

**4. Österreichischer IT-Rechtstag
17./18. Juni 2010**



**„Softwarepatente“: neueste
Entwicklungen in den USA
und Auswirkungen für
Österreich und Europa**

F. Teufel

1

Vergleich USA - Europa

- Gesetzliche Grundlagen
- Computerimplementierte Erfindungen
- Aktuelle Kriterien für deren Patentfähigkeit
 - EPA: Stellungnahme G 3/08 der Großen
Beschwerdekammer vom 12. Mai 2010
 - DE: BGH „Dynamische Dokumentengenerierung“
vom 22. April 2010
 - US Supreme Court 2010: Bilski v. Kappos
- Auswirkungen für internationale Anmelder

2

Patentierbarkeit – „statutory matter“

- EPÜ 2000 Art. 52 (1)
 - Europäische Patente werden für **Erfindungen auf allen Gebieten der Technik** erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
 - cf. TRIPS Art 27
- § 101 US Patentgesetz
 - Whoever invents any new and
 - **useful**
 - **process, machine, article, composition of matter**
 - may obtain a patent therefor, .
 - Congress 1952: „statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man.“

Neuheit und Naheliegen des Patentanspruchs sind hier ohne Belang

3

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

- EPÜ Art 52
 - (2) Als Erfindungen ... werden **insbesondere** nicht angesehen
 - Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, 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
 - (3) ...nur insoweit, als für diese Gegenstände **als solche** Schutz ~~begonnen~~ wird.
- USA Rechtsprechung
 - laws of nature
 - natural phenomena
 - abstract ideas
 - = „fundamental principles“

Nach Sinn und Zweck des Patentgesetzes auszulegen!

4

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

Computerimplementierte Erfindung CIE Computer implemented invention CII

- EU: Eine **Erfindung**
 - zu deren Ausführung ein Computer eingesetzt wird *und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird (Abl. 2007, 594; vgl. EPA PrüfRL C IV 2.3.6;)*
- „**Softwarepatent**“ ist eine **irreführende Bezeichnung**
- USA: a claim to a computer program *per se* is not a statutory category (because of its intangible nature)
 - Ebenso „signal claims“
- AT: keine Ansprüche auf das Computerprogramm selbst
(nur Datenträger oder Computerprogrammprodukt)

5

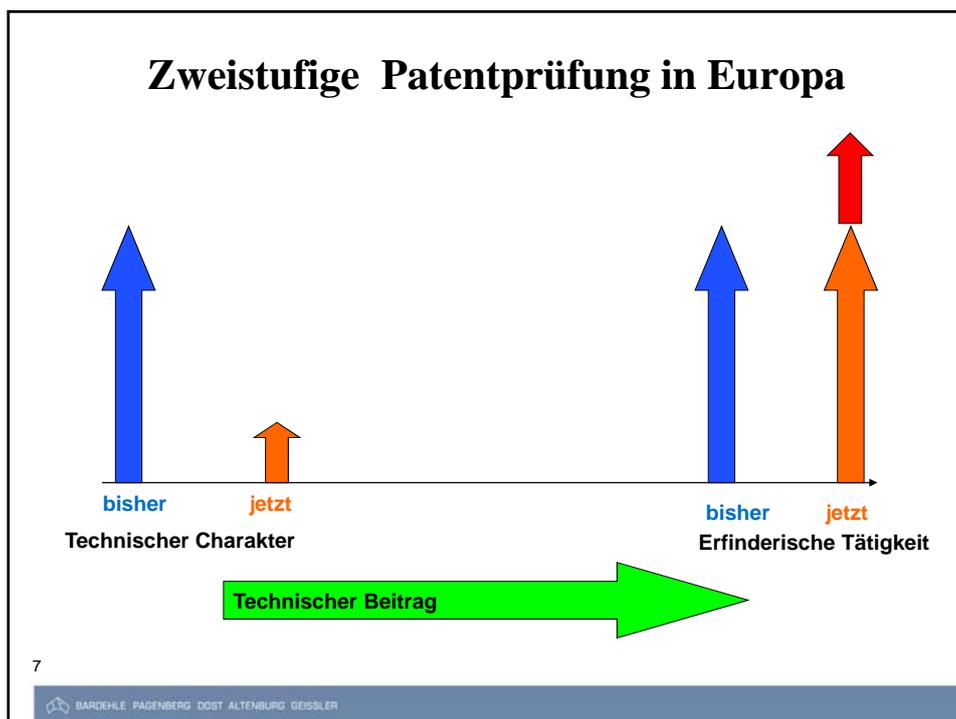
 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

