

An die Große Beschwerdekammer (zu G 3/08)
beim Europäischen Patentamt
Erhardtstraße 27
80469 München

Essen, den 27. April 2009

Ihr Zeichen: G 3/08

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Dienstleistungsunternehmen in der EDV-Branche sehen wir uns durch Ihr Verfahren G 3/08 direkt betroffen.

Innovative Software-Entwicklung ist im wahrsten Sinne des Wortes unser tägliches Brot.

Die in Ihrem Amtsblatt 1/2009 auf Seite 32 und 33 vorgelegten Fragen zielen ganz klar in die Richtung, wie man es Unternehmen wie dem unsrigen ermöglichen kann, sich durch eine Teilnahme am Patentsystem wirtschaftlich besser zu stellen.

Dies trifft jedoch leider nicht die Sachlage. Für ein Unternehmen wie unseres bringen eigene Patente keinerlei Nutzen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

- Patente sind schwerfällig.

Als innovatives Unternehmen sind wir darauf angewiesen, unsere Produkte und Lösungen *sofort* auf den Markt zu bringen. In dem Zeitrahmen, den eine Patentanmeldung benötigt, durchlaufen unsere Produkte mehrere Generationen.

- Patente sind kostspielig.

Um im Software-Bereich innovativ zu sein, benötigt man einen Computer-Arbeitsplatz und viel eigene harte Arbeit, aber keine Laboratorien oder Fabrikhallen. Unsere Gesamtkosten für die Entwicklung eines neuen Produkts liegen typischerweise weit unter denen einer Patentanmeldung.

Stattdessen beobachten wir, wie die branchengrößten Software-Unternehmen in den USA Software-Patente als strategische Langzeitwaffen gegen kleinere, flexiblere Konkurrenten (wie uns) in Stellung bringen. Allein der Ausschluß von Software-Patenten durch Artikel 52 (2) c) EPÜ schützt uns derzeit gegen Klagewellen, wie man sie in den USA bereits beobachten kann. (Siehe z. B.: http://esp.wikidot.com/local-files/2008-state-of-softpatents/feb_08-summary_report.pdf)

- Es gibt bessere Wege, sein Know-How zu schützen.

Um eigenes Know-How vor dem Zugriff einer möglicherweise weit finanzstärkeren Konkurrenz zu schützen, sind rechtliche Mittel zu kostenintensiv und zu unsicher – und auch nicht nötig. Eine Maschine kann man demontieren und analysieren, um an das darin „verbaute“ Know-How heranzukommen. Im Gegensatz dazu ist es nicht möglich, aus einer erworbenen ausführbaren Software den Quelltext zurückzugewinnen, dem allein man das Know-How entnehmen könnte.

- Patente behindern die Interoperabilität.

In kaum einer Branche ist Interoperabilität so wichtig wie in der EDV-Branche. Um mit einer Software auf dem Markt zu bestehen, ist es zwingend erforderlich, mit Konkurrenzprodukten Daten austauschen zu können. Gerade hier erweisen sich Patente als besonders hinderlich. (Siehe z. B.: http://www.internet-sicherheit.de/fileadmin/docs/software-patente/ifis_kurzgutachten.pdf)

Ich möchte nicht ausschließen, daß sich das Patentsystem in anderen Branchen innovationsfördernd auswirkt. Dies zu beurteilen, entzieht sich meinem Fachgebiet.

Wenn dies zutrifft, benötigt das EPO ein Kriterium, um innovationsschädliche Patente auf Software von möglicherweise innovationsförderlichen Patenten auf andere Dinge abzugrenzen. Nicht die Frage nach möglichen Umgehungen von Artikel 52 (2) c, sondern die Frage nach diesem Kriterium ist es, die Sie sich stellen sollten.

Nun zu Ihren Fragen.

Zu Frage 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?*

So sollte es natürlich nicht sein. Wenn ein Gegenstand nur dadurch, daß man ihn nicht beim Namen nennt, patentierbar wird, bedeutet das die Aufhebung jeglicher Schranken für die Patentierbarkeit.

Dessen ungeachtet hat das EPO zahlreiche Patente auf reine Software erteilt, die nicht ausdrücklich als solche beansprucht wurde.

Zu Frage 2. a) *Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?*

Hier gilt dasselbe wie bei Frage 1. Aus Sicht eines Software-Unternehmers erscheint die Vorstellung absurd, daß allein die Erwähnung eines Computers oder eines Datenträgers ausreichen soll, ein wohlüberlegtes gesetzliches Verbot zu umgehen.

Nichtsdestoweniger hat das EPO zahlreiche Patente auf reine Software erteilt, in deren Patentschriften die Verwendung eines Standard-Computers und/oder -Datenträgers erwähnt wird.



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

Da Sie nur nach „erforderlich“ fragen, scheint es für Sie selbstverständlich zu sein, daß eine beliebige technische Wirkung der Software *ausreichend* ist, um das Gesetz zu umgehen. Dies ist jedoch durchaus nicht selbstverständlich!

Eine Software, die sich vom Stand der Technik abhebt *und außerdem* irgendeine technische Wirkung hat (z. B. einen Kran steuert) ist *nicht* dasselbe wie eine Software, die eine *neuartige technische Wirkung* hat.

