

G1/19 Amicus Curiae Schriftsatz Dr. Sven Kiesewetter-Köbinger

Der Autor regt an, sich bei der Beantwortung der Vorlagefrage auf die gängigen Auslegungsmethoden des Gesetzes zu besinnen und sich bei der vermuteten Zielsetzung des Gesetzgebers nicht über den klaren Wortlaut des Gesetzes hinwegzusetzen ([1 BvR 871/13; 1 BvR 1833/13](#), ebenso [USSC 08-964 Bilski](#)).

Vorlagefragen:

1. In the assessment of inventive step, can the computerimplemented simulation of a technical system or process solve a technical problem by producing a technical effect which goes beyond the simulation's implementation on a computer, if the computer-implemented simulation is claimed as such?
2. If the answer to the first question is yes, what are the relevant criteria for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem? In particular, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?
3. What are the answers to the first and second questions if the computer-implemented simulation is claimed as part of a design process, in particular for verifying a design?

Zur Frage 1 ist zunächst festzustellen, dass die Frage in ihrem Wortlaut eine Tatfrage darstellt - ob ein technisches Problem gelöst wird, das über die Implementierung auf einem Rechner hinaus geht - und keine ausschließliche Rechtsfrage. Die zu beantwortenden Rechtsfragen basieren auf [Art. 52 und 84 EPÜ \(29.11.2000\)](#) und sollten ausgehend vom klaren Wortlaut des Gesetzes lauten:

- 1'. Ist die (gesamte) Anmeldung zur Modellieren der Bewegung einer Fußgängermenge in einer Umgebung einem Gebiet der Technik zugeordnet, wie dies Art. 52 Abs.1 EPÜ seit [TRIPS](#) erfordert?
- 2'. Bezieht sich die (gesamte) Patentanmeldung auf einen der im Ausschlusskatalog Abs.2 aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche?
- 3'. Ist insbesondere der Gegenstand, für den gemäß Art.84 EPÜ Schutz begehrt wird, so deutlich gefasst, dass er sich auf keinen der im Ausschlusskatalog Abs.2 aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht und einem Gebiet der Technik zugeordnet ist?

Die Beantwortung der Tatfrage, ob die Modellieren der Bewegung einer Fußgängermenge in einer Umgebung einem Gebiet der Technik zugeordnet wird, bedarf der fachmännischen Expertise. [Gwynne, Steve, et al. A review of the methodologies used in the computer simulation of evacuation from the built environment. Building and environment, 1999, 34. Jg., Nr. 6, S. 741-749](#) gibt einen Überblick¹ und beginnt so gleich mit dem Architektdilemma, Evakuierungsanforderungen von zu planenden Gebäuden umsetzen zu müssen und benennt u.a. mit EXODUS, SIMULEX und EGRESS übliche Computerprogramme für die technische Problemlösung („*For models to be effective, it is important that they are consistent in their treatment of evacuation factors, and utilise the available technology to its greatest effect.*“). Hieraus ergeben sich sofort folgende Erkenntnisse:

1. die Verwendung solcher Panik-Modelle im Bauwesen kann ohne weiteres als [auf einem Gebiet der Technik](#) angesehen werden und
2. die zur informationstechnischen Problemlösung verwendeten Computer sind technische Gegenstände, wie [Stift und Papier](#) auch.

Beides spricht auch die vorliegende Anmeldung in der Beschreibung an und ist somit nach Einschätzung des

¹ [HAMACHER, Horst W.; TJANDRA, Stevanus A. Mathematical modelling of evacuation problems: A state of art. 2001](#) ist ein anderer Überblicksartikel aus dem man sich über die maßgebliche Sicht des Fachmanns informieren kann.

Verfassers, wie bei [BGH X ZB 11/98 - Logikverifikation](#) mehreren Gebieten der Technik zuzuordnen. Hinsichtlich der originalen Vorlagefrage kann schon daraus abgeleitet werden, dass im Allgemeinen mit solchen Modellen der technische Effekt der berechenbaren Fluchtwegauslegung bei Gebäuden erzielt werden kann, welcher über die bloße Implementierung auf dem Computer hinaus geht. Vorlagefrage 1-3 wie auch die abgeleitete Rechtsfrage 1' wären demnach hinsichtlich der gesamten Anmeldung mit JA zu beantworten.

Vorlagefrage 1 bezieht sich aber explizit nur auf den Patentanspruch und umfasst damit automatisch auch die in Art.84 EPÜ aufgezeigten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Deutlichkeit.

