

# Günter Schölch 2000: Submission to CEC Consultation on Software Patent

<http://swpat.ffii.org//papers/eukonsult00/angumema/index.en.html>

Workgroup

swpatag@ffii.org

2003-11-20

An examiner of the German Patent Office points out that the EU patent department's consultation paper uses a meaningless concept of technical character and sticks to a shoddy reasoning that dates back to the EPO caselaw of the Sohei decision (1986). It is this sophistry which has created the legal insecurity in Europe, and perpetuating this sophistry just perpetuates legal insecurity. If we want to tackle the legal insecurity, we need to break with this sophistry, delete the much-abused 'as such' clause (Art 52(3) EPC) and reestablish clear and consistent definitions of what is a technical invention. It is not enough that the claims contain technical features. Not the claim wording but the invention must be technical. The EPO's approach is to compare even non-technical problem solutions with with non-technical closest prior art and then deciding whether any technical feature is contained in the difference. This is illogical and circular. Such approaches, as proposed also in the consultation paper, are apparently using the "technical character" doctrine only as a cover-up for their real purpose, which is to make anything man-made under the sun patentable, like in the US. However this could have even graver consequences in Europe than in the US, given that the EPO and European courts tends to apply formalistic rules that favor the patentee and make claims have a broader effect than the same claims would have in the US. On the whole it can be said that the adventure of expanding patentability to all ideas constitutes a rupture of occidental civilisation and a course into a brave new world whose outline is just gradually appearing on the horizon in the US. This adventure is undertaken in spite of strong scientific evidence in its disfavor, supported only by the irrational belief of a well entrenched lobby in the universally beneficial effect of property rights.

# Contents

<b>1</b>	<b>Über das Papier und den Autor</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Position Paper</b>	<b>2</b>
2.1	Zu den Hauptfragen . . . . .	2
2.1.1	Umfang der Harmonisierung . . . . .	2
2.1.2	Auswirkungen der Harmonisierung . . . . .	3
2.2	Zusammenfassend . . . . .	4

## 1 About the Paper and the Author

**Title:** Position on Consultation Paper

**Author:**

**Name:** Günter Schölch

**Address:** DE-82211 Herrsching

**Profession:** Patent Examiner at the German Patent Office in Munich

## 2 Position Paper

### 2.1 On the Main Questions

#### 2.1.1 Scope of Harmonisation

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob die Ausdehnung des Patentwesens in den Bereich sog. computer-implementierter oder software-bezogener Erfindungen hinein, die Grundintention des Patentwesens erfüllt. Wird damit Innovation gefördert? Auch die im Auftrag der Kommission durchgeführte Studie kommt offensichtlich zu keinem eindeutig positiven Ergebnis. Eine Studie mit einer klaren positiven Aussage ist zumindest mir nicht bekannt. Hingegen gibt es einige Studien wie die der Kommission, zur Vorsicht mahnen, oder deutlicher noch, von zu erwartenden negativen Effekten sprechen. Die Studie von Bessen & Maskin (Sequential Innovation, Patents and Imitation, Working Paper Department of Economics, MIT; <http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf>) ist in ihrer Aussage bzgl. der Wirkung des Patentwesens auf sich dynamisch entwickelnde Bereiche, wie Softwareindustrie, deutlich negativ.

Wenn es keine deutlichen und plausiblen Aussagen gibt, die für Innovationsförderung sprechen, kann der Schluß nur sein, keine Ausdehnung des Patentwesens in diesen Bereich voranzutreiben, sondern im Gegenteil Klarheit bzgl. einer sinnvollen Begrenzung des Patentwesens zu schaffen.

Die Forderung nach einer Gesetzesinitiative besteht gleichwohl. Die Praxis der Ämter, insb. des europäischen Patentamts und der ihm unmittelbar zugeordneten Gerichtsbarkeit, aber auch die Praxis etwa des deutschen Amtes, welche zukünftig durch die BGH-Entscheidungen XZB 11/98 und XZB 15/98 geprägt sein wird, hat zu dem von der Kommission in dem Einführungspapier ("Software-Patente, Kommission leitet Sondierung ein") festgestellten Mangel an Rechtssicherheit und Klarheit geführt.