EPÜ Art 52 (1): Technischer Charakter

- Der Patentanspruch ist **als Ganzes** zu bewerten
 - T 208/84 VICOM
- Ansprüche auf eine **Einrichtung** sind technisch
 - T 931/95 Pensionssystem/PBS
- Ansprüche auf ein **Verfahren, die technische Mittel nennen**, sind technisch
 - T 258/03 Auktionssystem/HITACHI
 - BGH 2010 Dokumentengenerierung
 - Keine „Prägung“ mehr
- Ansprüche auf einen **Datenträger** sind technisch
 - T 424/03 Clipboard formats 1 /MICROSOFT
- Ansprüche auf ein **Computerprogramm** sind möglich, wenn das Programm **einen weiteren technischen Effekt** hervorruft
 - T 1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM

6

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER



Technischer Beitrag – EPA Beispiele

- Wenn das Computerprogramm Teil einer **Erfindung** ist, die
 - ein technisches Verfahren oder eine Maschine steuert
 - T 26/86 Koch&Sterzel
 - die Benutzerschnittstelle einer Maschine verbessert
 - T 887/92 Online help
 - T 928/02 Video game/Konami
 - Ressourcen einspart
 - interne Vorgänge in einem Computer steuert
 - T 6/83 Data processor
 - T 424/03 Clipboard format I/Microsoft
 - die Sicherheit oder Leistungsfähigkeit eines Computers verbessert
 - T 208/84 VICOM
 - einer Maschine eine neue Funktionalität verleiht
 - Aber: Automatisieren bekannter Verfahren ist selbst keine Erfindung
 - auf technischen Überlegungen beruht
 - T 769/92 SOHEI
 - T 914/02 Nuclear core/GE (nicht ausreichend, wenn nur gedanklich ausgeführt)
 - in Herstellungsverfahren eingebettet ist
 - T 453/91 VLSI chip design/IBM

8

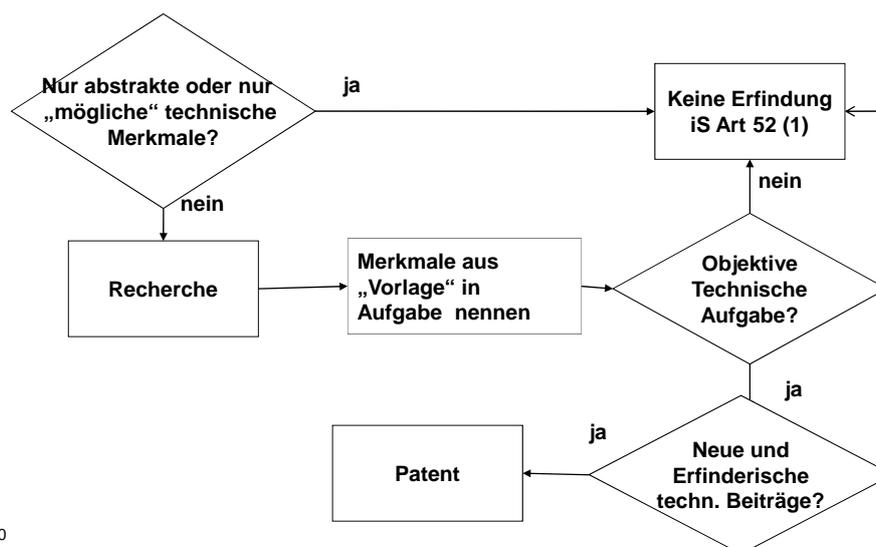
EPA: Ansprüche mit nicht-technischen Merkmalen „mixed-type claims“

