, die diesen Ausschlüssen ihre Substanz nimmt, als unzulässig zu verwerfen. Hätte der Gesetzgeber - in diesem Fall die Väter der Konvention - nicht einen effektiven Ausschluss gewollt, dann hätte Art. 52 nicht in der vorliegenden Form formuliert werden dürfen. Diesen Willen zu korrigieren kann und darf keinesfalls Aufgabe des Europäischen Patentamtes (und auch nicht der Großen Beschwerdekammer) sein.

In diesem Zusammenhang ist auch die Stellung des Art. 52 im systematischen Aufbau des EPÜ von Bedeutung: Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts „Materielles Patentrecht“, im ersten Kapitel „Patentierbarkeit“, legt er unter dem Titel „Patentierbare Erfindungen“ im ersten Absatz zunächst die Grundvoraussetzung der Patentierbarkeit fest. Im zweiten Absatz heißt es dann:

Als Erfindungen im Sinne des Absatz 1 werden insbesondere nicht angesehen:

Die in den lit. a)-d) genannten Leistungen werden also vom EPÜ als *Nichterfindungen* festgelegt. Ihr *ex lege* mangelnder Erfindungscharakter verwehrt ihnen also den Zugang zur Patentierbarkeit.

Im Gegensatz dazu spricht Art. 53 von *Ausnahmen* von der Patentierbarkeit. Gleich eingangs in lit. a) ist auch schon von Erfindungen die Rede. Bei den hier genannten Materien

geht das EPÜ also davon aus, dass es sich im Gegensatz zu Art. 52 (2) sehr wohl um grundsätzlich einem erfinderischem Tun zugängliche Bereiche handelt,²³ legt aber dennoch, und zwar aus Gründen der öffentlichen Ordnung und der Sittlichkeit, ethisch-moralische Ausnahmen fest.

Programme für Datenverarbeitungsanlagen sind also nach dem Willen der Väter des EPÜ nicht einfach Ausnahmen von einer im Grundsatz zu bejahenden Patentierbarkeit, sondern gelten umgekehrt von vorne herein als Nichterfindungen. Im Lichte dieser Überlegungen ist es auch besonders bedauerlich, dass für die Vorlagefragen einmal mehr der Begriff der computer-implementierten Erfindungen aus dem Lobbyistenvokabular der Auseinandersetzung um den Richtlinienvorschlag COM (2002) 92 ausgegraben wurde. Die Bezeichnung als Erfindung nimmt nämlich als *petitio principii* bereits das vorweg, was eigentlich Diskussionsgegenstand sein sollte: Nämlich ob eine bestimmte Problemlösung, die Software beinhaltet, trotz ihrer Definition als Nichterfindung in Art. 52 ausnahmsweise einer Patentierbarkeit zugänglich sein soll.

Die von den Technischen Beschwerdekammern beim EPA entwickelte Auffassung läuft, wie im einzelnen noch zu zeigen ist, im Ergebnis darauf hinaus, dass Software schon dann ihren Nichterfindungscharakter verlieren soll, wenn sie nur als Verfahren oder Produkt (bzw. Vorrichtung, dazu nochmals genauer unten) beantragt wird. Der deutsche BGH hat bereits 1976 in diesem Zusammenhang auf der Grundlage des im wesentlichen wortgleichen § 1 (2) und (3) des deutschen Patentgesetzes klargestellt, dass nicht die sprachliche Einkleidung darüber entscheiden kann, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern nur ihr sachlicher Gehalt.²⁴ Sehr richtig bemerkt dann auch die Präsidentin in der Begründung zu Vorlagefrage 1., dass der Art. 52 (2) und (3) damit zur einer reinen Formvorschrift für die Anspruchsformulierung verkommen würde.²⁵

Denn eine solche Interpretation wäre natürlich schon deshalb - gelinde gesagt - gewagt, weil damit den Vätern des EPÜ unterstellt würde, sie hätten Art. 52 (2) zu dem alleinigen Zweck eingeführt, eine neue Anspruchskategorie verhindern zu wollen. Dagegen spricht natürlich schon die Formulierung „Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen“. Zudem hätte eine solche reine Formvorschrift viel besser in den dritten Abschnitt des EPÜ gepasst, wo in Art. 83 auch tatsächlich von Patentansprüchen die Rede ist. Umgekehrt kann es einfach nicht überzeugen, dass die Väter der Konvention, hätten sie denn mit Art. 52 tatsächlich nur Anspruchsformalia regeln wollen, dieser Bestimmung so große Bedeutung beimessen, sie an den Beginn des Abschnittes über das materielle Patentrecht zu stellen (der deutsche Gesetzgeber überhaupt als ersten Paragraphen des PatG), gleichzeitig aber Patentansprüche darin dann mit keinem Wort erwähnen.

Kurzum: Art. 52 ist ein Ausschluss und muss daher auch ein in seiner Wirkung effektiver Ausschluss bleiben.

²³In diesem Sinne wäre es also zutreffender, Biopatente als lebens-implementierten Erfindungen zu bezeichnen als, statt von Softwarepatenten, von computer-implementierten Erfindungen zu sprechen.

²⁴BGH, Beschluss vom 22.06.1976, AZ X ZB 23/74 = BGHZ 67, 22 (32) - Dispositionsprogramm = GRUR 1977, 96

²⁵Vorlage der Präsidentin an die Große Beschwerdekammer G3/08 vom 22. 10. 2008, S 6.

1.3 Patentansprüche und Patentverletzungen

Jedes Patent, jede Patentschrift besteht aus einer technischen Beschreibung, ggf. Zeichnungen sowie den so genannten Patentansprüchen. Während die technische Beschreibung und Zeichnungen helfen sollen, die technischen Details einer Erfindung zu verstehen, handelt es sich bei den Ansprüchen um den wirklich interessanten Teil, denn sie sind es, die den Umfang des dem Patentinhaber eingeräumten Monopols definieren. Sie legen in erster Linie fest, was genau er allen anderen verbieten darf (bzw. wofür er Lizenzgebühren verlangen darf, so er dies vorzieht).

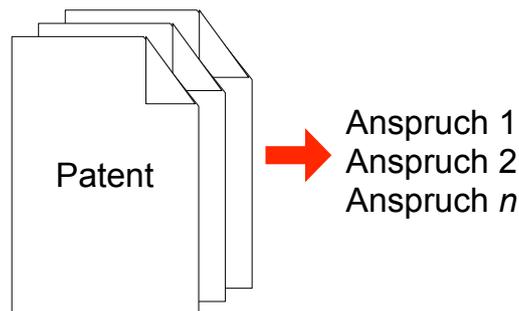


Abbildung 5: Patentansprüche

Unterschiedliche Rechtsvorschriften regeln Patentansprüche mehr oder weniger detailliert (wobei § 9 der deutschen Patentverordnung wohl die größte Liebe zum Detail zeigt), eine allen solchen Normen gemeinsame Anforderung ist jedoch, dass die Ansprüche deutlich und knapp formuliert sowie von der technischen Beschreibung gedeckt sein müssen (vgl. Art. 84 EPÜ).²⁶ Normalerweise fassen sie zunächst den Stand der Technik kurz zusammen und beschreiben dann, häufig eingeleitet mit „gekennzeichnet durch“ (auf Englisch „comprising“ oder „characterised by“), jene Elemente zusammen, die der Patentantragsteller für seine eigentliche Erfindung hält.²⁷

Nun darf aber keinesfalls vernachlässigt werden, wie Patente in der Praxis wirken, was ein Patentanspruch schützt und wann daher ein Patent tatsächlich als verletzt gilt. In diesem Zusammenhang ist also weniger interessant, ob ein Anspruch nun zB direkt und explizit auf ein Programm gerichtet ist, sondern ob man einen bestimmten Anspruch potentiell schon durch die bloße bestimmungsgemäße Benutzung eines Programms *als solchem* verletzt.

Es wäre falsch, würde sich die Kammer, das Europäische oder überhaupt jedes beliebige Patentamt solchen Überlegungen mit Argumenten wie man sei ja „nur für die Erteilung von Patenten, nicht aber für deren Verletzung zuständig“, verschließen. Patente werden nun einmal erteilt, um Erfindungen vor bestimmten Verletzungen zu schützen. Insofern

²⁶Inwieweit diese Forderung heute noch erfüllt werden kann, ist allerdings schon dann fraglich, wenn man sich alleine die Zahl der Ansprüche in manchen Patenten ansieht. So wurden in den USA bereits Patente mit mehr als 1.000 Ansprüchen beantragt, beim EPA werden derartige Anträge bisher in bis zu 26 separate Anträge aufgeteilt, *Dietmar Harthoff, Christof Engel und Wernhard Möschel (Hrsg.), Patentschutz und Innovation. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, März 2007, S. 12.*

²⁷*Horst Peter Götting, Gewerblicher Rechtsschutz. 8. Auflage. München, 2007, S. 148.*

sind Patente ein defensives Instrument, dass so genau wie möglich das zu schützen hat, was tatsächlich erfunden wurde. Schützt man mehr als die tatsächliche Erinderleistung, so schafft man geradezu zwangsläufig einen Anreiz für Wirtschaftstreibende, solche sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen und den Schutzbereich von Patentansprüchen auch über das eigentlich gerechtfertigte Maß hinaus auszunutzen. Langfristig wird dadurch der allgemeine Rechtsfrieden gefährdet.

Auch weil die Nichtigkeit des Klagepatents nicht in allen Ländern vom für das Verletzungsverfahren zuständige Gericht geprüft werden darf sondern gesondert geltend zu machen ist²⁸, (was für den im Verletzungsprozess Beklagten mit einer Kostenvorleistung verbunden ist), muss schon bei der Patentvergabe auf das nötige Augenmaß geachtet werden. Wie der amerikanische Supreme Court so treffend formuliert hat, ist ein Patent nun einmal keine Jagdlizenz.²⁹

Eine Patentverletzung ist nun grundsätzlich auf zwei Arten möglich. Zum einen wird ein Patentinhaber klarerweise dann in seinem Recht verletzt, wenn alle Merkmale eines Anspruchs ohne seine Erlaubnis gebraucht werden. Zweitens ist es aber so, dass auch eine nicht alle Anspruchsmerkmale gebrauchende Anwendung das Patent verletzt, wenn sich insgesamt ein dem Anspruch äquivalenter Gebrauch und damit eine Äquivalente Verletzung ergibt.³⁰ Einige der dazu entwickelnden Thesen werden in der Literatur inzwischen vermehrt als „geheimnisvolle Lehren des Patentamtes“ kritisiert.³¹ Es würde zu weit führen, diese Diskussion hier im Einzelnen nachzuvollziehen und es darf wohl auch angenommen werden, dass die Situation den Mitgliedern der Kammer bekannt ist. Zusammenfassend lässt sich jedenfalls feststellen, dass ein Patent selbst dann als verletzt gelten kann, wenn die Ausführung der Erfindung durch andere als den Patentinhaber (also potentielle Verletzer) vom strikten Wortsinn des Patentanspruchs abweicht. Und zwar ist dies dann der Fall, wenn eine solche Ausführung das der geschützten Erfindung zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden, durch den Fachmann auffindbaren und gleichwertigen Mitteln löst.³² Bei diesen, sich für Deutschland aus dem in § 14 deutsches PatG festgelegten Schutzbereich des Patents ergebenden Überlegungen, handelt es sich keineswegs um einen nationalen Sonderweg. Vielmehr finden sie ihre Entsprechung im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, insbesondere dessen Art. 2.