### 2.1.2 Effects of Harmonisation

Eine Harmonisierung nach amerikanischem Vorbild, dürfte die relativen Chancen der europäischen Softwareindustrie ebnen. Bedacht sollte auch werden, daß man nur unter einem Aspekt gleichzieht: alles Erdenkliche soll dem Patentschutz zugänglich sein. Die Bedeutung der Patentansprüche und der Beschreibung ist aber gleichwohl unterschiedlich. Ein breiter europäischer Patentanspruch ist in seiner Wirkung breit. Ein breiter amerikanischer Patentanspruch wird in viel stärkerem Maß in seiner Wirkung auf das reduziert, was in der Beschreibung konkret offenbart ist. Die Anforderung an die Detailierung und Konkretisierung in der Beschreibung sind in den USA auch höher. Diese klein erscheinenden Unterschiede könnten zukünftig unangenehme Auswirkungen haben. Die Friktionen, die in der industriellen Entwicklung durch das Patentwesen verursacht werden, und die in den USA immer wieder zum Thema werden (one click, multimedia, etc), können sich im europäischen Raum aufgrund der tatsächlich breiten Wirkung der Patentansprüche ungleich stärker manifestieren. Es ist bei allem auch zu bedenken, daß, wie BESSEN&MASKIN es formulieren, die Rechnung des amerikanischen Experiments noch offen ist. Denn auf Grund der Trägheit des Systems manifestieren sich die negativen Wirkungen möglicherweise erst mit geraumer Verzögerung.

Auch folgende Beobachtungen könnten nachdenklich stimmen: In den USA wurde anscheinend bewußt ein patent- und lizenzfreies Verschlüsselungsverfahren – ein Algorithmus zweier Belgier - als Nachfolger von DES ausgewählt. In dieser Entscheidung könnte zum Ausdruck kommen, daß auch in Bereichen der USA der Wunsch nach freier Software besteht. Bill Gates nennt angeblich etwa 50 MRD \$ sein eigen, obschon sicherlich sehr viele Raubkopien seiner Betriebssysteme, etc. gemacht wurden. Es ist nicht erkennbar, daß an dem ökonomischen Erfolg von Microsoft in irgendeiner Weise Patente eine zentrale Rolle gespielt haben. Auch der Erfolg des PCs – ein in weiten Bereichen quasi freier Standard – im Vergleich zu dem – vermutlich technisch besseren – System von Apple, das sich aber aufgrund restriktiver Firmenpolitik längst nicht in dem Maß am Markt durchsetzen konnte, weist auf den Vorteil freier Systeme in der Marktdurchsetzung hin.

Normierung und Standardisierung scheinen von größerer Bedeutung für Innovation zu sein, als Patente. Dieser Aspekt dürfte gerade für KMUs von großer Bedeutung sein. KMU's melden traditionell wenig Patente an. Dies ist leicht verständlich, denn das Patentwesen bedeutet zunächst in erster Linie ein Kostenlast, die Ressourcen bindet. Der ökonomische Nutzen hingegen ist ungewiß. In einer Wettbewerbssituation, in der die Beteiligten ohne diese zusätzliche Last auskommen — Wettbewerb also auf die Ebene der Produkte beschränkt ist — können diese nicht unmittelbar produktiven Kosten ver-

mieden werden. Es ist allerdings so, daß in einer Situation mit patentfreiem Wettbewerb, ein oder mehrere Teilnehmer, wenn sie in der Lage sind, Patente in dem bisher patentfreien Bereich zu etablieren, alle anderen dazu zwingen werden, genau so zu handeln. Eine ganze Ökonomie wird dann die zusätzlichen Kosten für die Beobachtung, Etablierung, Verteidigung und Durchsetzung von Patenten zu tragen haben. Dieser Mechanismus scheint auch bei einigen größeren Softwareunternehmen (etwa Oracle) eine Rolle zu spielen, die Patente anmelden, obwohl sie wenig vom Sinn des Patentwesens in diesem Bereich überzeugt sind. Sie fühlen sich aber gezwungen dies zu tun, weil es andere auch machen. Die großen Unternehmen mit langer Tradition sind in der Regel zusammen mit dem Patentwesen evolviert und haben Wege gefunden auch hier die Kosten zu minimieren, etwa über Crosslizenzen, etc. Gleichstarke Wettbewerber werden hier Wege finden. Bei Wettbewerb zwischen ökonomisch ungleich Mächtigen, ist hier mit Verwerfungen zu rechnen.