- Nicht-technische (kommerzielle) Merkmale sind Vorgaben für **die Aufgabenstellung** und tragen nicht zur erfinderischen Tätigkeit bei
 - T 641/00 Zwei Kennungen/COMVIK
 - Mobiltelefon mit getrennter Abrechnung für zwei Nutzer
- Eine neue und überraschende Geschäftsmethode, die im Anspruch genannt wird, trägt also nicht zur erfinderischen Tätigkeit bei
- Anders z. B. mathematische Methoden, wenn deren Einsatz technische Eigenschaften verbessert

9

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

Prüfungspraxis EPA

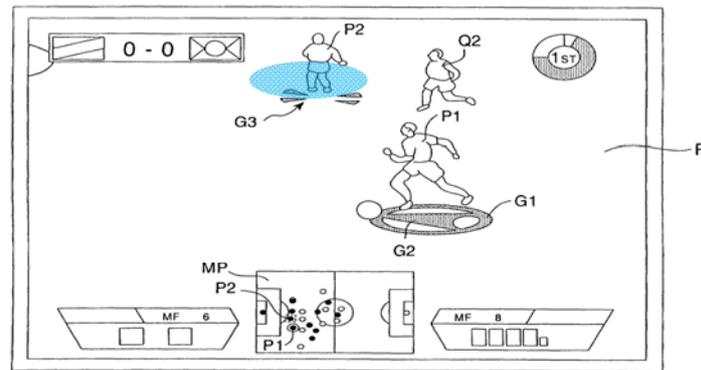


10

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

Beispiel erteiltes EU Patent T 928/03 Video Game/Konami

FIG. 7



11

BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

G 03/08 Stellungnahme vom 12. Mai 2010

- Die vier von der EPA Präsidentin vorgelegten [Fragen](#) werden alle als unzulässig zurückgewiesen
- Die Entscheidungen der EPA Beschwerdekammer(n) zu computerimplementierten Erfindungen sind untereinander nicht „abweichend“ in Sinn von EPÜ Art 112 (1) (b).
- Der EPA Präsident hat kein Vorlagerecht, um in die normale Fortentwicklung der Rechtsprechung einzugreifen – nur bei „conflicting decisions“.
- G 03/08 bestätigt den „hardware only approach“ für den technischen Charakter und die Prüfung des technischen Beitrags bei der erfinderischen Tätigkeit

Diesen Aspekt
übersieht die
Vorlage!

12

BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

US Supreme Court

1972: Gottschalk v. Benson „*BCD Umwandlung*“
 claim must not „preempt fundamental principles“:
test: „tied to a particular machine“ or
 „transformation of an article to a different
 state or thing“

hier: jede Nutzung des BCD Algorithmus **auf einem
 Computer** wäre monopolisiert

1978: Parker v. Flook „*Alarmgrenzen*“

1981: Diamond v. Diehr „*Gummivulkanisierung*“
 „claim as a whole“ does not pre-empt the
 fundamental principle used.