Es stellt sich aus der Vorlagefrage 3 folglich die konkretisierte Frage, ob aus dem Anspruch hinreichend deutlich hervorgeht, WIE die Problemlösung der Designverifikation im Einzelnen erfolgt? Auch diese Frage lässt sich nur mit fachmännischer Expertise beantworten, wobei der unfachmännische Blick des Verfassers im Anspruch sofort an den Schlagworten Unzufriedenheitsfunktion und Frustrationsfunktion stecken bleibt, welche Abweichungskosten von Richtung und Geschwindigkeit ausdrücken sollen, aber funktional-algorithmisch undefiniert sind. Gleichfalls undefiniert ist der Datensatz des Profils des Fußgängers und die Bestimmung des persönlichen Raumes um den Fußgänger herum und damit dessen Verletzungsbeurteilung. Wie diese z.B. für jugendliche Besucher eines Musikfestivals zu definieren wären und wie diese mit den Erkenntnissen der Loveparade Duisburg 2010 rückblickend modifiziert werden müssten, ist selbst aus den [nachge-reichten Stützen der Beschreibung](#) nicht erkennbar. Selbstgenannter SdT [Dirk Helbing, Illés Farkas, and Tamás Vicsek: Simulating dynamical features of escape panic](#) *Nature* 407, 487-490 (2000) sah es als notwendig an, zum Artikel auch den [C-Quellcode](#) und das [SIMULATIONSVIDEO](#) zu veröffentlichen, in dem sowohl Algorithmen, als auch Datensätze eindeutig definiert sind. Die Designverifikation als solche steht im geltenden Anspruch nirgends und ob beabsichtigt ist, diese mehr als nur beiläufig aufgabenhaft [nach Hilfsantrag 4](#) aufzunehmen, ist aus der Vorlagefrage 3 nicht ersichtlich. Insgesamt umfassen die geltenden Ansprüche somit mehrere wesentliche Punkte, in denen es an der geforderten Deutlichkeit fehlt.

Dem Erfindungsbegriff des Art.52 Abs.1 EPÜ immanent ist die Problemlösung (problem-solution-approach bzw. [BGH X ZB 20/03 - elektronischer Zahlungsverkehr](#) „Lösung eines konkreten technischen Problems“). Fehlt es an dieser konkreten Problemlösung, oder ist diese nicht deutlich gefasst, so kann bestenfalls von einer abstrakten Idee gesprochen werden, wie dies in [USSC 13-298 Alice](#) und [USSC 10-1150 Mayo](#) für US-Recht dargelegt wurde. Diese Problemlösungsanforderung gilt insbesondere für den Gegenstand der mit Art.84 EPÜ deutlich unter Schutz gestellt werden soll. In der frühen deutschen Patentrechtsprechung nachfolgend [BGH X ZB 15/67 – Rote Taube](#) wurde diesbezüglich der Technikbegriff angewandt, was häufig zum selben Ergebnis geführt hat. [US CAFC 2017-1437 Berkheimer](#) definiert für US-Recht: „Under 35 U.S.C. § 112, patent claims must “particularly point[] out and distinctly claim[] the subject matter” regarded as the invention. A lack of definiteness renders the claims invalid.“

In diesem Lichte betrachtet ist nach Ansicht des Verfassers die erste Vorlagefrage und die abgeleitete Frage 3' hinsichtlich des geltenden Anspruchs klar mit NEIN zu beantworten. Sollte die Designverifikation als solche mit genau gefasster technischer Bezeichnung (Regel 41 (2) b)) und als technisch lückenlose Wirkkette gemäß Art. 84 EPÜ deutlich (also ohne erkennbaren Schutz des Computerprogramms) und knapp (also ohne schmückendes Beiwerk) beansprucht werden, und nicht nur als schlagwortartig aufgabenhaftes Anhängsel, wie im [vierten Hilfsantrag vom 09.03.2018](#) („revising said model of said building structure in dependence upon movement of the pedestrian“), so könnte der in [US CAFC 2017-1437 Berkheimer](#) und [US CAFC 2015-1769 SYMANTEC](#) aufgezeigte zweistufige Alice-Test² zur Klärung der Patentierungsfrage womöglich positiv angewandt werden. Die Prüfung, ob solche massiven Änderungen der Anmeldung, mit eindeutig definierten Algorithmen und Datenstrukturen noch [unmittelbar und eindeutig \(BGH Xa ZR 124/07 - Fälschungssicheres Dokument\)](#) aus der Ursprungsanmeldung hervorgehen, darf dabei nicht vergessen werden.

² “[s]imply appending conventional steps, specified at a high level of generality,” which are “well known in the art” and consist of “well-understood, routine, conventional activit[ies]” previously engaged in by workers in the field, is not sufficient to supply the inventive concept.