Die Entwicklung freier / quelloffener (OpenSource) Software könnte durch Ausdehnung des Patentwesens zu einem Ende kommen, oder doch stark behindert werden. Selbst wenn die ökonomischen Ressourcen vorhanden wären, um die Kostenlasten für Patentbeobachtung, — anmeldung, - verteidigung, -durchsetzung zu schultern, erscheint es fraglich, ob die hierfür erforderliche Infrastruktur schnell genug, bzw. überhaupt aufgebaut werden kann. Die ganze Entwicklung von OpenSource scheint nicht in einen Rahmen eingebunden zu sein, der — entsprechend einem Unternehmen — in der Lage wäre, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Vielmehr scheint die Sache von einem lose organisierten Engagement von Einzelpersonen getragen zu sein, das nicht in erster Linie auf ökonomischen Erfolg ausgerichtet ist.

Es sollte auch bedacht werden, daß die Situation im Bereich der sog. computerimplementierten oder software-bezogenen Erfindungen eine andere ist, als im klassisch industriellem Bereich. Dieser ist sozusagen mit dem Patentwesen groß geworden, neue Entwicklungen sind von Anfang an eingebunden gewesen. Computer-Software und alles, was man mit Computern anfangen kann, hat sich aber bisher ohne wesentlichen Einfluß von Patenten (abgesehen von Hardwarepatenten) entwickelt. DOS / Windows reicht etwa 25 Jahre zurück, Unix sicherlich 30-35 Jahre ebenso der C-Compiler. Konzepte für Compiler, grundlegende Mechanismen des Datenaustausches oder der Datenorganisation sind ebenfalls Jahrzehnte alt und schlichtweg patentfrei. Nun soll aber quasi plötzlich alles was darauf basiert oder in der Weiterentwicklung darauf aufsetzt dem Patent zugänglich sein. Womit ist dieser Bruch gerechtfertigt?

Mehr noch. Der Computer durchdringt als Organisationsmittel zunehmend alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens. Das, was etwa in Betriebshandbüchern hinterlegt war — z.B. das Verhalten bei bestimmten Geschäftsvorgängen, oder Betriebsvorfällen — oder etwa für Simulations- oder Prognosezwecke mit einem Tischrechner (oder Papier und Bleistift) berechnet wurde, wird nun computerimplementiert und damit patentfähig. Wäre es denkbar gewesen, mit Einführung des Telefons dessen Verwendung zur Auslösung einer Banktransaktion zu patentieren? Oder die Berechnung einer Schaltung mittels der Kirchhoff'schen Regeln auf Papier und Bleistift? Da dies nun mit einem Computer erfolgt — der heute das adäquate Mittel ist, um Berechnungen auszuführen —

soll dies nunmehr patentfähig sein. Berechnungen beispielsweise nach der Methode der Finiten Elemente sind ein fundamentales Werkzeug in vielen ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen und waren ein Thema für Lehrbücher, wissenschaftliche Papers, Mathematiker und natürlich für Softwareentwickler. Heute werden derartige Verfahren zum Patent angemeldet und müssen nach der Auffassung der Gerichte als grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich angesehen werden. Derartige Berechnungen haben eine mindestens fünfzigjährige patentfreie Geschichte, und eine Menge der damit verbundenen Mathematik reicht noch viel weiter zurück. Hier zeichnet sich ein grundlegender Bruch in der abendländischen - vielleicht auch ganz allgemein - in der Kulturgeschichte ab. Natürlich wird sofort eingewendet werden, derartige Berechnungen als solche sind frei, nur computerimplementiert eben nicht.