Die Tatsache, dass Patentansprüche bei ihrer Erteilung und ggf. Anfechtung als wesentlich weniger umfangreich unterschätzt werden, als sie sich im Verletzungsverfahren dann erweisen, ist inzwischen unter dem Stichwort „Angorakatten-Problem“ bekannt.³³ Damit ist gemeint, dass Ansprüche im Verfahren auf Erteilung oder um Nichtigkeit systematisch wie schlafende Angorakatten dargestellt werden, kuschelig und mit glattem Fell. Wenn Sie aber im Verletzungsverfahren zum Angriff eingesetzt werden, stellen sich die Haare auf, die Katze wirkt plötzlich doppelt so groß, fletscht ihre Zähne und fährt die Krallen aus.

²⁸BGH in GRUR 1997, 454 - Kabeldurchführung, *Uwe Scharen, Der Schutzbereich des Patents im Falle verschiedener Einwände des Beklagten im Verletzungsprozess*. GRUR, 1999, S 288 ff.

²⁹U.S. Supreme Court, 21. März 1966), Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966)

³⁰BGH 29.04.1986 X ZR 28/85 - Formstein.

³¹*Paul Edward Geller, Die Auflösung des Geistigen Eigentums*. GRUR International, 2006, *Götting (Anm. 27)*, S. 182.

³²BGH, 17. April 2007 - X ZR 1/05 - Pumpeinrichtung.

³³European Central Bank v DSS, [2008] EWCA Civ 192. Dazu auch *Emma Barraclough, Judge calls for European Litigation System. Managing Intellectual Property, April 2008:Issue 178*.

Der Unterstellung in der Begründung der Präsidentin zu den Vorlagefragen, Patentansprüche auf Verfahren könnten keinesfalls auch durch (reine) Software (ob nun als Programm oder Produkt) verletzt werden,³⁴ fehlt es in diesem Lichte also an Überzeugungskraft. Denn ein Verfahrenspatent wird zB laut § 9 cif. 2 des deutschen Patentgesetzes durchaus auch dann schon verletzt, wenn das beanspruchte Verfahren lediglich zur Anwendung angeboten wird. Es ist wohl mit gutem Grund anzunehmen, dass ein solches Anbieten auch in der Verbreitung eines Programms auf Datenträgern zu sehen ist.

Damit ist jedes Patent, das auch nur einen Anspruch, der alleine auf ein Computerprogramm (d.h. Anweisungen die von einer nicht näher bezeichneten Datenverarbeitungsanlage auszuführen sind) gerichtet ist, grundsätzlich als Softwarepatent zu bezeichnen. Mit anderen Worten: Jedes Patent und damit jeder Anspruch, das oder der alleine durch das Ausführen eines Computerprogramms verletzt werden kann, stellt einen Verstoß gegen Art 52 (2) (3) EPÜ dar.

Wofür sich die Väter des EPÜ nämlich mit Art. 52 (2) entschieden haben, ist, Leistungen auf den abstraktesten Gebieten menschlichen Überlegens und Forschens, wie Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, rechnen, spielen und dies nach bestimmten Regeln zu tun, Geschäftsideen zu entwickeln oder eben Rechenmaschinen zu programmieren, nicht einfach als Ausnahmen von der Patentierbarkeit sondern auf einer noch viel grundlegenderen Ebene als Nichterfindungen zu definieren, um das Europäische Patentamt eben nicht zu einer Vergabestelle für Jagdlizenzen zu degradieren.³⁵

³⁴ *Alison Brimelow, Referral under Article 112 (1) (b) EPC. G3/08, 22. Oktober 2008*, S 8.

³⁵ Vgl dazu U.S. Supreme Court *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966): „a Patent is not a hunting license“.

2 Die vorgelegten Rechtsfragen

2.1 Frage 1

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?

Nein.

Würde der Eigentümer eines zweirädrigen Kraftfahrzeug mit mehr als 50 ccm Hubraum die Frage stellen, ob sein Gefährt deshalb nicht der Zulassungspflicht unterliegen soll, weil er es liebevoll als „mein Mäuschen“ bezeichnet, dann würde er von den zuständigen Behörden wohl kaum mehr als schallendes Gelächter ernten.

Warum sollte das Europäische Patentamt anders reagieren?

Diese – offensichtliche – Antwort ergibt sich im Grunde schon aus den Erklärungen zur Vorlage selbst: Hier wird nämlich angemerkt, dass egal ob Ansprüche als Verfahren, Vorrichtungen, computer-implementierte Verfahren, Computerprogramme oder -programmprodukte beantragt werden formuliert würden, ihre Substanz, also das was der Computer tun soll, oft identisch sei.³⁶

Übrigens: Angesichts der Art, wie T 1173/97 als bahnbrechende Entscheidung³⁷ gefeiert wurde und als Präzedenzfall erhalten musste,³⁸ lässt sich eine de facto Gerichtsfunktion der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes kaum noch von der Hand weisen. Dennoch wäre es falsch zu glauben, wenn schon nichts anderes, so ginge doch wenigstens eine harmonisierende und klarstellende Kraft von T 1173/97 aus. Vielmehr ist diese Entscheidung gerade einer der entscheidenden Punkte, an dem die gesamte Rechtsunsicherheit um die Patentierung von Software ihren Ausgang nimmt, einer der Grundstein des von den Technischen Beschwerdekammern errichteten Fallrechtsgefängnisses.

Daher sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Konzentration vor allem der Fragen 1., 2. a) und 3. b) auf reine Anspruchsformalia bereits dem Grundsatz zuwiderläuft, dass nicht die sprachliche Einkleidung der Ansprüche, sondern nur ihr sachlicher Gehalt der Maßstab für die Technizität einer Lehre sein darf³⁹ – und damit für die Zulässigkeit

³⁶ *Brimelow (Anm. 34)*, S 4.

³⁷ *Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn und Stephan Gruber, European Patent Law: Law and Procedure under the EPC and PCT. 2. Auflage. Oxford, 2003*, S 135.

³⁸ So folgt etwa auch der Beschluss des BGH vom 13.12.1999 X ZB 11/98 - Logikverifikation dieser Entscheidung. Zur Rezeption von T 1173/97 im Vereinigten Königreich siehe *Astron Clinica and other's Applications* [2008] EWHC 85 (Pat), insbesondere die Paragraphen 30, 32 und 34. Das Österreichische Patentamt hat eigens zum Thema Patentierung von Software Richtlinien veröffentlicht, die im Ergebnis ebenfalls T 1173/97 entsprechen. Das ÖPA geht hier so weit, das schneller Hochfahren eines Betriebssystems (also das schneller Laden von Software, etwa weil bestimmte Module erst nachträglich geladen werden, oder schlicht und einfach Quellcode zusammengestrichen wurde) für einen „technischen Effekt“ zu halten, *ÖPA, Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen (Software)*. Österreichisches Patentamt, 2. August 2006 (URL: http://patentamt.at/Home/Erfindungsschutz/Richtlinien/Richtlinien_Software_200608.doc), S 23.

³⁹ BGH 28 X ZB 23/74, 1976 - Dispositionsprogramm

einer Patenterteilung. Hierdurch entsteht die Gefahr, bei der Beantwortung der Fragen von vorne herein einen Irrweg einzuschlagen, was einmal mehr dazu führen könnte, dass die entscheidenden Probleme auch diesmal nicht gelöst werden.

So unterstellt die Vorlage eine wesentliche Abweichung zwischen T 1173/97 und T 424/03. Selbst bei einer rein formalistischen Betrachtungsweise trifft das aber kaum zu. Erstere Entscheidung erklärte die Beanspruchung eines Computerprogrammprodukts für möglich.

Letztere unterscheidet den Anspruch auf eine Methode von einem Computerprogramm, jedoch nicht von einem explizit auf ein Programm oder Programmprodukt gerichteten Anspruch. Diese Unterscheidung wird in 5.1 mit der Behauptung begründet, eine Methode sei eine tatsächlich ausgeführte Serie von Schritten, während eine Serie von Schritten, die auf einem Computer ausgeführt werden könnte (*executable*), ein Programm sei. Umgekehrt müsste das bedeuten: Ein Programm würde dann aufhören ein Programm zu sein, wenn es in den Arbeitsspeicher eines Computers geladen und ausgeführt wird. Abgesehen davon, dass eine solche Behauptung den Boden eines sachlichen Sprachverständnisses zu verlassen scheint, bewegt sich die technische Beschwerdekammer hier einmal mehr im Kreis.

Wohlgemerkt: An diesem Punkt spielt bei genauem Lesen der Begründung der Technischen Beschwerdekammer der „weitere technische Effekt“ eben keine entscheidende Rolle mehr. Wenn ein Programm einen solchen technischen Effekt habe, dann sei es kein Programm mehr als solches und erst dadurch kann sich die Frage der Patentierbarkeit überhaupt erst stellen. Ist man aber zu dem Schluss gelangt, dass ein solcher Effekt vorliege, dann sei ein auf dem Computer laufendes Programm zwar als Methode patentierbar, ein noch nicht geladenes dagegen einfach ein Programm. Vom „Programm als solchem“ zu reden wird hier übrigens, aus welchen Gründen auch immer vermieden. Entscheidend sei für diese Differenzierung, dass im ersteren Fall der Effekt in der Realität auftrete, im zweiten nur potentiell vorhanden sei. Der Hammer wird also erst dann zu einem technischen Gerät, wenn mit ihm geschlagen wird. Auf Hämmer wird diese Differenzierung offenbar nur deshalb nicht angewandt weil Art. 52 (2) keinen Ausschluss von Schlagwerkzeugen enthält.