2010: Bilski v. Kappos „*Risikominimierung von
 Warengeschäften*“

13

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISLER

US Court of Appeals for the Federal Circuit CAFC

In den 90er Jahren: „back to the basics“ :
Utility und die vier Patentkategorien

1994: Alappat

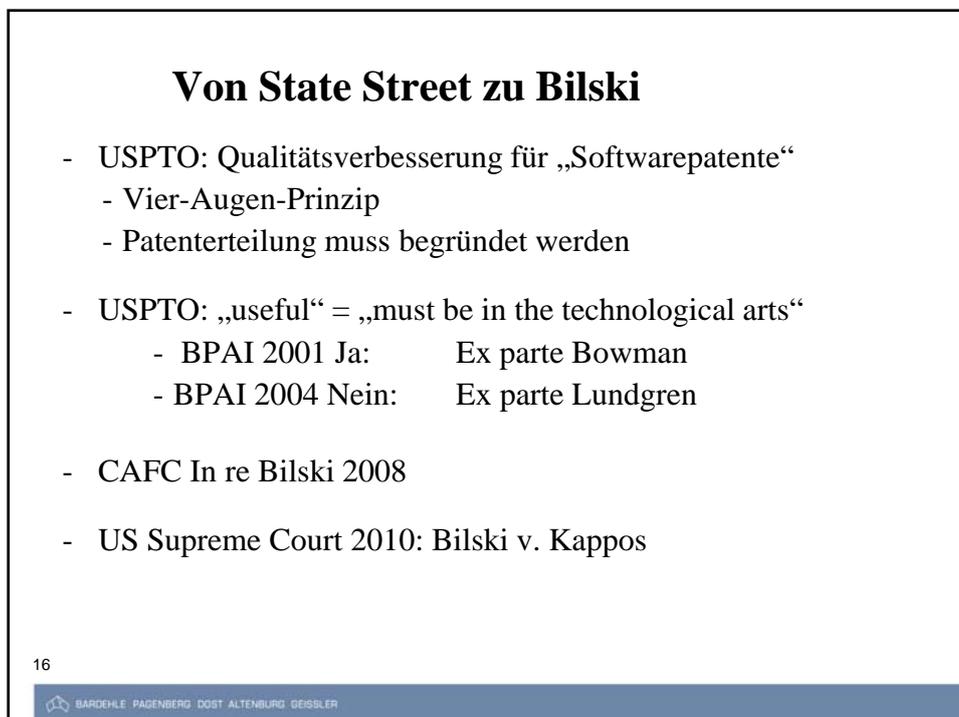
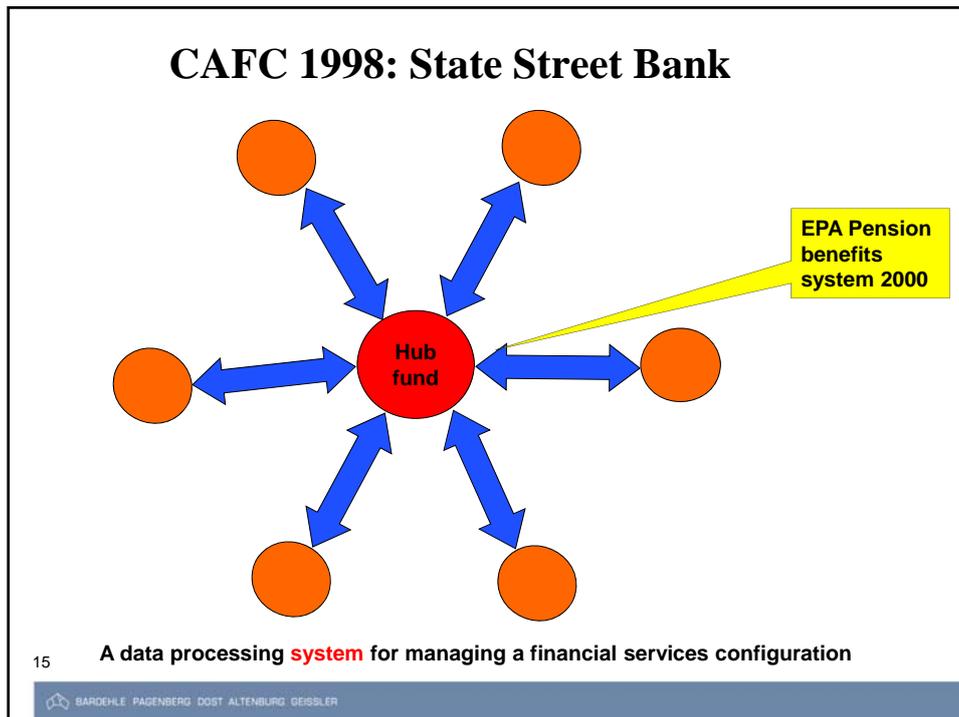
- „computer with a new program is a new machine“
- only „disembodied mathematical formulae“ are
 excluded as abstract ideas.