Dieses Argument ist aber gleichbedeutend damit, daß jemand im Zeitalter von Papier und Bleistift sagt, eine Berechnung, im Kopf ausgeführt ist frei, aber unter Verwendung von Papier und Bleistift nicht. Ein Computer ist das heute adäquate Handwerkszeug um Berechnungen auszuführen, um Organisatorisches abzuwickeln, um Prozesse zu steuern und Buchhaltung zu machen und ganz allgemein Information zu verarbeiten. Die Mathematik entwickelt sich in Hinsicht auf dieses Handwerkszeug, die Organisationsstrukturen und die Art der Buchhaltung und die Art der Abwicklung von Geschäften ebenfalls.

Bei dem Bestreben "computerimplementierte Erfindungen" dem Patentschutz zuzuführen, wird m.E. die Tragweite dieses Vorhabens verkannt. Heute ist von Wissens- oder Informationsgesellschaft die Rede, ein Internetanschluß wird so selbstverständlich wie ein Telefon sein, die Gesellschaft wird zunehmend von diesem Hilfsmittel durchdrungen. Bei Ausdehnung des Patentwesens in dem angestrebten und sich abzeichnenden Umfang bedeutet dies, daß auch Ausschluß- und Verbotungsrechte in alle Bereiche der Gesellschaft, in die der Computer vordringt, ebenfalls eindringen werden. Aus meiner Sicht ist dies kein wünschenswerter Zukunftsentwurf.

## **2.2 Key Elements**

### **2.2.1 i. Principle**

Patente auf allen Gebieten der Technik - dies ist eine Maximalforderung. Was als Technik aufgefaßt wird, ist äußerst wandelbar. Dies zeigt auch das Patentwesen. Tatsächlich gibt es heute keinen Bereich menschlichen Lebens mehr, der nicht irgendwie mit irgendeiner Art von "Technik" assoziiert ist. Lediglich einige Beispiele: Spieltechnik, Sprechtechnik, Sozialtechniken, Verkaufstechnik, Maltechnik, Fahrtechnik, Managementtechnik, etc. Ebenso wenig ist heute "Industrie" auf den klassischen Bereich der Herstellung von Produkten beschränkt, sondern es gibt die Unterhaltungsindustrie, die Filmindustrie, etc. und Produkte sind auch das Ergebnis von Dienstleistungen. Als Produkt des Dienstleisters Patentamt wird bspw. ein Patent, oder auf einer andren Ebene - ein Rechtstitel - verstanden.

Patente auf "allen Gebieten der Technik" ist in keiner Weise einschränkend. Man braucht einen Katalog von Kriterien, über deren Bedeutung Konsens besteht, um zu definieren, was unter "Technik" im Sinne des Patentwesens verstanden werden soll.

Diesen Katalog gibt es nicht. Ohne einen derartigen Katalog ist auch nicht festzumachen, was ein “technischer Beitrag / Effekt” oder “technische Überlegungen” sein sollen.

Der Begriff “Technik” oder “technisch” – und das gilt auch für technischen Beitrag oder Überlegungen – ist mittlerweile im Patentbereich zu einer beliebig auslegbaren Leerformel geworden, was auch die Ausführungen zu Punkt “i. Grundsatz” in dem Sondierungspapier zeigen:

Dort heißt es, der Zweck einer computer-implementierten Erfindung liege darin, einen Computer zu steuern, woraus sich ein technischer Effekt ergäbe. Der technische Effekt könne dann in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens liegen.

Die Aussage der in dem Sondierungspapier vorgelegten Schlußfolge ist schlichtweg, daß alles, was im Zusammenhang mit einem Computer, Netz, etc. formulierbar ist, dem Patentschutz zugänglich sein soll, mit all den Konsequenzen, deren Darstellung oben versucht wurde. Die Unterscheidungen zwischen “technischem Beitrag” oder “technischen Überlegungen” sind obsolet. Alles läßt sich mühelos auf die oben skizzierte Kernschlußfolge zurückführen, deren Zweck es ist, eine plausibel erscheinende Begründung zu liefern, um alles im Zusammenhang mit Computern dem Patentschutz zugänglich zu machen. Der Mechanismus dieser Argumentationslinie ist ganz einfach: Irgendetwas tief unten wird als “technisch” definiert, damit erbt auch alles übrige, was damit in Zusammenhang zu bringen ist, die Eigenschaft “technisch”.