Eine neuartige Software, die einen Kran steuert, ist und bleibt reine Software und darf – aus gutem Grund – gemäß Artikel 52(2)c) EPÜ nicht patentiert werden. In diesem Fall wäre der Kran ersetzbar und die Software beliebig einsetzbar. Ein Patent würde die Einsatzmöglichkeiten der Software künstlich beschränken und hätte die oben beschriebenen negativen Auswirkungen auf den Software-Markt.

Der zweite Fall – eine neuartige Kran-Steuerung, implementiert durch Software – ist eine technische Erfindung und fällt nicht unter Artikel 52(2)c). Hier ist der Kran das wesentliche und die Software – zumindest im Prinzip – durch eine Mechanik oder einen geschickten Kranführer ersetzbar. Ein solches Patent würde den Einsatz der beteiligten Software in einem anderen Kontext – beispielsweise als Bestandteil eines Buchhaltungsprogramms – nicht beschneiden.

Ungeachtet all dessen hat das EPO zahlreiche Patente auf reine Software erteilt, in denen technische Geräte aller Art lediglich erwähnt werden, an denen aber keinerlei Neuerung vorgenommen wird. Bei diesen erteilten Patenten handelt es sich nicht um eine „Überwindung“, sondern um eine klare Verletzung von Artikel 52(2)c) EPÜ.

Zu 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 des Anspruchs zu leisten?*

Hier gilt dasselbe wie in Frage 2. b). Damit ein Patentanspruch gemäß Artikel 52(2)c) EPÜ zulässig ist, muß nicht das beanspruchte Merkmal, sondern *die Innovation* einen physikalischen Effekt haben.

Eine neuartige Kompressions-Software hat keine technische, sondern eine mathematische Wirkung und ist gemäß Artikel 52(2)c) EPÜ keine patentfähige Erfindung. Eine durch die Kompressions-Software erreichte Ersparnis von Datenträgern (z. B. CD-Rohlingen) ist zwar eine physikalische Wirkung, aber die Erkenntnis, daß weniger Daten weniger Datenträger benötigen, ist keinesfalls neu und darf somit nicht zum technischen Charakter des Patentanspruchs beitragen.

In vielen der vom EPÜ erteilten Software-Patente werden technische Wirkungen der Software erwähnt. Diese Wirkungen sind aber nicht neu und ändern somit nichts an der Tatsache, daß die Patente gemäß Artikel 52(2)c) EPÜ niemals hätten erteilt werden dürfen.

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

Aus Sicht eines Software-Unternehmers erscheint es zwar völlig absurd, daß die Erwähnung eines Standard-Computers ausreichen soll, um ein gemäß Artikel 52 (2) c EPÜ unzulässiges Patent dennoch erteilt zu bekommen. Nichtsdestoweniger hat das EPÜ zahlreiche derartige Patente erteilt.

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

Auch hier gilt: Damit ein Patentanspruch gemäß Artikel 52 (2) c EPÜ zulässig ist, muß die *Innovation* einen physikalischen Effekt haben.

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

Natürlich nicht. Computer-Programme sind rein logisch-mathematische Konstrukte. Diese können sich auf einen technisch-physikalischen Gegenstand beziehen, müssen aber nicht.

Zu Frage 4. 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?*

Man sollte meinen, dieser Gedanke sei zu absurd und zu weit hergeholt, um irgendeine Relevanz für die Praxis der Patentvergabe zu haben. Leider gilt auch hier, daß das EPO zahlreiche Patente erteilt hat, deren einziger technischer Charakter in den unterstellten „notwendigerweise technischen“ Überlegungen des Programmierers besteht.

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

Die Formulierung der Frage („nur dann, wenn“) setzt es als selbstverständlich voraus, daß eine gegebene technische Wirkung bei der Ausführung des Programms *auf jeden Fall* zum technischen Charakter des Anspruchs beiträgt. Dies ist jedoch nicht selbstverständlich!

Auch hier gilt: Damit ein Patentanspruch gemäß Artikel 52 (2) c EPÜ zulässig ist, muß die *Innovation* einen physikalischen Effekt haben. Merkmale, die nicht zur Innovation beitragen, dürfen keinesfalls zur Ermittlung des technischen Charakters eines Anspruchs herangezogen werden. Ansonsten wäre es möglich, durch simples Hinzufügen nicht-innovativer Merkmale, die aber einen technischen Charakter haben, Patente auf reine Software erteilt zu bekommen.

Auch solche Patente hat das EPÜ unter Verletzung von Artikel 52 (2) c EPÜ in großer Zahl erteilt, z. B. EP249293 (auch in der Fassung nach abgelehntem Widerspruch), EP394160, EP689133, EP619565, EP621528, EP735455, EP807891, EP1022875, EP1030188, EP1176517, EP1437835, EP1455536 u. v. a. m.



Zusammenfassend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß das Patentsystem nicht für den Software-Bereich entwickelt wurde. Es stellt keinen geeigneten Schutzmechanismus für Software-Innovationen dar, sondern steht diesen sogar im Wege.

Artikel 52 (2) c EPÜ nimmt Software aus gutem Grund von der Patentierbarkeit aus. Anstatt nach Möglichkeiten zu suchen, dieses Gesetz zu umgehen, sollte besser darüber nachgedacht werden, wie man die zahllosen bereits erteilten Software-Patente wieder unter Kontrolle bekommt.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Gerwinski
Geschäftsführer