

Zur Diskussion / A discuter

Kommentar zum Beitrag «Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA» von Beat Weibel (sic! 6/2005, 514 ff.)

SAVA V. KULHAVY*

Das Interesse am Patentieren von Geschäftsmethoden ist gross, obwohl das Patentieren von Geschäftsmethoden durch Art. 52 Abs. 2 Bstb. c EPUe verboten ist. Deswegen versucht man, Geschäftsmethoden als technische Verfahren zu tarnen. Der nachstehende Beitrag zeigt auf, in welcher Weise Geschäftsmethoden und technische Verfahren an sich besser als bisher auseinander gehalten werden können.

Le fait de breveter des méthodes commerciales présente un grand intérêt bien que l'art. 52 al. 2 let. c CBE y fasse obstacle. L'on essaie ainsi de déguiser les méthodes commerciales en procédés techniques. L'article qui suit expose de quelle manière les méthodes commerciales et les procédés techniques peuvent être désormais mieux distingués les unes des autres.

- I. Verfahren und Geschäftsmethoden
- II. Technischer Charakter einer Erfindung und der Beitragsansatz
- III. Der Mensch und die Erfindung
- IV. Ablaufdiagramme zur Prüfung von Erfindungen
- V. Schlusswort

I. Verfahren und Geschäftsmethoden

Denktätigkeiten, welche der Mensch mit Hilfe seines Denkapparats ausführen kann, haben einen bestimmten Ablauf, womit sie formell den technischen Verfahren sehr ähneln. Der Ablauf einer Denktätigkeit, beispielsweise auch einer Geschäftstätigkeit, lässt sich gleich wie der Ablauf eines rein technischen Verfahrens mit Hilfe eines Ablauf- bzw. Flussdiagramms abbilden. Verfahren können in zwei Gruppen unterteilt werden, nämlich in Herstellungsverfahren und in Arbeitsverfahren. Herstellungsverfahren sind jene technischen Verfahren, welche durch dazu konstruierte Einrichtungen selbsttätig ausgeführt werden können. Arbeitsverfahren sind dagegen jene Verfahren, bei welchen die Durchführung von Arbeitsschritten des betreffenden Verfahrens durch den Menschen gesteuert werden muss. Die Arbeitsverfahren können auch Anleitungen genannt werden. Denktätigkeiten gehören zur Gruppe der Arbeitsverfahren, weil es keine technische Einrichtung gibt, welche sie selbsttätig ausführen kann, und weil der Mensch selbst den nächsten Schritt der betreffenden Denktätigkeit ausführen oder zumindest veranlassen muss.

Die Arbeitsverfahren können sich auf rein technische Abläufe beziehen, welche dem Patentschutz ohne weiteres zugänglich sind, wenn das betreffende technische Verfahren die Merkmale einer Erfindung, beispielsweise gemäss Art 52 Abs. 1 EPÜ aufweist. Als Arbeitsverfahren können jedoch auch die bereits erwähnten Geschäftstätigkeiten betrachtet werden, welche gemäss Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ dem Patentschutz nicht zugänglich sind. Die Unterscheidung zwischen den rein technischen Arbeitsverfahren und den Geschäftstätigkeiten ist wegen den beschriebenen Ähnlichkeiten derselben unter Umständen schwierig. Diese Unterscheidung ist jedoch sehr wichtig, weil die technischen Verfahren durch den Patentschutz monopolisiert werden können, während die Geschäftstätigkeiten einer solchen Monopolisierung nicht zugänglich sind (Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ). Wegen der Möglichkeit einer Monopolisierung der technischen Arbeitsverfahren sind manche Anmelder bestrebt, eine Geschäftstätigkeit in den Unterlagen einer Patentanmeldung als ein technisches Arbeitsverfahren darzustellen. Die Patentämter sind dagegen bestrebt, eine Methode zu finden, mit deren Hilfe man die technischen Arbeitsverfahren und die Geschäftstätigkeiten auseinanderhalten kann. Dies deswegen, damit möglichst kein Patent erteilt wird, dessen Gegenstand unter Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ fallen würde. Der hier kommentierte Beitrag in sic! befasst sich auch mit einer solchen Unterscheidungsmethode.