### **2.2.2 ii. Complementarity**

Da mit Patenten Konzepte geschützt werden, fallen sämtliche mögliche Realisierungen, bzw. deren konkrete Computer-Implementierungen unter das Verbotungsrecht. Die sog. “Software-Patente” sind naturgemäß breit. Daß die Darstellung, also etwa die schriftliche Niederlegung eines Quellcodes auf Papier noch erlaubt sein soll, dürfte wohl niemanden veranlassen, ein geschütztes Konzept lediglich “zum Spaß” zu programmieren.

### **2.2.3 iii. Technical Contribution**

Wenn man von dem in dem Sondierungspapier gegebenen Beispiel ausgeht, daß ein technischer Effekt in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens liegen kann, dann kann auch ein “technischer Beitrag” in einer Variante des gewerblichen Verfahrens liegen. Denn ein anderes gewerbliches Verfahren impliziert auch andere Steuerungsvorgänge des gewerblichen Verfahrens und damit technische Effekte. Der Fachmann ist dann notwendigerweise ein Wirtschaftler.

Im übrigen lassen sich bzgl. Aufgabe, Mittel und Wirkungen immer Zusammenhänge mit dem technischen Effekt, der nach “i. Grundsatz” allein schon durch ein laufendes Computerprogramm erzeugt wird, konstruieren. Das ist alles ein Frage der Formulierung und / oder Begründung.

### **2.2.4 iv. Technical Considerations**

Es gilt das Gleiche wie für “technischen Beitrag”.

Das Vorgehen der Beschwerdekammer in Sachen SOHEI ist bemerkenswert. Zunächst wurde der Patentanspruch seiner "untechnischen", auf Geschäftliches hinweisenden Merkmale entkleidet, um eine Verallgemeinerung zu erreichen. Dann konnte festgestellt werden, daß es darum gehe, Dateien für unterschiedliche Zwecke bereitzustellen, wobei gesorgt würde, daß die Verarbeitungseinheit auf oder mit den Dateien die entsprechenden Funktionen ausführt.

Dies würde eindeutig technische Überlegungen erfordern. Für mich als Ingenieur ist nicht nachvollziehbar, wo hier "technische Überlegungen" zu finden sind. Die Aufteilung eines Buchungsblattes in eine Soll- und Habenspalte und die Vorschrift nach welchen Kriterien Daten in den Spalten einzutragen, zu verrechnen und ggf. als Zwischen-, Endergebnis oder Kopie in andere Spalten zu übernehmen sind, hat aus meinem Verständnis nichts mit Technik im Sinne des Patentwesens zu tun, — es sein denn, man definiert jegliche Systematik, die der Mensch hervorzubringen vermag, als "technisch". Verblüffend ist auch die neue Entscheidung T 0931/95 "Improved pension benefits system". Der Patentanmelder vertrat u.a. mit Hinweis auf die Entscheidung SOHEI die Auffassung, daß auch das "pension benefits system" technischen Charakter haben müsse. Die Beschwerdekammer kam aber anders als bei SOHEI zu dem Schluß, daß der Zweck jedes Verarbeitungsschrittes ein rein ökonomischer sei, und nur Information ökonomischer Art verarbeitet würde. Man fragt sich, ob einfach im Patentanspruch 1 (auf ein Verfahren unter Verwendung von data processing means abgestellt) vergessen wurde, auf die Verwendung entsprechender Dateien für die jeweiligen Datenkategorien hinzuweisen. Auch die Verwendung von technischen Mitteln würde dem Ganzen noch keinen technischen Charakter verleihen. Man ist verblüfft, ob dieser wundersamen Wendung (siehe auch Sondierungspapier: i. Grundsatz). Die Beschwerdekammer kommt aber zu dem Schluß, daß ein auf ein Gerät, wie ein Computer, gerichteter Patentanspruch auf jeden Fall technischen Charakter hat. Sie sieht sich damit im Einklang mit der BGH Entscheidung XZB 15/98 ("Sprachanalyseeinrichtung") welche in einem Energieverbraucher (Computer) einen technischen Gegenstand sieht. Der Beitrag zum naheliegendsten Stand der Technik (closest prior art), welcher existierende "private pension plans" seien, sei lediglich ökonomischer Art, daher läge keine Erfindungshöhe vor. Die alte Kerntheorie des BGH's in neuem Gewand? Existierende "private pension plans" werden anscheinend einerseits als Stand der Technik ("Prior art" ist vom Typ ökonomisch, der Fachmann ein Wirtschaftler) angesehen, der Beitrag zum Stand der Technik sei aber lediglich ökonomisch (also vom gleichen Typ wie der Stand der Technik), deswegen läge keine Erfindung vor ("no inventive step"). Dies erscheint logisch inkonsistent und führt wieder zu der Frage, nach welchen Kriterien soll "technisch" oder "Technik", oder vielleicht besser "das, was dem Patentschutz zugänglich sein soll", bestimmt werden.