1998: State Street Bank & Trust Co. v. Signature
 Financial Group, Inc

- a **useful, concrete, tangible** result that does not
 foreclose the fundamental principle
- Kein Patentausschluss für „business methods“

14

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISLER



Bilski Patentanspruch

- Verfahren zur Risikominimierung von Geschäften mit Standardgütern (z.B. Kohle)
- A method for managing the consumption of risk costs of a commodity. . .
 - (a) initiating a series of [consumer] transactions . . .
 - (b) identifying market participants . . .
 - (c) initiating a series of [market participant] transactions . . . such that . . . Market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions. . .
- Eine vorgeschlagene Beschränkung der Ansprüche auf die Durchführung des Verfahrens mit Computer wurde vom Anmelder abgelehnt.

17

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

CAFC (en banc) 2008: In re Bilski

- **Einzig**er Test für Patentfähigkeit eines Verfahrens unter § 101:
 - A *process* must result in a physical transformation of an article or be tied to a particular machine
 - **Machine or transformation test**
- Andere Tests werden verworfen:
 - “Freeman-Walter-Abele” Test
 - “useful, concrete and tangible” Test
 - “technological arts” Test
 - “physical step” Test
 - Kein Ausschluss von “business methods”
 - Kein Ausschluss von „software“
- Drei dissenting opinions

18

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER

Post-Bilski (CAFC) Situation

- “particular machine”
 - BPAI: “Ein Universalcomputer ist keine “particular machine”
 - Zitieren eines “Computers” ist alleine nicht ausreichend
- “particular article”
 - Muss ein physikalisches Objekt oder eine Repräsentation eines physikalischen Objekts sein
 - Keine Rechts- oder Geschäftsdaten
- Für Patentfähigkeit nicht ausreichend:
 - Spezifizierung des Anwendungsfeldes
 - pre-inventive activities (z.B. Datensammeln)
 - Post-inventive activities (z.B. Anzeige der Ergebnisse)
 - “extra-solution activity” (z.B. nur Nennung eines Computers)
- Der Patentanspruch muss “central” und “meaningful limits” enthalten, die eine Monopolisierung des fundamentalen Prinzips verhindern.
 - “real world use”

19

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISLER

Zusammenfassung

- Die Hürde für „statutory matter“ ist in USA deutlich gestiegen und erfordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Patentanspruch
 - Ansprüche müssen „meaningful limits“ enthalten; derartige Gewichtungen haben sich in der Vergangenheit als schwer handhabbar erwiesen. Die „technischen“ Zusammenhänge der Anspruchsmerkmale müssen dazu in Zukunft deutlich(er) herausgearbeitet werden.
- Eine restriktive Auslegung von „particular machine“ kann Patente auf computerimplementierte Erfindungen in USA insgesamt gefährden.
- Die Hürde des „technischen Charakters“ ist in Europa überwunden, wenn der Anspruch technische Merkmale nennt. Die Aussonderung von nicht-patentfähigen Erfindungen erfolgt sachgemäß bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit anhand des technischen Beitrags, d.h. der Lösung einer konkreten technischen Aufgabe. Geschäftsmethoden können in Europa keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit liefern, wohl aber in den USA.

20

 BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISLER

Vielen Dank!

Dipl. Phys. Fritz Teufel
 Patentanwalt
 Fichtenweg 17
 71155 Altdorf
 Tel: 07031-607468
 eMail: FritzGTeufel@t-online.de
teufel@bardehle.de

G 03/08 Vorlagefragen

- 1. Ausschluss nur, wenn ein „Computerprogramm“ beansprucht wird?
- 2. Kann ein Anspruch den Ausschluss vermeiden, nur weil er einen „Computer“ nennt?
- 3a. Muss ein beanspruchtes Merkmal einen technischen Effekt auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt ausüben?
- 3b. Reicht es dann aus, wenn der physikalische Gegenstand ein nicht weiter spezifizierter Computer ist?
- 4a. Erfordert Programmieren technische Überlegungen?
- 4b. Tragen dann alle Ergebnisse des Programmierens zum technischen Charakter bei?
- 4c. Oder nur, wenn sie zu einem weiteren technischen Effekt beitragen?