Bedenklich ist in diesem Zusammenhang, dass die für die Vorlagefragen vorgenommene Definition von Computerprogramm als eine Reihe von Schritten, die von einem Computer abgearbeitet werden, *wenn das Programm ausgeführt wird*, diesem Ansatz nicht nur zu folgen, sondern ihn sogar suggestiv als ausbaufähig vorzuschlagen scheint.⁴⁰

Dass die genannte Begründung in Richtung eines Ausschlusses von Ansprüchen auf Programmprodukten erweitert werden könnte, ist dabei eine mögliche, aber keineswegs zwingende Interpretation, die in der Begründung zu Vorlagefrage 3. einfach ohne weiteres unterstellt wird.⁴¹ Dieser Auffassung widerspricht T 424/03 aber sehr deutlich. Dort heißt es nämlich in 5.3 vielmehr:

The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter.

⁴⁰ *Brimelow (Anm. 34)*, S 3.

⁴¹ *A. a. O.*, S 6.

Diese – in G3/08 oberflächlich konstruierte – Abweichung betreffend mögliche Konsequenzen für eine zulässige Anspruchsformulierung wird aber begleitet von einer viel schwerwiegenderen Aufweichung der einzigen tatsächlich greifbaren Aussage, die T 1173/97 überhaupt enthält,⁴² und zwar in den Gründen 6.1 und 6.2:

For the purpose of interpreting the exclusion from patentability of programs for computers under Article 52 (2) and (3) EPC, it is assumed that programs for computers cannot be considered as having a technical character for the very reason that they are programs for computers.

This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs.

Dem wird in T 424/03 zwar (noch) nicht direkt widersprochen. Man beachte aber die feine Nuance, mit der in 5.2 beiläufig zur Selbstverständlichkeit gemacht wird, das alles, was auf einem Computer lauffähig ist und irgendetwas sinnvolles tut, auch grundsätzlich der Patentierbarkeit zugänglich sei:

The claimed steps thus provide a general purpose computer with a further functionality: the computer assists the user in transferring non-file data into files.

Abgesehen von dem fragwürdigen Ansatz, ein Computerprogramm von einer Methode anhand dessen zu unterscheiden ob das Computerprogramm gerade ausgeführt wird, ist der Aussage, sowohl ein Programm als auch eine Methode seien im Kern eine Abfolge von durchzuführenden Schritten (T 424/97, Grund 5.1) durchaus zuzustimmen.

Es liegt nicht so fern, anzunehmen, dass mit der Formulierung von Frage 1. und der Art, wie die Entscheidungen selektiv zitiert werden, ein Scheinkompromiss nahegelegt werden soll: Die Große Beschwerdekammer unterbindet also ganz offiziell die Erteilung von Patenten auf Programmprodukte zumindest bis auf weiteres, hält aber an der sonstigen Rabulistik zur Umgehung von Art. 52 (2) (3) fest und weicht die ohnehin schon prinzipienschwache T 1173/97 weiter in einer Richtung auf, die alles, was auf einem Computer läuft, für prinzipiell patentierbar erklärt. Dafür würden im Grunde auch Entscheidungen wie T 0641/00 der Technischen Beschwerdekammern sprechen. Es zeichnet sich also ab, dass die große Beschwerdekammer auf die Idee kommen könnte, Art. 52 (2) (3) dahingehend umzudeuten, dass nur Programme auf Disketten (computer products on a carrier) Software als solche seien, während alle anderen Programme als Methoden grundsätzlich einen weiteren technischen Effekt/technischen Charakter haben könnten und damit grundsätzlich einer Patenterteilung zugänglich würden.

⁴²Zumindest in diesem Punkt kann T 1173/97 zugestimmt werden. Auch der Vorschlag eines weiteren technischen Effekts ist nicht völlig abwegig, sofern geeignete Kriterien zu seiner Eingrenzung festgemacht werden können. Das wirkliche Problem von T 1173/97 liegt damit im völligen Fehlen tauglicher Kriterien zur Abgrenzung von Programmen, die von Art. 52 (2) erfasst sein sollen und solchen, auf die das angeblich nicht zutreffen soll. Dazu jedoch näheres in der Beantwortung zu Frage 2. b).

Solch eine Interpretation würde aber an der tatsächlichen Wirkung von und damit Bedrohung durch Softwarepatente nichts ändern. Denn ein Verfahrenspatent wird z. B. laut § 9 cif. 2 des deutschen Patentgesetzes durchaus auch dann schon verletzt, wenn das beanspruchte Verfahren lediglich zur Anwendung auch nur angeboten wird. Mit gutem Grund darf angenommen werden, dass ein solches Anbieten in der Verbreitung eines Programms auf Datenträgern zu sehen ist. Und nach § 10 ist überhaupt schon das Anbieten und Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die Erfindung unberechtigt zu benutzen, unzulässig.

Eine solche Umdeutung der Programme für Datenverarbeitungsanlagen in Art 52 (2) (3) in ein Verbot lediglich von Ansprüchen auf Programmprodukte wäre aber jedenfalls dann völlig abwegig, wollte man dem gesamten Art. 52 (2) nicht jedweden Boden zur Gänze entziehen. Dort werden nämlich nicht nur Programme für Datenverarbeitungsanlagen als Nichterfindungen deklariert, sondern auch von

- Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,
- ästhetische Formschöpfungen,
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen,
- die Wiedergabe von Informationen.

Weder aus Art. 52 noch aus anderen Quellen ergibt sich eine nachvollziehbare Differenzierung, die es rechtfertigen ließe, alle anderen genannten Bereiche gegenüber Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zu diskriminieren.

Nehmen wir an, ein findiger Unternehmer skizziert eine Geschäftsidee auf einer Serviette. Nur das Skizzieren der Methode oder die Serviette als Produkt wären dann durch die hier zu erkennende Interpretation von Art. 52 (2) nicht ausdrücklich in einem Patent beanspruchbar. Ihre tatsächliche Umsetzung wäre aber dann patentierbar, wenn sie einen weiteren technischen Effekt hätte, also einen Effekt im Bereich der angewandten Naturwissenschaften, der über die übliche Interaktion von Geschäftsinhaber, Ware und Kunde hinausgeht, weil dadurch ein technisches Problem wie z. B. die schnellere Bearbeitung einer Bestellung gelöst wird. Im Ergebnis wäre damit also auch die Patentierung reiner Geschäftsmethoden – und zwar ganz ohne die Verwendung eines Computers – unvermeidlich.

Soweit, so gut. Treiben wir diese in Frage 1. und ihrer Begründung implizierte Argumentation nun etwas weiter. Es geht dabei keineswegs darum, das Verfahren G3/08 ins Lächerliche zu ziehen - im Gegenteil. Hier soll vielmehr gezeigt werden, wohin die konsequente Anwendung einiger der bisher skizzierten Regeln führen kann. Vielleicht helfen die folgenden Überlegungen ja sogar dabei, den Art. 52 besser zu verstehen.

Spielregeln wären nur solange Spielregeln als solche, als sie z. B. in einem Regelbuch niedergeschrieben sind. Sobald sie in der Realität als Methoden implementiert werden, ist auch für sie Patentschutz möglich. Man beachte, dass auch chemische, insbesondere biochemische Prozesse als „technisch“ gesehen werden können. Diese können sich durchaus auch im menschlichen Körper abspielen, also z. B. eine erhöhte Fettverbrennung durch körperliche Aktivität. Eine mathematische Methode, wäre dann nur solange sie auf Papier

niedergeschrieben ist eine Methode „als solche“. Sobald aber beim Versuch, sie nachvollziehen, im Gehirn des Lesers biochemische Prozesse ausgelöst werden, die über das normale Maß hinausgehen, wäre auch hier das Vorliegen eines weiteren technischen Effekts gegeben. Schwierig wird es mit der Wiedergabe von Information. Solange sie auf einem Datenträger vorliegt müsste sie ja eigentlich Wiedergabe von Information „als solche“ und daher Nichterfindung sein. Allerdings ist ja bereits das Vorliegen auf einem Datenträger eine Form der Wiedergabe. Hier könnte T 0258/03 helfen, wo es ja heißt:

The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term “invention” in Article 52(1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper.

Damit wäre also das Abschreiben einer bereits wiedergegebenen Information patentfähig. Wohlgermerkt geht es hier nicht darum, das technische Problem des Abschreibens zu lösen (schnelleres Schreiben dank einer neuartigen Tinte mit verbesserter Gleitfähigkeit, deren chemische Zusammensetzung sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt). Vielmehr wäre die Verwertung einer wiedergegebenen neuen Information nach dieser Auslegung patentfähig, auch wenn die verwendete Technik – Abschreiben – dem Stand der Technik entspricht. Aber wäre dafür nicht das Urheberrecht zuständig?

Es sind aber eben genau diese Absurditäten, die die Väter des EPÜ mit der Einführung von Art. 52 (2) (3) verhindern wollten. Eine Einschränkung der Formulierung „Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche“ dahingehend, dass nur Software auf einem Speichermedium, nicht aber während sie tatsächlich auf einem Rechner ausgeführt wird, erfasst sein soll, würde den Geist des EPÜ verraten.

Für eine sinnvollere Interpretation des Art. 52. (2) (3) bietet sich nun ein Weg an, der in einigen Entscheidungen der technischen Beschwerdekammer bereits angedeutet wurde. Demnach liegt seine Substanz nicht in einer Bildung von technischen Gruppen wie Software oder Geschäftsmethoden, die grundsätzlich patentierbar sein sollen und Untergruppen von untechnischen Programmen oder Geschäftsmethoden „als solchen“, auf die das nicht zutrefte. Diese Hypothese ist schon deshalb holprig, weil man dann ja auch in diesem Zusammenhang das Vokabel „technisch“ in der einen oder anderen Weise verwenden hätte können - das tut das EPÜ ja an anderer Stelle bekanntlich auch. Was immer die Unterschiede zwischen den Gebieten, die Art. 52 (2) nennt, sein mögen, was sie gemeinsam haben ist, dass es sich um Aktivitäten abstrakter Natur und intellektuellen Charakters handelt.⁴³

Auch 1173/97 erkennt das in Begründung 5.2 grundsätzlich an:

The exclusion from patentability of programs for computers as such (Article 52(2) and (3) EPC) may be construed to mean that such programs are considered to be mere abstract creations.

⁴³T 22/85, Begründung 2; T 0190/94, Begründung 5.1; vgl. auch purely abstract concepts in T 0258/03, Begründung 4.5

Da ja eine verlässliche Definition des Begriffs technisch bisher noch nicht erfolgt ist, bietet es sich geradezu an, die Frage zu stellen, was denn *abstrakt* sei. Das soll kurz anhand eines fiktiven Beispiels verdeutlicht werden:

Jemand hat herausgefunden, dass eine medizinische Bestrahlung verträglicher ist, wenn die Strahlungsintensität einer bestimmten Kurve folgt. Nun braucht er eine (geometrisch dargestellte) Spannungskurve, die die Bestrahlungslampe speist. Dieses Verfahren ist patentierbar, weil die Neuerung in der Wirkung der Strahlung auf den menschlichen Körper liegt. Ein Gerät, in dem eine Software läuft, das die Spannungskurve erzeugt, um dann eine medizinische Bestrahlungslampe zu speisen, verletzt das Patent.