II. Technischer Charakter einer Erfindung und der Beitragsansatz

In der mittleren Spalte auf S. 515 des oben genannten sic!-Artikels verweist der Autor unter dem Titel «Patentfähigkeit gem. Art. 52 Abs. 2 EPÜ» auf zwei Ausdrücke, welche bei der Prüfung von computerimplementierten Erfindungen eine wichtige Rolle spielen, nämlich auf den technischen Charakter einer Erfindung und auf den Beitragsansatz. Der technische Charakter stellt eine Bedingung dafür dar, dass die geprüfte Erfindung als gewerblich anwendbar (Art. 57 EPÜ) betrachtet werden kann. Zur Überprüfung, ob eine computerimplementierte Erfindung technischen Charakter hat, wurde gemäss der genannten Stelle im sic!-Artikel der Beitragsansatz entwickelt. Diesem Ansatz liegt die Überlegung zugrunde, wonach die Patentierung einer computerimplementierten Erfindung nur in den Fällen zugelassen sei, in denen die computerimplementierte Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

Nach Ansicht des Autors des vorliegenden Beitrags ist an der Zweckmässigkeit des Ausdruckes technischer Charakter einer Erfindung und des Ausdruckes Beitragsansatz im Rahmen der materiellen Prüfung von Erfindungen nicht zu zweifeln. Die Bedeutungen dieser Ausdrücke hinsichtlich der computerimplementierten Erfindungen sowie die Beziehung zwischen den Bedeutungen dieser zwei Ausdrücke sind allerdings richtigzustellen.

III. Der Mensch und die Erfindung

Der technische Charakter einer computerimplementierten Erfindung soll gegeben sein, wenn, wie dies vorstehend wiedergegeben wurde, die computerimplementierte Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass jede (!) Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet, auch durch ihre Neuheit (siehe z.B. Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Der Beitragsansatz kann daher nicht als spezifisches Prüfmittel dafür dienen, ob eine computerimplementierten Erfindung technischen Charakter aufweist oder nicht, wenn jede Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leisten muss. Die Folge davon ist, dass die Aussage der zuständigen Beschwerdekammer unrichtig ist, wonach der Beitragsansatz zur spezifischen Überprüfung des technischen Charakters bei computerimplementierten Erfindungen verwendbar ist.

Aber auch im Allgemeinen ist der Beitragsansatz zur Überprüfung des technischen Charakters von Erfindungen nicht geeignet. Der Beitragsansatz verlangt von einer Erfindung, dass der Gegenstand derselben einen Beitrag zum Stand der Technik leistet, und dass der Gegenstand der Erfindung daher über den Stand der Technik hinausgeht, d.h. einen Überschuss gegenüber dem Stand der Technik aufweist. Dieser Überschuss kommt zum Beispiel in der Weise zustande, dass die Ausbildung des Gegenstandes der Erfindung eine Differenz zum Stand der Technik aufweist. Aus diesen Gründen gilt der Gegenstand der Erfindung als neu. Die genannte Differenz bzw. der genannte Überschuss hängt somit mit dem Erfindungsmerkmal Neuheit (Art. 52 Abs. 1 EPÜ) zusammen. Mit dem technischen Charakter einer Erfindung hat die Differenz bzw. der Überschuss und somit auch der genannte Beitrag einer Erfindung daher nichts zu tun. Folglich gibt es den Zusammenhang nicht, wonach der technische Charakter einer Erfindung gegeben sei, wenn die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Zwischen dem technischen Charakter und dem Beitragsansatz gibt es in der Tat nämlich überhaupt keinen Zusammenhang. Dies deswegen, weil der technische Charakter ein Ausdruck aus dem Gebiet der gewerblichen Anwendbarkeit ist, während der Beitragsansatz zur Neuheit gehört. Die gewerbliche Anwendbarkeit und die Neuheit sind, wie dies aus Art. 52 Abs. 1 EPÜ hervorgeht, voneinander unabhängige Merkmale einer Erfindung.

Wenn es nicht möglich ist, den technischen Charakter einer Erfindung anhand des Beitragsansatzes zu überprüfen, dann stellt sich die Frage, wie man sonst den technischen Charakter einer Erfindung prüfen kann. Ein uralter Grundsatz des Patentwesens besagt, dass der Mensch in keiner Weise einen der Bestandteile einer Erfindung darstellen darf. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass es die Verbote gemäss Art. 52 Abs. 2 lit. a-c EPÜ gibt. Zur Erläuterung der Anwendung des genannten Grundsatzes im Zusammenhang mit den computerimplementierten Erfindungen können wir auf S. 514, rechte Spalte, des sic!-Artikels hinweisen, wo die Merkmale des durch die Beschwerdekammer untersuchten Verfahrens wiedergegeben sind. Das Merkmal d) dieses Verfahrens lautet wie folgt: «d) Festlegung eines Auktionspreises». Die Festlegung eines Auktionspreises ist ein Verfahrensschritt, welchem ein