Am weitreichendsten ist m.E. die Entscheidung "Logikverifikation". Nach ihr sind alle Verfahren die eine Erkenntnis erfordern, die auf Überlegungen beruht, die sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten konzentrieren, dem Patentschutz zugänglich. D.h. die ganze naturwissenschaftliche Basis unserer Zivilisation kann zukünftig mit privaten Verbotungsrechten überzogen werden. Die Botschaft dieser Entscheidung ist unmißverständlich und wird von den Anwälten und den Anmeldern auch so aufgenommen. An die unter "b Auswirkungen der Harmonisierungen"

angedeuteten Implikationen sei erinnert. Es sind nur ein paar dürre Hinweise.

### **2.2.5 v. Technical and Non-Technical Features**

Die wesentliche Frage, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Problematik zieht, ist: wie kann zwischen technisch und nichttechnisch unterschieden werden? Wenn man von der in "i. Grundsatz" in dem Sondierungspapier dargelegten Schlußfolge ausgeht, ist alles als technisch einzustufen, was im Zusammenhang mit Computer, Internet, etc. steht. Daß in einem Fall eine im ökonomischen angesiedelte Erfindung als technisch im anderen Fall als nichttechnisch, bzw. keinen technischen Beitrag liefernd erkannt wurde, weist darauf hin, daß man sich längst im Bereich von sprachlichen Spitzfindigkeiten befindet.

Ist ein technischer Beitrag darin zu sehen, daß nicht nur 5 Dateien vorgesehen werden, sondern deren sechs? Ist ein technischer Beitrag gegeben, wenn die Funktionen, die auf Dateien ausgeübt werden anders sind, als die bekannten? Wie es auf jeden Fall technisch wenn es sich um Daten handelt, die z.B. Simulations- oder Berechnungsparameter für eine elektrische Schaltung darstellen. Wie steht es mit einem Verfahren zur Klimamodellierung (es geht auf alle Fälle um physikalische und körperliche Gegebenheiten), oder zur Prognosezwecken von Verkaufszahlen (hier geht es um Güter, also Körperliche Gegebenheiten)?

Von der Sache her ist es nicht mehr nachvollziehbar, daß einerseits ein Verfahren, das einen Computer verwendet, unter bestimmten Umständen dem Patentschutz nicht zugänglich sein soll, ein Computer auf dem das selbige Verfahren implementiert ist, aber per se auf jedem Fall grundsätzlich patentfähig ist. Die "Erfindung" ist die gleiche. Der Zwang zu diesen tief im Juristischen verhafteten Spitzfindigkeiten in der Formulierung mag aus der Unsicherheit nachgeschalteter Instanzen (Patentverletzung, etc.) erwachsen. In der Notwendigkeit, Verbalakrobatik zu treiben, zeigt sich, wie unsicher die gesamte Basis ist. Dies mag auch daher kommen, daß in der bisherigen Diskussion nie sauber zwischen den Begriffen "Erfindung" und den durch den Patentanspruch zu schützenden Gegenstand unterschieden wurde. Letzter enthält neben den Merkmalen, welche die Erfindung kennzeichnen, auch immer Merkmale, die den Stand der Technik beschreiben.