Solange man keine unabhängigen Ansprüche auf die Anweisungen, diese Spannungskurve zu erzeugen, zulässt, würde dieselbe Software im Treiber eines Tintenstrahldruckers, wo sie sogar dieselbe Spannungskurve erzeugt, nicht verletzen. Möglicherweise verletzt sie hier ein anderes Patent; möglicherweise ist die Kurve aber auch bei Tintenstrahldruckern bereits lange bekannt.

Dieselbe Software als Bestandteil eines Grafikprogramms, wo die Kurve keine physikalischen Prozesse auslöst, sondern Farbwerte verändert, verletzt das Patent mit Sicherheit nicht. Selbst wenn die Kurve hier neu sein sollte, handelt es sich um eine Software-Neuerung. Daran ändert auch nichts, daß die Farbwerte auf einem Bildschirm dargestellt werden, wo dann elektromagnetische Wellen (Licht) bestimmter Frequenzen entstehen, denn die Erzeugung farbigen Lichts durch einen Computer-Bildschirm ist nicht (mehr) neu.

Sobald man aber Ansprüche erlaubt, deren einzige Merkmale in den Anweisungen, eine solche Kurve zu erzeugen und einer Datenverarbeitungsanlage zulassen würde, und zwar völlig egal ob nun als Verfahren, Vorrichtung oder Produkt, würden alle drei genannten Beispiele diese Patent verletzen. Das gilt ganz unabhängig davon, ob die Datenverarbeitungsanlage im Anspruch nun näher bestimmt ist oder nicht. Denn selbst wenn ein Algorithmus neu wäre, darf er nicht dadurch patentierbar werden, daß er nicht auf einem Standard-Computer ausgeführt wird sondern etwa auf einem Marsraumschiff. Ansonsten übt man sich lediglich in quantitativer Schadensbegrenzung (es gibt dann eben nur relativ wenige, die durch ein Patent geschädigt würden), aber nicht in qualitativer (ein derartiges Patent zu gewähren, fügt der Wirtschaft objektiv Schaden zu, anstatt ihr zu nutzen). Ein ganz konkretes Beispiel ist etwa EP1437835 - Verfahren zur Einsparung von Speicherplatz für eine Folge numerischer Werte.

Wenn man solche Ansprüche zulässt, dann ist es auch durchaus denkbar, dass es zur Erteilung sehr ähnlicher oder gar deckungsgleicher Software-Ansprüche im Rahmen unterschiedlicher Gesamterfindungen kommt. So wäre es möglich, dass ein Algorithmus, der die Klängen eines Rasenmähers im Verhältnis zum Fahrwerk in einer Weise ausrichtet, dass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden, eine ähnliche Funktion innerhalb der Software, die die Landung eines Kampffjets koordiniert, haben kann. Wurde das Patent ursprünglich auf den Rasenmäher erteilt und dabei die Anweisungen zur Ausrichtung der Klängen in einem unabhängigen Anspruch genehmigt, dann ist es denkbar, dass der Kampffjet diesen Anspruch verletzt. Es kann und darf nicht Ziel des Patentrechts sein, Herstellern von Tintenstrahldruckern ein Gewerbliches Schutzrecht gegenüber Pharmaunternehmen einzuräumen oder Rasenmäherfabrikanten vor der „Konkurrenz“ durch die Waffenindustrie zu schützen.

Und genau das ist es auch, was Art 52 (2) (3) zu unterbinden sucht.

Deshalb verbietet er Ansprüche auf Computerprogramme unabhängig von ihrer sprachlichen Formulierung als Verfahren, Vorrichtung oder (Programm-)Produkt.

Ein solcher Programmanspruch liegt also nicht erst dann vor, wenn ein Anspruch explizit als auf ein Computerprogramm gerichtet formuliert wird. Vielmehr liegt ein Programmanspruch immer dann vor, wenn ein Anspruch als einzige Merkmale Schritte enthält, die von einem Computer auszuführen sind sowie gegebenenfalls auch einen Computer – und zwar insbesondere auch eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage (dazu jedoch genaueres im Rahmen der Beantwortung von Frage 3. b).

Die Formulierung „als solche“ will dabei lediglich eine zu weitgehende Auslegung vermeiden.⁴⁴ Ansprüche (nicht: Patente), die solche Instruktionen (also Software) als zusätzliche Merkmale (nicht: Ansprüche) zu einem Heilungsprozess enthalten, sind dadurch nicht ausgeschlossen. Sinngemäß gilt das auch für Rasenmäher, Kampfflugzeuge, Bestrahlungslampen und so weiter.

⁴⁴Vgl. dazu etwa *Justine Pila, Dispute over the Meaning of “Invention” in Art. 52 (2) EPC - The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe. IIC, 2005:Heft 2*, insbesondere S. 182 f.

2.2 Frage 2

a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der 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?

Nein. Der einzige Zweck von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ist, von Datenverarbeitungsanlagen ausgeführt zu werden. Würde man eine Umgehung des Patentierungsverbotes alleine durch die Erwähnung einer Datenverarbeitungsanlage zulassen, würde das Verbot in Art. 52 (2) (3) jeden praktischen Anwendungsbereich verlieren.

Schon in den Gründen 6.2 von T 1173/97 wird erklärt, und insoweit ist der Technischen Beschwerdekammer durchaus zuzustimmen,

This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot per se constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs.

Auch die Begründung zu Vorlagefrage 2. stellt im Grunde klar, dass, obwohl es sich sowohl bei Computer als auch computerlesbaren Datenspeichermedien um technische (also physikalische) Vorrichtungen handelt, deren implizite Benutzung keinesfalls ausreichend sein kann, um das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) zu überwinden, da sonst diese Bestimmung ihres Sinns entleert würde.⁴⁵

b) Wenn Frage 2 a) verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkung hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden ist?

Diese Frage kann nicht sinnvoll beantwortet werden, ohne ein klares Verständnis davon zu entwickeln, was mit dem Begriff „technisch“ gemeint ist.

Die Frage 2 b) stellt, wie auch in der Begründung der Vorlagefragen ausgeführt, einen Bezug zur Erfordernis eines „weiteren technischen Effekts“ her, wie er in T 1173/97 gefordert wurde. Dieser Effekt muss, so die Technische Beschwerdekammer, über die normale Interaktion zwischen Programm und Computer hinausgehen. Wenn ein Computerprogramm einen solchen Effekt hätte, dann wäre es gemäß dieser Ansicht nicht mehr von Art. 52 (2) (3) erfasst.

Dabei lässt im vielzitierten Leitsatz dieser Entscheidung

⁴⁵ *Brimelow (Anm. 34)*, S 7.

A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the “normal” physical interactions between program (software) and computer (hardware).

schon die Setzung der Anführungszeichen den Schluss zu, dass sich die Technische Beschwerdekammer nicht ganz sicher ist, worin die normale Interaktion zwischen Soft- und Hardware eigentlich bestehen soll. Ein Blick in die Entscheidungsgründe bestätigt diesen Verdacht. So wird nämlich insbesondere in 6.2 deutlich gemacht, dass selbst die physikalische Veränderung von Hardware nicht ausreicht, um das erwähnte „normale“ Maß zu überschreiten.

Der Weg zu dieser Aussage lässt sich, insbesondere wenn man die Gründe 9.6 und 9.7 betrachtet, in einem Satz überspitzt so zusammenfassen: Ein grundsätzlich nicht technisches (also von Art. 52 (2) (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes) Computerprogramm wird dann als technisch erachtet, wenn es einen weiteren technischen Effekt produziert (der über das „normale“ Maß technischer Effekte, die potentiell untechnische Dinge bewirken, hinausgeht). Damit wird Technizität zu einer Leerformel, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn für eine bereits intuitiv oder aus anderen Gründen getroffene Entscheidung eine Begründung gesucht wird.⁴⁶

Obwohl in der Entscheidung auf 36 Seiten insgesamt 76 mal das Wort „technical“ vorkommt,⁴⁷ wird nicht einmal der Versuch unternommen, für „technical“ eine Erklärung zu liefern, die nicht wieder selbst den Terminus „technical“ enthält. Die Ausnahme bildet der Grund 13, wo technischer Effekt als eine über das normale Maß hinausgehende physikalische Interaktion von Hardware und Software umschrieben wird. Wie man dazu kommt oder was diese Interaktion sein soll, wird nicht weiter erläutert. In Grund 6.4 der Entscheidung findet sich lediglich ein weiterer Zirkelverweis:

Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent.

Der erste Teil des Satzes sagt also, dass ein weiterer technischer Effekt schon dann gegeben sein soll, wenn dieser Effekt technischen Charakter hätte. Gerade zuvor, in 6.2 hieß es aber noch, dass alleine ein „bloßer“ technischer Effekt (also ein Effekt mit technischem Charakter) eben *nicht* ausreichen kann, sondern nur ein *weiterer* technischer Effekt. Dieser Teil der von T 1173/97 ohnehin nur über verschachtelte Tautologien angedeuteten Erklärung, was denn ein weiterer technischer Effekt sein soll, führt also keinen Schritt weiter.

Für den zweiten Teil, der wiederum mit einer mehrfachen Tautologie arbeitet – ein weiterer technischer Effekt sei dann gegeben, wenn die Software ein technisches Problem mit

⁴⁶ *Ralph Nack, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie. Band Bd. 121, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz. Köln, 2002, S 188.*

⁴⁷ Schon in der Entscheidung T 0931/95 kam unter ganz ähnlichen Umständen auf 21 Seiten das Wort „technical“ 71 mal vor. In beiden Fällen wurde das Vorkommen in „Technical Board of Appeal“ übrigens nicht mitgezählt.

technischen Mitteln lösen würde – bietet sich eine Analogie aus dem alltäglichen Leben an, um zu einem besseren Verständnis zu gelangen.

Die Interaktion zwischen einem Computer und einem darauf ausgeführtem Programm ist durchaus vergleichbar mit einem Koch und einem Rezept, nach dem dieser eine Speise zubereitet. Der Koch ist in unserem Beispiel die Hardware, das Rezept das Programm. Man beachte, dass es dabei nicht um das Rezept in seiner Form als z.B. auf Papier in einem Kochbuch festgehaltenen Information geht, sondern um die in dem Rezept (*auch* auf dem Papier) enthaltene Lehre.

In Analogie zur Software müsste gemäß EPA-Auslegung auch dieses Kochrezept das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) überwinden, wenn es einen weiteren technischen Effekt gibt, der über das normale Maß technischer Interaktion zwischen Rezept und Koch hinausgeht. Kann es so etwas geben?