Offen bleibt nach dieser Betrachtung die zentrale Frage 2', ob sich die Patentanmeldung auf einen der im Ausschlusskatalog Art 52 Abs.2 EPÜ aufgeführten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht. „Computerimplementiertes Verfahren zum Modellieren der Bewegung einer Fußgängermenge in einer Umgebung“ würde von den Autoren des Fachartikels „[A review of the methodologies used in the computer simulation of evacuation from the built environment](#)“ zweifelsfrei als Computerprogramm bezeichnet (wie die dort gelisteten EXODUS, SIMULEX und EGRESS), so dass sich in deren Augen die vorliegende Anmeldung auf diesen Ausschlussstatbestand als solchen bezieht. Nach Ansicht des Verfassers kommt es einzig auf diese fachmännische Sichtweise bei der Tatbestandsfeststellung an, oder wie [US CAFC 2017-1437 Berkheimer](#) feststellt: „*Whether a claim recites patent eligible subject matter is a question of law which may contain disputes over underlying facts.*“

Ob die im [C-Quellcode](#) des selbstgenannten SdT `WALLPARTICLERELATION WALLPSYCHFORCE WALLYOUNGFORCE WALLTANGFORCE_FSO WALLTANGFORCE_FSI WPOINTPARTICLERELATION WPOINTPSYCHFORCE WPOINTYOUNGFORCE WPOINTTANGFORCE_FSO WPOINTTANGFORCE_FSI PP_PSYCHFORCE PP_YOUNGFORCE PP_TANGFORCE_FSO PP_TANGFORCE_FSI` unter die im Anspruch verwendeten unklaren Begriffe Unzufriedenheitsfunktion und Frustrationsfunktion fallen, ist eine Frage des Neuheitsvergleichs und braucht für die Vorlagefragen nicht beantwortet werden. Im Verletzungsfall könnte dagegen mit dem [Formstein-Einwand](#) vorgegangen werden oder mit [BGH X ZR 95/05 – Straßenbaumaschine](#) der Schutzbereich der unklaren Beiträge auf Null reduziert werden. Nach teleologischer Auslegung des breiten Begriffs „bezieht“ („relates“, „considéré“) in Art.52 (3) EPÜ, wollte der Gesetzgeber mit dem Ausschluss von Computerprogrammen [in der gesamten Anmeldung](#), nicht nur im ersten Anspruch, gerade solche Schwierigkeiten im Prüfungs- und Verletzungsverfahren vermeiden. Für die historische Auslegung wichtig ist, dass der Versuch, diesen Passus im EPÜ 2000 zu streichen³, im Gesetzgebungsverfahren gescheitert ist. Der Verfasser schließt sich der teleologischen Auslegung des [EuGH ECLI:EU:C:2012:259 - SAS Rn.40](#) und insbesondere dem [Sondervotum Mayer in US CAFC 2015-1769 Symantec](#) an, nachdem der Schutz abstrakter Ideen vom Gesetzgeber generell ausgeschlossen wird, weil dies den technischen Fortschritt behindern würde.

Die einzig von der EPA-Rechtsprechung geprägte Suche nach einem weiteren technischen Effekt stellt eine teleologische Reduktion (zum alten Art. 52 EPÜ (1973)) dar. Wie bei [USSC 08-964 Bilski](#) ist die vorgelegte Fragestellung nur EIN möglicher Test zur Beurteilung der Patentfähigkeit, der aber niemals den Gesetzeswortlaut ersetzen darf. Klarer als [1 BvR 871/13; 1 BvR 1833/13](#) kann es der Verfasser nicht ausdrücken:

„Eine verfassungsrechtlich unzulässige richterliche Rechtsfortbildung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie, ausgehend von einer teleologischen Interpretation, den klaren Wortlaut des Gesetzes hinterstellt, ihren Widerhall nicht im Gesetz findet und vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich oder - bei Vorliegen einer erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke - stillschweigend gebilligt wird (vgl. [BVerfGE 118, 212 <243>](#)).

Richterliche Rechtsfortbildung überschreitet die verfassungsrechtlichen Grenzen, wenn sie deutlich erkennbare, möglicherweise sogar ausdrücklich im Wortlaut dokumentierte gesetzliche Entscheidungen abändert oder ohne ausreichende Rückbindung an gesetzliche Aussagen neue Regelungen schafft (vgl. [BVerfGE 126, 286 <306>](#)). Auch darf sich der Rechtsanwender im gewaltenteilenden Rechtsstaat nicht über den klaren Wortlaut eines Gesetzes hinwegsetzen, um einem vermuteten Ziel des Gesetzgebers Wirkung zu verschaffen (vgl. [BVerfGE 118, 212 <244>](#)).“

Supranationale Parallelwelten⁴, welche den rechtsstaatlichen Ordnungsrahmen umgehen, sind zu verhindern. Als deutscher Bundesbeamter ist der Verfasser durch Amtseid verpflichtet, die rechtsstaatlichen Grundsätze Art. 20 Abs.3 GG zu verteidigen. Da diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer mit § 142 PatG strafbewehrte Auswirkung auch auf das Gebiet der Bundesrepublik haben wird, ist der Verfasser unmittelbar betroffen und hofft, dass die hier geäußerten Bedenken berücksichtigt werden.

³Esslinger/Betten: *Patentschutz im Internet*, CR 2000, 18-22

⁴[Siegfried Broß: Wenn rechtsstaatlich-demokratische Ordnungsrahmen stören oder hinderlich sind – Überlegungen zur Entstehung von Parallelwelten](#). In: Simplex Sigillum Veri. Festschrift für Wolfgang Krüger. Hrsg. v. Christian Hertel, Stephan Lorenz u. Chris.