Die Intention, daß ein Dritter, der lediglich die nichttechnischen Merkmale einer Erfindung benützt, nicht behindert werden soll, verkennt die Realität. Wenn die Verwendung eines Computers ausreicht (Verfahrensanspruch a la "Logikverifikation"), oder einfach eine Vorrichtung (Computer, System – energieverbrauchend) beansprucht werden muß, um als "technisch" und damit dem Patentschutz zugänglich zu gelten, dann bedeutet dies, daß es dem "Nichtverletzer" nur noch übrig bleibt, auf der Ebene des Kopfrechnens und des "Papier und Bleistifts" zu bleiben. Er steht damit weit außerhalb der realen Situation, in der Computer etc. eben das heute adäquate Hilfsmittel sind, um Berechnungen, Simulationen, Organisatorisches, Geschäftliches, etc. abzuwickeln.

### **2.2.6 iv. Permissible Claims**

Das Problem besteht weniger in der Frage, ob Vorrichtungs - oder Verfahrenspatente

beansprucht werden, sondern darin, daß die Merkmale in den Ansprüchen i.d.R. immer funktionaler oder aufgabenhafter Art sind. Was früher als Ausnahme betrachtet wurde, ist bei sog. computer-implementierten Erfindungen die Regel. Damit ist die ganze Fülle der möglichen Realisierungen, welche jede für sich durchaus nicht trivial sein kann, einem einzigen Verbotungsrecht unterworfen. Im klassischen Fall des Patentrechts, hat man immer versucht, zu breite, funktional bestimmte Ansprüche lediglich als Ausnahme zuzulassen. Dies ist hier völlig ausgehebelt.

### **2.2.7 vii. General Patent Law**

Was als eine angemessene Offenlegung betrachtet werden kann, ist völlig offen. Computer-implementierte Erfindungen sind i.d.R. auf einem so hohen Abstraktion-niveau, oder deutlicher gesagt, derart aufgabenhaft beschrieben, daß die Nacharbeitung dem Fachmann nur unter großem, meist auch nur unter erfinderischem Aufwand (jedenfalls, wenn man das Niveau als Maßstab anlegt, das bei der Erfindungshöhe angesetzt wird) erbracht werden kann. Eine ausreichende Offenbarung sollte m.E. die wesentlichen Programmkonstrukte in einer Art Pseudocode beinhalten.

## **2.3 Summary**

Die Bemühungen, eine gewisse Beschränkung des Patentwesens zu erhalten, werden im Sande verlaufen, solange nicht ein Kriterienkatalog für die Bestimmung dessen, was als "technisch" oder "Technik" im Sinne des Patentgesetzes gelten soll, vorhanden ist. Der Kriterienkatalog muß sich auf Begriffe oder Begriffsbestimmungen abstützen, die ausreichend präzise und konsensfähig sind.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Konsequenzen, die aus einer allgemeinen Patentierbarkeit (in Form computer-implementierter Anwendung) der naturwissenschaftlich-mathematischen Grundlagen unserer Zivilisation erwachsen, bisher in keiner Weise überdacht oder berücksichtigt wurden. In den vorgelegten Vorschlägen gibt es auch keinerlei explizit vom Patentschutz ausgenommenen Bereiche mehr. Dies halte ich für fatal.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, den Begriff "Technik" in das EPÜ aufzunehmen. Die Ausschlußbereiche sollten aber auf alle Fälle bleiben und es sollte zur Verdeutlichung der Zusatz "als solche" ("as such") gestrichen werden. Womöglich war dies der Ansatzpunkt für eine Entwicklung, vor der BGH Richter Melullis gewarnt hat. Durch extensive Interpretation des Gesetzestextes ist womöglich eine Situation entstanden, welche die ursprüngliche Intention des Gesetzes in sein Gegenteil verkehrt. Die in der Einführung zu dem Sondierungspapier festgestellte Rechtsunsicherheit erwächst hieraus.