Das Zusammenspiel von Koch und Rezept hat durchaus eine ganze Reihe technisch/physikalischer Aspekte: Schon durch das Lesen des Rezeptes verändern sich zunächst einmal Gehirnströme – also elektrische Spannungen (durchaus vergleichbar mit Spannungsänderungen im Inneren eines Computers), aber auch chemische Details im Kopf des Kochs. Danach beginnt die Hardware-Peripherie des Kochs (Arme, Beine usw.), auf ihre Umwelt einzuwirken und löst dadurch weiter physikalische Prozesse aus (Wasser kocht, Gewürze wechseln ihren Ort) und produziert letztlich einmuss Produkt (ein – so ist jedenfalls zu hoffen – schmackhaftes Gericht).

Eine klare Grenze zwischen „bloßen“ und „weitergehenden“ technischen Effekten lässt sich dabei nicht ziehen. Das wäre aber unabdingbar, schließlich geht es im Patentrecht immerhin darum, allen anderen Menschen eine bestimmte Tätigkeit zu verbieten. Da muss das Bewertungskriterium absolut eindeutig sein und nicht so dehnbar wie die die „Unterscheidung“ zwischen „bloß“ und „weitergehend“. Die einzige nachvollziehbare und sinnvolle Abgrenzung wo nichtpatentierbare Software aufhört und patentierbare Hardware anfängt, ist dabei die folgende: Die neue Lehre muss im Bereich der angewandten Naturwissenschaften liegen (und insbesondere nicht im Bereich der Struktur- und/oder exakten Wissenschaften, der Sozialwissenschaften, Psychologie und Mathematik mit einschliesse).

In unserem Beispiel des Kochrezepts wären Patente erst im physikalischen Prozess des Kochens denkbar:

- Der Koch liest ein Rezept: Selbst wenn es sich möglicherweise um ein neues Rezept handelt, ist es als Software von Art. 52 (2) (3) erfasst und daher nicht patentierbar.
- Gehirnströme fließen: Das ist ganz eindeutig ein physikalischer Effekt in der realen Welt, daher zweifelsohne technisch, allerdings keinesfalls neu – der Koch ist nicht der erste Mensch der denkt.
- Der Koch bewegt sich: Auch das sind wiederum technische Veränderungen der Hardware, aber ebenfalls nicht neu – der Koch ist nicht der erste Mensch, der sich bewegt.
- Essen brutzelt: Möglicherweise wird ein neuartiger Herd verwendet. Werden die Kriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendung erfüllt, dann ist hier durchaus eine Patenterteilung möglich.

- Weitere eingesetzte Werkzeuge: Vielleicht werden bestimmte Töpfe, Geschirr etc. aus speziellen Materialien benutzt. In all diesen Fällen sind solche Gegenstände unter sinngemäßer Anwendung des eben zum Herd gesagten jeweils individuell einer Patenterteilung zugänglich.
- Das fertige Gericht entsteht: Möglicherweise handelt es sich um eine neuartige Zubereitungsmethode (z.B. unter besonders hohem/niedrigem Druck).

Die physikalische Interaktion zwischen dem Rezept (Programm) und dem Koch (Hardware) ist dabei auf Effekte beschränkt, die jedesmal auftreten, wenn der Koch irgendetwas liest bzw. tut. Eine darüber hinausgehende Interaktion – im Sinne eines weiteren technischen Effekts – existiert nicht. Das Rezept kocht sich nicht von alleine und alles was die Küche das Rezept ausführen lässt (der Koch) ist lange bekannt. „Technische“ Probleme von Herd, Geschirr etc. werden nicht durch Rezepte gelöst.

Eine Patentierung des Rezepts/Programms ist also durch Art. 52 (2) (3) ausgeschlossen. Lässt man die Bereiche der Struktur- und/oder exakten Wissenschaften mit zur Patentierung zu, dann ist es unvermeidlich, dass Kochrezepte, mathematische Formeln und Geschäftsmethoden patentierbar werden.

2.3 Frage 3

a) **Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs zu leisten?**

Wie sich soeben bei der Beantwortung von Frage 2 gezeigt hat, ist dies keinesfalls ausreichend. Bei jeder Ausführung eines Programms kommt es zu physikalischen Effekten (Spannungsänderungen und Stromflüsse in der CPU, im RAM und/oder auf Datenträgern). Würde man eine solche Wirkung ausreichen lassen, ist ein Umgehung von Art. 52 (2) (3) nicht zu vermeiden.

Im EP1028375 wurde von der Firma Microsoft das folgende Verfahren beansprucht:

A method, for use in a computer system having an output device and a clipboard for performing data transfer of data in clipboard formats, said method comprising: establishing an object positions clipboard format for storing relative positions of graphical objects to each other when displayed on the output device; providing objects with associated graphical objects; providing relative object positions for a current location of the graphical objects as displayed on the output device in the objects positions clipboard format; and performing data transfer of the objects and the relative object positions to display the graphical objects at a new location on the output device with the same relative object positions.

Die Beschwerdekammer hielt dies mit dieser Begründung für zulässig:

These steps solve a technical problem by technical means in that functional data structures (clipboard formats) are used independently of any cognitive content (see T 1194/97 - Data structure product/Philips; OJ EPO 2000, 525) in order to enhance the internal operation of a computer system with a view to facilitating the exchange of data among various application programs. The claimed steps thus provide a general purpose computer with a further functionality: the computer assists the user in transferring non-file data into files.

Besonders bemerkenswert ist dabei der letzte Satz: *Der beanspruchte Schritt verhilft also einem PC zu einer weiteren Funktionalität: Der Computer assistiert dem Benutzer Nicht-Dateien Daten in Dateien zu transferieren.* Abgesehen davon, dass hier völlig offen bleibt, worin die Technizität des gelösten Problems oder der eingesetzten Mittel liegen soll – Daten, ob in Dateien oder nicht, sind nun einmal immateriell und werden hier mittels eines Programms, also einer ebenfalls immateriellen Sammlung von Anweisungen für einen Universalrechner, transferiert – verschafft einfach jedes Programm, dem Computer, auf dem es ausgeführt wird, eine zusätzliche Funktionalität. Ein Textverarbeitungsprogramm macht ihn zu einer Schreibmaschine, ein Malprogramm zu einer Staffelei und ein Webshop zu einem virtuellem Einkaufsladen – genau deshalb spricht man ja von einem *Universalrechner*. Das folgende Programm⁴⁸ lässt zB den Rechner seinen Benutzer begrüßen:

⁴⁸Das sogenannte Hallo-Welt Programm ist traditionell die erste Übung, die angehende Informatiker auf ihrem Weg zur *person skilled in the art* zu bewältigen haben, vgl. etwa *Brian W. Kernighan und*

```
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Hallo, Benutzer\n");
}
```

Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Computers ist es, Programme auszuführen, die ihm in diesem Sinne „zusätzliche Funktionalitäten“ verleihen. Die Universalität der Maschine Computer allein schon zur Grundlage einer Patentfähigkeit zu machen, würde Art. 52 jeden Sinns entleeren. Jedes Programm, das auch nur irgendetwas annähernd sinnvolles tut, wäre damit grundsätzlich einer Patentierbarkeit zugänglich.

Das wurde im Grundsatz auch jüngst in der mündlichen Anhörung am 7. Dezember 2007 im Einspruchsverfahren um das Amazon-Geschenkbestellungspatent EP0927945 von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes richtig erkannt:⁴⁹

However, the division considers that the problem addressed is an administrative problem which a notorious computer system was always able to carry out.⁵⁰

Im genannten Verfahren wurde dies allerdings im Rahmen der Prüfung nach Art. 54 EPÜ angesprochen. Schon die vorgelegten Fragen und die hier vorgeschlagenen Antworten zeigen jedoch, dass diese Frage im Grunde ein Problem nach Art. 52 (2) (3) darstellt. Tatsächlich wurden in der Anhörung dann zu Art. 54 genau die Argumente diskutiert, die bereits Stunden vorher zu Art. 52 vorgebracht worden waren. Alleine dieses Beispiel zeigt, wieviel an Verfahrenseffizienz zu gewinnen wäre, würde man einer Prüfung nach Art. 52 (2) (3) nicht mehr so hartnäckig und um jeden Preis ausweichen wollen, wie das bisher der Fall ist.

b) Wenn Frage 3 a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?

Keinesfalls. Auch dies würde faktisch zu einer Patentierung reiner Programme führen wie sie Art. 52 (2) (3) EPÜ untersagt.

Diese Frage spiegelt und ergänzt in gewisser Weise Frage 1. Das oben schon gesagte gilt daher auch hier nochmals sinngemäß. Zu diesen Überlegungen kommen aber noch weitere Argumente, die dagegen sprechen, ein von Art. 52 Abs. (2) als Nichterfindung deklariertes Programm alleine schon deshalb als zulässigen Anspruchsgegenstand zu verstehen, weil es auf einem Universalrechner (d.h. insbesondere jedem beliebigen PC) läuft.

Im Fall des EP0717354, das den Gegenstand der Entscheidung T 424/03 bildet, geht es um die Verwendung einer Zwischenablage für verschiedene Datentypen auf einem Computersystem. Interessant dabei ist, dass in T 424/03 Hardware nicht nachvollziehbar von Software unterschieden wurden, denn dort heißt es

Dennis M. Ritchie, The ANSI C Programming Language. 2. Auflage. Upper Saddle River, New Jersey, 1988, S. 9

⁴⁹Das fragliche Patent wurde zwar zunächst aufgehoben, dagegen wurde jedoch vom Patentinhaber Einspruch eingelegt.

⁵⁰Minutes of the oral proceedings, 12.10

A computer system including a memory (clipboard) is a technical means, and consequently the claimed method has technical character in accordance with established case law.

Der physikalische Speicher (RAM), über den zwangsläufig alle PCs verfügen wird also hier ganz offenbar mit der softwareseitigen Lösung, dem Clipboard oder der Zwischenablage gleichgesetzt. Das ist unzutreffend: Wie jedes auf einem Computer laufende Programm benutzt es ganz einfach den physikalischen Speicher, der ihm vom Betriebssystem (ebenfalls Software) zugewiesen wird. Auch und insbesondere dann, wenn wie hier die Zwischenablage anstelle in einem Anwendungsprogramm (also etwa einer Textverarbeitung) direkt innerhalb der Betriebssystemsoftware implementiert wird, handelt es sich immer noch um reine Software. Der Programmierer fügt dem Computer dabei nichts hinzu, was dieser nicht schon konnte, er programmiert ihn, das zu tun, wofür er gebaut wurde: Daten irgendwo (hier im RAM) zu speichern und an anderer Stelle wieder auszuspecken.