Entscheid eines Menschen zugrunde liegt. Denn nur ein Mensch kann entscheiden, wieviel Geld er für einen Auktionsgegenstand einnehmen will. Die Durchführung des Entscheides gemäss diesem Merkmal ist daher vom Menschen abhängig und in dieser Weise ist der Mensch im genannten Verfahren involviert. Dieses Merkmal d) bindet den Menschen in die Durchführung des definierten Verfahrens ein, was dem genannten uralten Grundsatz des Patentwesens widerspricht. Wegen diesem Verfahrensmerkmal sollte die Beschwerdekammer, nach Ansicht des Autors dieses Beitrages, dem untersuchten Verfahren den technischen Charakter absprechen. Unter bestimmten Umständen hätte der Schutzrechtsinhaber die Möglichkeit, den Verfahrensanspruch derart zu ändern, dass das Merkmal d) in einem neuen Verfahrensanspruch nicht mehr vorkommt. Einem so definierten Verfahren könnte der technische Charakter zugesprochen werden.

Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen können wir den technischen Charakter einer Erfindung, worunter auch die computerimplementierten Erfindungen fallen, beispielsweise so definieren, dass der technische Charakter einer Erfindung gegeben ist, wenn die Durchführung aller Merkmale der Erfindung an keine Handlung eines Menschen gebunden ist. Anhand einer solchen Definition konnte das Merkmal d) als nicht technisch erkannt werden, woraus entsprechende Konsequenzen gezogen werden konnten.

IV. Ablaufdiagramme zur Prüfung von Erfindungen

Wie dies hier dargelegt wurde, steht der Beitragsansatz in keiner Beziehung zum technischen Charakter einer Erfindung. Der Beitragsansatz betrifft, wie dies hier ebenfalls dargelegt wurde, den Überschuss bzw. die Differenz einer Erfindung gegenüber dem Stand der Technik. Diese Differenz wird gemäss Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt 2001, Teil C, 79/80 geprüft, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht.

Auf S. 518 des sic!-Artikels befindet sich ein Ablaufdiagramm, welches zeigt, in welcher Reihenfolge eine zu patentierende Lösung auf die einzelnen Merkmale einer Erfindung geprüft werden soll. Zunächst wird geprüft, ob die zu patentierende Lösung gewerblich anwendbar ist. Auf der zweiten Stelle wird geprüft, ob die gewerblich anwendbare Lösung neu ist. Und auf der dritten Stelle wird geprüft, ob die Differenz der neuen Lösung gegenüber dem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht.

Der vorliegende Beitrag enthält ein Fragendiagramm, dessen Inhalt als Anlage 1 im Buch¹ des Autors des vorliegenden Beitrags veröffentlicht wurde. Dieses Buch erschien bereits im Jahr 1978. Das Ablaufdiagramm im genannten sic!-Artikel entspricht einem ersten Abschnitt des vorliegenden Fragendiagramms. Es ist recht erfreulich, dass das Europäische Patentamt sich bis zu der Reihenfolge der Prüfung auf Erfindungsmerkmale durchgekämpft hat, welche den ersten Abschnitt des vorliegenden Fragendiagramms darstellt. Das vorliegende Fragendiagramm geht weiter als das Fragendiagramm im genannten sic!-Artikel, denn es zeigt auch auf, wie die gewerblich anwendbaren und neuen Lösungen auf erfinderische Tätigkeit in einer leicht verständlichen und genauen Weise geprüft werden können bzw. sollen. Im Bereich der Antwort auf die jeweilige Frage des Fragendiagramms befinden sich auch Buchstaben. Diese Buchstaben verweisen auf Beispiele im genannten Buch, welche die jeweilige Antwort beleuchten.

V. Schlusswort

Es sei die Frage erlaubt, wie lange es etwa noch dauern wird, bis das EPA zur Erkenntnis gelangt, dass die erfinderische Tätigkeit in der vom Autor dieses Beitrags entwickelten (siehe z.B. den hier genannten Artikel²) und einfachen Weise geprüft werden kann. Der Ablauf dieser Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist in einem zweiten Abschnitt des vorliegenden Fragendiagramms dargestellt. Es sei auch bemerkt, dass die Fragendiagramme zur Prüfung aller Arten von Erfindungen geeignet sind und nicht bloss zur Prüfung von computerimplementierten Erfindungen. Vielleicht könnten die

¹ S. V. Kulhavy, Materielle Prüfung von Erfindungen, 1978.

² sic! 2005, 146 ff., Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeit.

Resultate der in diesem Beitrag durchgeführten Analysen in die Europäische Richtlinie einfließen, welche im hier kommentierten sic!-Artikel ebenfalls behandelt wird.

Fragendiagramm

Anhang 1



R:\Verwaltung\VORLAGEN\Merkblätter\Allgemein\Fragendiagramm.ppt (zip1)

Buch von S.V. Kulhavy: „Materielle Prüfung von Erfindungen“, 1978

* Patentanwalt, dipl. Ing., St. Gallen.