Ich habe zwar wenig Hoffnung, daß der in Gang gekommene Prozeß der Ausdehnung des Patentwesens in bisher freie Bereiche noch gebremst werden kann. Trotzdem habe ich mich der Mühe unterzogen, diesen Beitrag, der bzgl. aller Aspekte in keiner Weise erschöpfend sein kann, zu schreiben.

Die Grundaussage und Überlegung sind gleichwohl klar und einfach: Warum sollte sich die europäische Gemeinschaft darauf einlassen, Ausschlußrechte in Bereichen zu

etablieren, die florieren, wenn gleichzeitig die positive Wirkung dieser Regelungen keineswegs sicher, sondern eher fragwürdig ist.

Aus meiner Sicht rüttelt das Vorhaben den Patentschutz auszudehnen in einigen Aspekten an den Grundfesten unserer Kultur. Daß sich dies — auch in den USA — noch nicht massiv bemerkbar macht, mag an der inherenten Trägheit und Komplexität großer Gesellschaften liegen. Die Rechnung dürfte tatsächlich noch offen sein. Wenn es Studien und empirische Untersuchungen gäbe, die deutlich positive Signale bezüglich der innovationsfördernden Wirkungen einer Ausdehnung des Patentwesens vermitteln würden, so hätte man ein besseres Fundament, das Für und Wider abzuwägen. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand steht — so wie sich die Diskussion im Augenblick darstellt — in dieser Frage wissenschaftlich-rationale Methodik (z.B. EU-Studie, Bessen & Maskin, etc: Wirkung zumindest unsicher, eher negativ) gegen von Glauben getragene Hoffnung (Patente sind generell innovationsfördernd).

### 3 Related Reading

- **Schölch 2001: Softwarepatente ohne Grenzen?**<sup>1</sup>

In 2000 the 10th Senate of the German Federal Court of Justice (BGH/10) published the verdicts “Sprachanalyse” (Language Analysis) and “Logikverifikation” (logic verification) and with them a new doctrine that makes anything patentable that can be described as a “program-technical device”. The BGH/10 overruled decisions of another court that had rejected the same patent applications due to lack of technicality (technical character). The 17th Senate of the Federal Patent Court (BPatG/17) had applied the “core theory”, i.e. differentiated between new and old technology and demanded that the new and inventive part (i.e. the core of the invention) be in the “technical” realm, i.e. that it contribute a “teaching in the area of applied natural science”, outside the scope of the list of exclusions on §1(2) PatG aka Art 52(2) EPC. The new verdict will on the contrary admit any claims even if only a non-inventive periphery is within the “technical sphere”. Applied to organ building this would mean that not only a new way to build organ pipes would be considered a technical invention, but also a new piece of music played on the organ, as the author of this article observes. Günter Schölch, who is confronted with dubious software patents every day in his work at the German Patent Office, finds the BGH/10 decision unconvincing and warns that they will lead to a flood of harmful patents. Schölch also reviews the process of patent inflation (gradual expansion of the scope of patentability) during the last decade and warns about dangerous social consequences.

---

<sup>1</sup><http://swpat.ffii.org/papers/grur-schoelch01/index.en.html>

- **Patent Jurisprudence on a Slippery Slope – the price for dismantling the concept of technical invention<sup>2</sup>**

So far computer programs and other *rules of organisation and calculation* are not *patentable inventions* according to European law. This doesn't mean that a patentable manufacturing process may not be controlled by software. However the European Patent Office and some national courts have gradually blurred the formerly sharp boundary between material and immaterial innovation, thus risking to break the whole system and plunge it into a quagmire of arbitrariness, legal insecurity and dysfunctionality. This article offers an introduction and an overview of relevant research literature.

---

<sup>2</sup><http://swpat.ffii.org//analysis/invention/index.en.html>