Die Gleichsetzung von Clipboard und RAM kann nun zweierlei bedeuten: Entweder waren die Mitglieder der Technischen Beschwerdekammer schlicht und einfach unfähig, Hardware und Software voneinander zu unterscheiden.⁵¹ Solchen Mitgliedern könnte dann auch keinesfalls zugemutet werden, über den Sinngehalt des Art. 52 (2) (3) ein Urteil abzugeben, geschweige denn zu wissen, was mit der Wendung „Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche“ gemeint sein könnte.

Oder aber die Interpretation dieser Entscheidung in der Begründung zu Frage 3. ist missverständlich. Dort heißt es nämlich

Decision T 424/03, which was concerned with the transfer of data on a computer via a clipboard, considered the method itself to have technical character (i.e. not only because it was claimed as a computer-implemented method).

In T 424/03 wird dagegen erläutert

These steps solve a technical problem by technical means in that functional data structures (clipboard formats) are used independently of any cognitive content (see T 1194/97 - Data structure product/Philips; OJ EPO 2000, 525) in order to enhance the internal operation of a computer system with a view to facilitating the exchange of data among various application programs.

Dabei bleibt allerdings wiederum völlig unklar, was die Technische Beschwerdekammer hier unter den „inner workings“ eines Computers verstanden wissen will. Wieder bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder war die technische Beschwerdekammer tatsächlich nicht in der Lage, zwischen Hard- und Software zu unterscheiden und hält das Betriebssystem eines

⁵¹Der Vizepräsident für Geistiges Eigentum des Patentantragstellers in diesem Fall (Microsoft, Inc.) scheint tatsächlich davon auszugehen, soll er doch beim jährlichen Treffen der Licensing Executives Society (U.S.A. and Canada) 2008 gesagt haben: „Europe likes to think that it is different because it says it does not grant software patents, but they can't distinguish between hardware and software so the patents get issued anyway“, <http://www.iam-magazine.com/blog/Detail.aspx?g=ae6e078c-5c40-4b8f-bb54-6e27314a4b39>

Computers nicht für Software. Oder im vorliegenden Fall wurde, anders als die Begründung zu Frage 3. meint, Patentfähigkeit eben doch alleine schon deshalb angenommen, weil das Programm schlicht und einfach als computer-implementierte Methode beansprucht wurde. Im letzteren Fall drängt sich die Frage auf, was denn nun durch Art. 52 (2) verboten sein soll. Zutreffen wird dieses Problem auch von der Begründung zu Frage 3. angesprochen: „It is therefore difficult to contemplate which aspects or effects of a computer program could fall within the exclusion.“

Um Patente auf den reinen Quellcode kann es sich dabei nicht handeln: Dieser ist laut Art. 10 (1) TRIPS analog der Berner Übereinkunft so wie Werke der Literatur durch Urheberrecht zu schützen. Hätten die Väter der Konvention also nur ihn ausschließen wollen, wäre eine Einbeziehung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen in den Art. 52 gar nicht nötig oder aber eine Erwähnung auch von Werken der Literatur als solche naheliegend gewesen. Jedes Computerprogramm hat alleine den Zweck, auf einer Datenverarbeitungsanlage zu laufen. Das ist es, was ein Programm ausmacht. Die Väter des EPÜ waren sich auch sehr wohl dessen bewusst, da ja in Art. 52 von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen die Rede ist, nicht etwa von Programmen, Programmanweisungen oder auch Quellcode. Es ging also sehr wohl darum, Programme für nicht näher bestimmte Universalhardware als Nichterfindung zu definieren. Soll Art. 52 (2) also nicht jeden praktischen Anwendungsbereich verlieren, dann kann eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage keinesfalls ausreichen.

Lässt man aber, wie im EP0717354, die Beanspruchung einer programmierten Methoden auf einer nicht näher bestimmten Datenverarbeitungsanlage zu, dann sollte man sich auch über die Folgen im Klaren sein. Eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ist nichts anderes als ein Universalrechner nach der von John von Neumann entworfenen Architektur,⁵² also deren Verwirklichung über Komponenten wie Recheneinheiten, Speichermedien und Eingabe-/Ausgabemöglichkeiten.

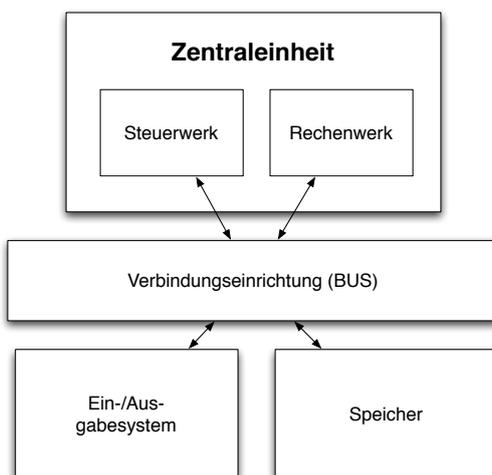


Abbildung 6: Von Neumann Architektur

⁵² *John von Neumann, First Draft of a Report on the EDVAC. University of Pennsylvania, 1945 – Technischer Bericht*

Alle heute verwendeten Computer – vom handelsüblichen PC über den Laptop bis zum iPhone und den Hochsicherheitsservern im Pentagon – sind solche Universalrechner und würden damit das Anspruchsmerkmal erfüllen und damit den Anspruch – und zwar dem Wortlaut nach – verletzen. Wie eine äquivalente Verletzung aussehen könnte, sei an dieser Stelle der Phantasie überlassen.

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

Keinesfalls. Dies würde faktisch zu einer Patentierung reiner Programme führen wie sie Art. 52 (2) (3) EPÜ untersagt.

Für die von der Präsidentin in der Begründung zu Frage 3 angesprochene Schwierigkeit, zu klären, was denn nun eigentlich von Art. 52 (2) erfasst sein soll, könnte sich eine jüngere Entscheidung aus den Vereinigten Staaten als hilfreich erweisen. In diesem Zusammenhang muss auch noch einmal darauf verwiesen werden, dass starke Indizien für einen ursächlichen Zusammenhang der früheren Rechtssprechung aus den Vereinigten Staaten und der allmählichen Verwässerung des Art. 52 (2) in Europa sprechen.

Die Entscheidung im Fall *Bilski*⁵³ hat nun aber die bisherige Patenterteilungspraxis in den USA ganz massiv in die Schranken verwiesen und darüber hinaus auch deutlich gemacht, dass auf die berühmt-berüchtigten Geschäftsmethoden-Patenten nach *State Street*⁵⁴ kein Verlass mehr sei:

The “useful, concrete and tangible result” test of *State Street* should no longer be relied on.

Nach dem aktuellen Stand ist ein Verfahrensanspruch in den USA nämlich nur mehr dann grundsätzlich patentierbar, wenn er entweder an eine bestimmte Maschine oder Vorrichtung gebunden ist oder eine bestimmte Sache in einen anderen Zustand oder Gegenstand transformiert wird. Die Formulierung *particular machine or apparatus* meint dabei ganz explizit ein individuell bestimmtes Objekt, nicht, wie in der hier vorgelegten Frage angesprochen und in T 424/03 zugrunde gelegt, eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage.

The question before us then is whether Applicants’ claim recites a fundamental principle and, if so, whether it would pre-empt substantially all uses of that fundamental principle if allowed. Unfortunately, this inquiry is hardly straightforward. How does one determine whether a given claim would pre-empt all uses of a fundamental principle? Analogizing to the facts of *Diehr* or *Benson* is of limited usefulness because the more challenging process claims of the twenty-first century are seldom so clearly limited in scope as the highly specific, plainly corporeal industrial manufacturing process of *Diehr*; nor are they typically as broadly claimed or purely abstract and mathematical as the algorithm of *Benson*.

⁵³In re *Bilski*, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)

⁵⁴*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

Die auch im Zusammenhang mit Art 52 (2) (3) relevanten Probleme werden dabei vom Gericht äußerst scharfsinnig analysiert. Die entscheidende Frage, die sich stelle, so der Court of Appeals, ist nämlich, ob die Antragsteller ein grundlegendes Prinzip, wie z. B. eine abstrakte Idee oder einen mentalen Vorgang zu beanspruchen versuchen. Ist dies der Fall, dann wird auch das Gebiet potentiell patentfähiger Lösungen jedenfalls verlassen. Das dahinter liegende Rechtsproblem ist nun – in den USA wie in Europa – mit welcher Methode dies abgegrenzt werden soll. Und hier wird das U.S.-amerikanische Erteilungssystem, wie wir es seit State Street kennen, tatsächlich in seine Grundfesten erschüttert:

Therefore, we also conclude that the “useful, concrete and tangible result” inquiry is inadequate and reaffirm that the machine-or-transformation test outlined by the Supreme Court is the proper test to apply.

Damit erfolgt also die im Grunde schon längst zu erwartende Rückbesinnung auf Diamond vs. Diehr:

A method claim is surely patentable subject matter if (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.

Dabei wird auch erläutert, warum die Bindung an eine spezifische Maschine so bedeutend ist:

A claimed process involving a fundamental principle that uses a particular machine or apparatus would not pre-empt uses of the principle that do not also use the specified machine or apparatus in the manner claimed. And a claimed process that transforms a particular article to a specified different state or thing by applying a fundamental principle would not pre-empt the use of the principle to transform any other article, to transform the same article but in a manner not covered by the claim, or to do anything other than transform the specified article.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Patentgesetz der Vereinigten Staaten, der U.S. Patent Act, keine mit Art. 52 (2) (3) EPÜ direkt vergleichbare Ausschlussbestimmung enthält. Eine Übertragung der grundsätzlichen Überlegungen der Bilski-Entscheidung ist auf Grundlage des EPÜ also nur dann denkbar, wenn sie im Ergebnis zu einer noch deutlicheren Einschränkung führt.

2.4 Frage 4

a) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens notwendigerweise technische Überlegungen?

Dies ist eine weitere Frage, die ohne eine klare Abgrenzung des Begriffs „technisch“ nicht sinnvoll beantwortet werden kann. Insoweit mit „technisch“ der Bezug zu einer physikalische Wirkung in der realen Welt gemeint ist, ist die Frage ganz klar mit Nein zu beantworten.

