

In re Bilski vs. Kappos: Was ist patentfähig in den USA?

2009-11-16 21:32:48

Mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court im Fall re Bilski vs. Kappos

Der Supreme Court hat im Juni 2009 den Fall "Bilski gegen Kappos" zur Entscheidung angenommen, trotz der sonst üblichen Zurückhaltung dieses Gerichts gegenüber dem Patentrecht (erklärbar auch mit der verglichen mit höchsten Gerichten anderer Länder deutlich geringeren Zahl entschiedener Fälle). Der Fall enthält Fragestellungen, die auf die Grundlagen des Rechtsgebiets zurückgehen und betrifft zudem momentan heftig diskutierte Themen wie beispielweise die Frage, ob Software-Anwendungen Patentschutz genießen dürfen/sollen.

Zur Vorgeschichte: Die Antragsteller Bernard L. Bilski und Rand A. Warsaw wollen eine Geschäftsmethode patentieren lassen. Der Antrag wurde bereits 1997 gestellt. Das Patent wurde ihnen vom United States Patent Office (USPTO, dessen Direktor David J. Kappos ist, daher die Bezeichnung im Fall) verwehrt mit der Begründung, die Geschäftsmethode sei nicht patentfähig nach 35 U. S. C. § 101. Diese Vorschrift lautet:

"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

35 USC § 100 (b) definiert "process" als "process, art, or method"; zudem "a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material".

Der Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC, zentral für alle Patentsachen zuständiges Berufungsgericht) hat die Entscheidung des USPTO [im Oktober 2008 bestätigt](#).

Im Kern geht es um Folgendes: Vor der Entscheidung des CAFC galt für die Frage der Patentfähigkeit von Verfahren der sog. "useful, concrete and tangible result-test". Ein Verfahren war patentierbar "if it produces a useful, concrete and tangible result". Die machte in den USA eine Fülle von Patenten auf reine (Geschäfts-)Methoden möglich. Der CAFC befand bereits nach diesem herkömmlichen test die Bilski-Anmeldung nicht für patentierbar. Darüber hinausgehend hat der CAFC alle bisher gültigen tests zur Feststellung der Patentfähigkeit generell in Frage gestellt und ließ nur noch den sog. "machine-or-transformation-test" gelten. Nach diesem Prüfungsschema ist ein Verfahren patentierbar, wenn "a) it is tied to a particular machine or apparatus, or b) it transforms a particular article into a different state or thing." Dies stellt eine deutlich restriktivere Handhabung des Kriteriums der Patentfähigkeit dar und könnte dazu führen, dass auf vielen Feldern Verfahren nicht mehr patentierbar sind.

Nun liegt die Entscheidung beim höchsten Gericht der USA. Seit 1981 die Entscheidung "Diamond vs. Diehr" erging, hat der Supreme Court nicht mehr zu der Frage entschieden, unter welchen Voraussetzungen Verfahren patentfähig sind. Demnach könnte der nun zu erwartende

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Richterspruch auf Jahrzehnte die Grundlagen für die Prüfung der Patentfähigkeit nach US-Recht legen (was in der Presse allerdings bereits bezweifelt wird, weil der Fall nicht Software oder andere sehr umstrittene technische Felder betrifft und der Supreme Court daher auf eine grundlegende Stellungnahme verzichten könnte).

Am 9. November fand nun die mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court statt. Der Vertreter der Antragsteller, J. Michael Jakes, bemüht sich, den einschlägigen Vorschriften eine möglichst breite Auslegung abzugewinnen. Die Richter scheinen ihm nicht gerade gewogen. Dies illustrieren die folgenden (amüsanten) Auszüge. Das Protokoll ist [hier](#) erhältlich.

JUSTICE BREYER: You know, I have a great, wonderful, really original method of teaching antitrust law, and it kept 80 percent of the students awake. ... And I could probably have reduced it to a set of steps and other teachers could have followed it. That you are going to say is patentable, too?

JUSTICE SCALIA: . . . Let's take training horses. Don't you think that — that some people, horse whisperers or others, had some, you know, some insights into the best way to train horses? And that should have been patentable on your theory.

JUSTICE SOTOMAYOR: So how do we limit it to something that is reasonable? Meaning, if we don't limit it to inventions or to technology, as some amici have, or to some tie or tether, borrowing the Solicitor General's phraseology, to the sciences, to the useful arts, then why not patent the method of speed dating?

JUSTICE SCALIA: Well, if the government says that the — that the term on which it hangs its hat is the term useful arts and that that meant, originally, and still means manufacturing arts, arts dealing with workmen, with — you know, inventors, like Lorenzo Jones, not — not somebody who writes a book on how to win friends and influence people. What is wrong with [the] analysis, that ... "useful arts" ... always was thought to deal with machines and inventions?

Für die näher Interessierten hier noch ein Verweis auf die Infoseite mit [Material zur Bilski-Entscheidung](#) und [Podcasts](#) (zu Bilski und ähnlichen Themen) der am Rechtsstreit beteiligten US-Kanzlei Finnegan.

(sdt)