Wie sich aus der Begründung der Vorlage ergibt, zielt diese und die folgenden Fragen darauf ab, ob in der Tätigkeit eines Programmierers oder in bestimmten Aspekten davon eine sogenannte erfinderische Tätigkeit im Sinne des des Art 56 EPÜ liegen kann. Darin liegt ein weiterer fataler Zirkelschluss: Laut Art 52 (2) (3) EPÜ gelten Programme für Datenverarbeitungsanlagen nicht als Erfindungen im Sinne des Patentrechts. Wenn aber eine Erfindung schon nicht vorliegt, dann kann diese Nichterfindung aber selbstverständlich auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Das – ohnehin nicht definierte – Kriterium der Technizität ist dafür eigentlich gar nicht relevant. Will man es aber einbeziehen, wird alles nur noch absurder: Die untechnische Nichterfindung bekäme dadurch patentwürdige Erfindungseigenschaft, dass sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, deren Voraussetzung wiederum ist, dass sie technische Überlegungen zumindest teilweise oder implizit einschließt.

Wenn aber – was ja gängige Interpretation ist – Art 52 (2) nichttechnische Gebiete als Nichterfindungen definiert, dann bedeutet das auch, dass Überlegungen, die zu solchen Nichterfindungen führen nicht technisch sein können. Wollte man innerhalb der in Art 52 (2) genannten Materien tatsächlich Untergruppen von möglicherweise doch technischen Lösungen ausmachen, dann geht das keinesfalls ohne ein klares Abgrenzungskriterium. Solange ein solches nicht vorliegt – und wie im bisher gesagten ausführlich dargelegt, tragen die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern nichts dazu bei – ist eine solche Abgrenzung unmöglich.

Hinzu kommt, dass der durchschnittliche Patentprüfer, es ließe sich kaum treffender ausdrücken, offenbar auch nicht unbedingt ein Informatiker „als solcher“ ist. So sehen etwa § 6 der deutschen Patentanwaltsordnung oder die §§ 3 ff des österreichischen Patentgesetzes vor, dass die wichtigste Voraussetzung für einen Patentprüfer oder -anwalt ein naturwissenschaftlicher oder technischer Studienabschluss ist.⁵⁵ Die entsprechenden Stellenprofile auf der Seite des Europäischen Patentamtes nennen als Voraussetzung ein „abgeschlossenes Hochschulstudium der Physik, der Chemie, der Ingenieur- oder der Naturwissenschaften“.⁵⁶

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?

⁵⁵Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes meinte in einem Gespräch am 15. Juli 2008, dass ein Studium der Informatik nicht als Qualifikation hinreiche, obwohl diese Fach durchaus an technischen Universitäten unterrichtet wird.

⁵⁶http://www.epo.org/about-us/jobs/examiner/profile_de.html

Und nochmals eine Frage, die ohne eine klare Abgrenzung des Begriffs „technisch“ nicht sinnvoll beantwortet werden kann. Insoweit mit „technisch“ der Bezug zu einer physikalische Wirkung in der realen Welt gemeint ist, ist die Frage aber ganz klar mit Nein zu beantworten.

Wie sich schon aus dem zu Frage 2 b) geschilderten Beispiel des Kochs, der ein Rezept zubereitet, ergibt, hat die Interaktion zwischen Koch (Computer) und zubereitetem (ausgeführten) Rezept (Programm) zwar durchaus physikalische Aspekte, die man als technisch bezeichnen könnte. Diese Aspekte sind aber entweder nicht neu (Körper des Kochs, herkömmliche Küche und Werkzeuge) oder individuell einer Patentierbarkeit zugänglich, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind (wie z. B. bei einem neuartigem Herd oder speziellem Geschirr). Wenn aber z. B. ein bestimmtes neuartiges Geschirr in einem Rezept erwähnt oder empfohlen sein sollte, dann bedeutet das erstens, dass dieses Geschirr zum Zeitpunkt der Erstellung des Rezepts bereits bekannt war (also mangelnde Neuheit). Zweitens kann selbst die Verwendung eines neuartigen Geschirrs niemals die Patentierbarkeit des Rezepts rechtfertigen (sondern bestenfalls die Patentierbarkeit des Geschirrs). Das ist auch gar nicht nötig, denn der Geschirrhersteller kann selbstverständlich zusätzlich Bücher mit speziell auf sein patentiertes Geschirr zugeschnittenen Rezepten anbieten – diese sind dann, genau wie Computerprogramme – nicht vom Patent- sondern vom Urheberrecht erfasst.

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

Auch hier gilt: Ob dies ausreichend ist hängt davon ab, wie der Begriff „technisch“ definiert ist.

Wie sich ebenfalls aus dem zu Frage 2 b) geschilderten Beispiel des Kochs, der ein Rezept zubereitet ergibt, existiert eine weitere technische Wirkung, die über ein normales Maß hinausgehen würde, nicht: Das in der Küche liegende Rezept (das Programm) bereitet sich nicht von alleine zu und alles, was die Zubereitung in der realen Welt bewirkt ist entweder nicht neu (der Koch, sein Körper und insbesondere Gehirn – also der Computer) oder (wie zB ein neuartiger Herd, spezielles Geschirr) bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen, ohnehin individuell einer Patentierung zugänglich.

Bedauerlich ist, dass die gesamte Vorlage G3/08 sich zwar relativ ausführlich und teilweise detailreich mit den vielfältigen Aspekten von Patentansprüchen auseinandersetzt, dabei aber einen zentralen Problembereich der gegenwärtigen Praxis nur indirekt anspricht: Nämlich den der Zersplitterung der Anforderungen an die Patentierbarkeit im Rahmen schon eines einzigen Anspruchs. Dies ist eine der schwerwiegendsten Schwächen der derzeitigen Erteilungspraxis. Momentan ist es hinreichend, dass ein Anspruchsmerkmal technisch, ein anderes neu und auf erfinderischer Tätigkeit basierend ist und im weitesten Sinne die Möglichkeit einer gewerblichen Anwendung besteht. Dabei ist der zentrale Begriff des Technischen völlig unzureichend nur über Zirkelschlüsse und Tautologien definiert. Das führt schon jetzt zwangsläufig dazu, dass immer weitere Bereiche des menschlichen Lebens

von den Patentämtern als grundsätzlich einer Patenterteilung zugänglich betrachtet werden. Dass dann noch das ohnehin kaum greifbare „technisch“ vom Kriterium der Neuheit entkoppelt wird, hat zur zwangsläufigen Folge, dass jedenfalls jetzt schon nichttechnische Lehren von Patentansprüchen erfasst sind. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals ausdrücklich auf die einleitenden Überlegungen zur Patentverletzung verwiesen, insbesondere das zum Problem der äquivalenten Benutzung gesagte.

Mit anderen Worten: Die Patentämter patentieren durchgängig deutlich mehr, als erfunden wird.⁵⁷ Das birgt einerseits Konfliktpotential im Hinblick auf Art 84 EPÜ und der dort enthaltenen Forderung, Ansprüche haben den Schutzgegenstand klar und knapp zu enthalten. Darüber hinaus führt dies aber insgesamt zu einer Inflation an Patenten, die von Wirtschaftswissenschaftlern bereits mit der gegenwärtigen globalen Krise des Finanzsystems verglichen wird: Immer mehr Patente ohne handfesten Inhalt, ohne greifbaren, innovativen Wert – eine Blase, die möglicherweise sehr bald zu platzen droht.⁵⁸

Dafür gibt es nur eine ersichtliche Lösung, die auch die nötige Rechtssicherheit bietet: Das Patentrecht muss sich auf seine zentrale Aufgabe besinnen, technische-physikalische Innovationen zu schützen. Dazu ist zuallererst eine greifbare, nachvollziehbare und tragfähige Definition von „technisch“ und „Gebiet der Technik“ zu entwickeln. Weiters bedeutet dies, dass der tatsächlich Schutzzumfang einer Erfindung nur in dem bestehen kann und darf, was als offenbarte, technische Lehre tatsächlich über den Stand der Technik hinausgeht. Dies und nur dies ist jener Beitrag zum allgemeinen Fortschritt und Wissen, der dem Grundgedanken des Patentsystems zufolge den Schutz durch ein Monopolrecht verdient. Dieser Beitrag muss ein technischer sein, dh er muss technische Merkmale umfassen, und in einem technischen Gebiet liegen. Ohne einen solchen technischen Beitrag gibt es keinen patentfähigen Gegenstand und daher auch keine Erfindung. Der technische Beitrag eines Anspruchs muss alle Bedingungen der Patentierbarkeit erfüllen, dass heißt insbesondere, dass er neu und für den Fachmann nicht naheliegend zu sein hat.

⁵⁷Dies ist übrigens auch ein wiederkehrendes Motiv in der Arbeit von *Nack (Anm. 46)*. Vgl dazu auch U.S. Supreme Court *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966): „a Patent is not a hunting license“.

⁵⁸Davor warnt etwa *Martin*, insbesondere mit Bezug auf die Eigenkapitalvorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel II), die gemäß den EU-Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG bereits seit dem 1. Januar 2007 verpflichtend anzuwenden sind, in seinem Vortrag im Rahmen der 2. European Patent Conference im Mai 2007 in Brüssel. Eine Videoaufzeichnung ist unter <http://stopsoftwarepatents.wikidot.com/forum/t-93114> erhältlich. Vgl dazu auch *Brian Kahin, The Patent Bubble... Still Growing*. Huffington Post, 26. September 2008 (URL: http://www.huffingtonpost.com/brian-kahin/the-patent-bubble-still-g_b_129232.html).

3 Weitere Lösungsansätze

3.1 10 Klarstellungen

Die bisher beschriebenen Probleme und Ungereimtheiten in der Praxis des Europäischen Patentamtes und insbesondere den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer ließen sich einfach und im Einklang mit EPÜ und TRIPS durch zehn kurze und sehr klare Regeln lösen. Diese Regeln waren bereits 2005, kurz vor der zweiten Lesung des Richtlinienvorschlags COM (2002) 92 im Europäischen Parlament Grundlage eines 21 Abänderungsvorschläge umfassenden überparteilichen Kompromissvorschlags, der nach den unterzeichnenden Abgeordneten als Rocard-Buzek-Duff Amendments benannt wurde.⁵⁹

Diese zehn Regeln lauten:

1. **Abgrenzung zwischen Computerprogramm und Erfindung:** Eine „Computergestützte Erfindung“ (mancherorts noch immer irreführend als computerimplementierte Erfindung bezeichnet) ist eine Erfindung im Sinne des Patentrechts bei deren Ausführung zusätzlich ein programmierbarer Apparat zum Einsatz kommt.
2. **Definition von Computerprogramm:** Eine „Datenverarbeitungsanlage“ ist die Realisierung einer abstrakten Maschine, die aus Bestandteilen wie Prozessor, Arbeitsspeicher, Ein- und Ausgabe, Dauerspeicher sowie Schnittstellen für den Datenaustausch mit externen Systemen und menschlichen Anwendern besteht. „Datenverarbeitung“ ist Rechnen mit Bestandteilen von abstrakten Maschinen. Ein „Datenverarbeitungsprogramm“ oder „Computerprogramm“ ist eine Lösung eines Problems mit Mitteln der Datenverarbeitung, die, sobald sie in einer passenden Sprache korrekt beschrieben worden ist, von einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden kann.
3. **Gegenstand von Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen:** Eine computergestützte Erfindung kann beansprucht werden als Erzeugnis, d. h. als ein programmierbarer Apparat, oder als ein von einem solchen Apparat ausgeführter Vorgang.
4. **Ausschluss von Programmansprüchen:** Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, sei es für sich alleine oder auf einem Datenträger ist nicht zulässig.
5. **Veröffentlichungsfreiheit:** Die Veröffentlichung oder Verbreitung von Computerprogrammen in jedweder Form kann niemals eine Patentverletzung darstellen.
6. **Negative Definition von „Gebiet der Technik“:** Die Datenverarbeitung ist kein Gebiet der Technik.
7. **Positive Definition von „technisch“ und „Gebiet der Technik“:** „Technik“ ist angewandte Naturwissenschaft (im Gegensatz zu Struktur- und/oder exakten Wissenschaften wie Sozialwissenschaften, Psychologie und insbesondere der Mathematik). Ein „Gebiet der Technik“ ist eine Disziplin der angewandten Wissenschaft, in

⁵⁹Archiviert unter <http://europarl.ffii.org/amendments.en.html> Gerüchtweise wurde kolportiert, dass die Befürworter des Kommissionsvorschlags sich nur deshalb auf eine Ablehnung der Richtlinie einließen, weil sie eine breite Mehrheit dieser Kompromiss-Amendments befürchteten und daher einer Kampfabstimmung aus dem Weg gehen wollten.

der Wissen durch Versuche mit beherrschbaren Naturkräften gewonnen wird. „Technisch“ bedeutet „zu einem Gebiet der Technik gehörend“.

8. **Negative Definition von „Beitrag“:** Eine Steigerung der Datenverarbeitungseffizienz ist kein technischer Beitrag.
9. **Positive Definition von „Beitrag“:** Eine Erfindung ist ein Beitrag zum Stand der Technik. Der Beitrag ist die Menge der Merkmale, durch die sich der Umfang des Patentanspruchs vom bisherigen Wissensstand abhebt. Dieser Beitrag muss ein technischer sein, d. h. er muss technische Merkmale umfassen, und in einem technischen Gebiet liegen. Ohne einen solchen technischen Beitrag gibt es keinen patentfähigen Gegenstand und keine Erfindung. Der technische Beitrag muss die Bedingungen der Patentierbarkeit erfüllen. Insbesondere muss der technische Beitrag neu und für den Fachmann nicht naheliegend sein.
10. **Interoperationsfreiheit:** Wenn der Gebrauch einer patentierten Lösung notwendig ist, um die Interoperabilität zu gewährleisten, dann handelt es sich bei diesem Gebrauch nicht um eine Patentverletzung.

3.2 Fazit

Wie im Verlauf dieser Stellungnahme dargelegt wurde, ist die gegenwärtige Erteilungspraxis des Europäischen Patentamtes, zumindest soweit sie die Patentierung von Software betrifft und insbesondere auf der Grundlage der in den Vorlagefragen der Präsidentin zitierten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern in rechtlicher, wirtschaftspolitischer und gesamtgesellschaftlicher Hinsicht unbefriedigend. Das Patentierungsverbot des EPÜ wird gewohnheitsmäßig ignoriert. Einzige Grundlage dafür sind haarspalterische Rabulistik, labyrinthisch ineinander verschlungene Zirkeldefinitionen und das ständige Wiederholen von Leerformeln. Beteuerungen, man wolle der Patentierbarkeit wenigstens annähernd vernünftige und nachvollziehbare Grenzen ziehen, können angesichts der chronischen Weigerung, transparente Begrifflichkeiten auch nur im Ansatz einzuführen, nicht überzeugen.

Es ist an der Zeit, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und die Große Beschwerdekammer hat dazu nun die Möglichkeit. Diese zeitgemäße Fassung zweier sehr einfacher und klarer Regeln,⁶⁰ die als verständliche und vor allem effektive Filter bei der Patentprüfung einsetzbar wären, könnten dabei nützlich sein:

1. Ein beanspruchtes Objekt, das ausschließlich aus Instruktionen für einen Universalrechner besteht, ist keine Erfindung im Sinnes des Patentrechts, unabhängig davon, in welcher Form es beansprucht wird.
2. Ein beanspruchtes Objekt kann nur dann eine Erfindung im Sinne des Patentrechts sein, wenn es neues Wissen (d.h. einen erfinderischen Schritt) zum Stand der Technik im Bereich der angewandten Naturwissenschaften beiträgt.

Damit bestünde die Möglichkeit eine ganze Reihe der gegenwärtigen Probleme zu lösen und das Patentsystems fit für die Zukunft zu machen:

- Die Patentierbarkeit von computergesteuerten und -unterstützten Erfindungen, wie ABS, Höhenruder, Bestrahlungslampen etc. wäre weiterhin sichergestellt.
- Die gegenwärtige Last breiter Patentansprüche als potentielle Jagdlizenzen gegen innovative Marktteilnehmer würde von den Schultern der Gesamtwirtschaft genommen – um den relativ geringen Preise, dass der Patentantragsteller seine Ansprüche (was ohnehin von Art 84 EPÜ vorgeschrieben wird) präziser und klarer zu formulieren hat.
- Dadurch würde insbesondere auch für Rechtssicherheit im Hinblick auf erteilte Patente gesorgt.
- Das Patentsystem würde insgesamt wesentlich transparenter.
- Die Patentprüfer und -ämter würden deutlich entlastet.

⁶⁰Vgl dazu BGH 28 X ZB 23/74, 1976 - Dispositionsprogramm. Für eine frühere Fassung dieser Regeln *Gert Kolle, Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht – Bemerkungen zur Dispositionsprogramm - Entscheidung des Bundesgerichtshofs. GRUR, 02 1977.* Zu einer modifizierten Regel 1., die auch Biopatente mit einschließt *Georg Jakob und Hartmut Pilch, On the Grammar of Patent Claims. in: KnowRight 2008. Wien, 2008*

- Patente würden wieder einen – insbesondere im Sinne von Basel II – verlässlich wertbeständigen Vermögensteil darstellen.

Vor allem aber ist dies die bisher einzige Interpretation, die sicherstellen kann, dass dem Art 52 (2) (3) nicht jeder praktische Anwendungsbereich geraubt würde.

Literatur

- Barraclough, Emma**, Judge calls for European Litigation System. *Managing Intellectual Property*, April 2008:Issue 178, S. 8.
- Berkenfeld, Erich**, Das älteste Patentgesetz der Welt. *GRUR*, 1949:Nr. 5, S. 139–142.
- Bessen, James und Meurer, Michael J.**, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*. Princeton, 2008.
- Brimelow, Alison**, Referral under Article 112 (1) (b) EPC. *G3/08*, 22. Oktober 2008.
- Eurolinux-Alliance**, Juridical Coup at the European Patent Office. 21. September 2003 (URL: <http://eurolinux.ffii.org/news/coup01A/coup01A.en.pdf>).
- Frein, Michael und Meyer, Hartmut**, *Die Biopiraten*. Berlin, 2008.
- Geller, Paul Edward**, Die Auflösung des Geistigen Eigentums. *GRUR International*, 2006, S. 273–277.
- Götting, Horst Peter**, *Gewerblicher Rechtsschutz*. 8. Auflage. München, 2007.
- Harthoff, Dietmar, Engel, Christof und Möschel, Wernhard (Hrsg.)**, *Patentschutz und Innovation*. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, März 2007.
- Hjelm, Bertil**, *Recent Developments and Challenges in the Protection of Intellectual Property Rights - Software Inventions and Business Methods*. 2001.
- Jakob, Georg und Pilch, Hartmut**, *On the Grammar of Patent Claims*. in: *KnowRight 2008*. Wien, 2008.
- Kahin, Brian**, The Patent Bubble... Still Growing. *Huffington Post*, 26. September 2008 (URL: http://www.huffingtonpost.com/brian-kahin/the-patent-bubble-still-g_b_129232.html).
- Kerninghan, Brian W. und Ritchie, Dennis M.**, *The ANSI C Programming Language*. 2. Auflage. Upper Saddle River, New Jersey, 1988.
- Klemens, Ben**, *Math you can't use*. Washington DC, 2006.
- Kolle, Gert**, Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht – Bemerkungen zur Dispositionsprogramm - Entscheidung des Bundesgerichtshofs. *GRUR*, 02 1977, S. 58–74.
- Laughlin, Robert B.**, *Das Verbrechen der Vernunft. Betrug an der Wissensgesellschaft*. Frankfurt am Main, 2008.
- Martin, David E.**, Social Contingent Liabilities and Synthetic Derivative Options - Benefits and Costs of the Global Patent Paradigm. 15. Mai 2007 (URL: <http://www.eupaco.org/report:david-martin>).
- Muir, Ian, Brandi-Dohrn, Matthias und Gruber, Stephan**, *European Patent Law: Law and Procedure under the EPC and PCT*. 2. Auflage. Oxford, 2003.

- Nack, Ralph**, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie. Band Bd. 121, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz. Köln, 2002.
- Neumann, John von**, First Draft of a Report on the EDVAC. University of Pennsylvania, 1945 – Technischer Bericht.
- ÖPA**, Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen (Software). Österreichisches Patentamt, 2. August 2006 (URL: http://patentamt.at/Home/Erfindungsschutz/Richtlinien/Richtlinien_Software_200608.doc).
- Pila, Justine**, Dispute over the Meaning of “Invention” in Art. 52 (2) EPC - The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe. IIC, 2005:Heft 2, S. 173–191.
- Pilch, Hartmut**, Stop Software Patents Now! How the responsible authorities in Europe can do it. 30. Juli 2008 (URL: http://www.swpat.ffii.org/07/p2parl/epo/p2parl_epo07.en.pdf).
- Scharen, Uwe**, Der Schutzbereich des Patents im Falle verschiedener Einwände des Beklagten im Verletzungsprozess. GRUR, 1999, S. 285.
- Then, Christoph und Tippe, Ruth**, Neue Runde im Tier-Monopoly: Patente auf Kuh, Schwein, Milch und Schnitzel? Greenpeace e.V., April 2009 (URL: http://keinpatent.de/uploads/media/Report_Nutz-Tier-Patente.pdf).
- Then, Christoph und Tippe, Ruth**, Saatgut und Lebensmittel - Zunehmende Monopolisierung durch Patente und Marktkonzentration. Internationale Koalition No Patents On Seeds", April 2009 (URL: http://keinpatent.de/uploads/media/Report_Saatgut_und_Lebensmittel.pdf).