

**Stellungnahme der Patentanwaltskammer  
zu dem Sondierungspapier der Dienststellen der  
GD Binnenmarkt der Kommission der Europäischen Gemeinschaften**

**„Die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen“**

Einführung

In dem einleitenden Abschnitt "1. Zweck dieses Papiers" des Sondierungspapiers der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, GD Binnenmarkt wird zu Recht festgestellt, daß die gegenwärtige Rechtslage hinsichtlich des Patentschutzes für computer-implementierte Erfindungen unbefriedigend ist, da es an Klarheit und Rechtssicherheit mangelt.

Oberstes Ziel einer Richtlinie muß es daher sein, diese Klarheit und Rechtssicherheit insbesondere zum Nutzen der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa zu schaffen. Auch heute noch ist die falsche Meinung, computer-implementierbare Erfindungen seien überhaupt nicht patentierbar, in Europa weit verbreitet. Die Diskussion über sogenannte „Software-Patente“ in den Medien in den letzten Monaten hat nicht dazu beigetragen, hier größere Klarheit zu schaffen.

Daher ist zu begrüßen, daß in Schlüsselement i. des Sondierungspapiers klargestellt wird, daß computer-implementierte Erfindungen zu einem Gebiet der Technik gehören und daher nach Art. 27 (1) des TRIPS-Übereinkommens dem Patentschutz zugänglich sein müssen. Dies wird ergänzt durch Schlüsselement vii., das auf die bestehenden europäischen Patentgesetze verweist. Dadurch wird deutlich gemacht, daß für computer-implementierte Erfindungen kein "Sonderrecht" gilt, sondern nach der Anti-Diskriminierungs-Vorschrift in Artikel 27 (1) TRIPS dem Erfinder einer durch Software implementierten Erfindung die gleichen Rechte zustehen wie einem Erfinder auf anderen Gebieten der Technik.

Die Kommission bittet um Stellungnahme zu zwei Hauptfragen nämlich,

- (a) dem gewünschten Umfang der Harmonisierung des Patentschutzes für computer-implementierte Erfindungen und
- (b) den Auswirkungen der Harmonisierung.

Zu (a):

Die Patentanwaltskammer vertritt die Auffassung, daß die derzeit gültige Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes und auch des Bundesgerichtshofes in Deutschland eine tragfähige Grundlage für die Harmonisierung des Patentschutzes von computer-implementierten Erfindungen in Europa bildet. Jedoch sollten die Regelungen noch einen gewissen Spielraum für die künftige Entwicklung der Rechtsprechung zur Anpassung an die sich weiter entwickelnde Technologie oder zur Erzielung einer weitergehenden internationalen Harmonisierung lassen.

Zu (b):

Eine Harmonisierung auf dieser Grundlage hätte folgende Auswirkungen auf:

1. Innovationen im Softwarebereich und die diesen zugrunde liegenden Kenntnissen und Techniken

Die Möglichkeit, Patente zu erlangen, spornt die Innovationstätigkeit an und schützt Investitionen in Forschung und Entwicklung. Dieser Mechanismus hat sich in der Geschichte des Patentwesens auf den verschiedensten Gebieten der Technik bewährt, darunter solchen mit mehr kontinuierlicher, schrittweiser Entwicklung (Automobilindustrie, Maschinenbau, Telekommunikation etc.) und solchen, in denen eine

Erfindung eher eine Alleinstellung einnimmt (bspw. Pharmazeutika). Die Argumente gegen eine Patentierung computer-implementierter Erfindungen sind überwiegend nicht-spezifisch für die Software-Technologie. Vielmehr handelt es sich um allgemeine Argumente gegen Patente, die auf andere technische Gebiete, wie etwa den Maschinenbau oder die Kommunikationstechnik genauso anwendbar wären. Entgegen dieser im übrigen bereits vor mehr als 100 Jahren bei der Einführung des Patentgesetzes und in der Folge bei der Erweiterung des Schutzes auf andere technische Bereiche (Chemie, Pharmazie, Biotechnologie) vorgebrachten Bedenken gegen den Patentschutz haben die Erfahrungen der letzten 100 Jahren in allen Bereichen der Technik gezeigt, daß Patente die Entwicklungs- und Innovationsfreude der Menschen nicht behindert, sondern gefördert haben, während der „patentfreie Raum“ (bspw. die Branche der „reinen“ Software in den letzten 15 Jahren) die Menschen eher zur Geheimhaltung veranlaßt hat, mit der Folge einer Vielzahl von unnötigen Doppelentwicklungen. In den Staaten, die in der Vergangenheit Erfindern und Unternehmen keinen umfassenden Schutz ihrer Erfindungen zusprachen, kam entgegen der an die „Monopol“-Freiheit gehegten Erwartungen die Erfindungstätigkeit vollständig zum Erliegen. Diese Staaten sind heute wirtschaftlich bedeutungslos und haben inzwischen durch Reformen weitgehend einen angemessenen Patentschutz eingeführt.

2. Die Fähigkeit von KMU, in den Markt innovativer Software-Werkzeuge, -Dienstleistungen und -Anwendungen einzutreten

Für KMUs ist der Patentschutz für computer-implementierte Erfindungen aus zwei Gründen unerlässlich:

- Beschaffung von Kapital: Da das Urheberrecht für Innovationen auf dem Feld der Software nur einen unzureichenden Schutz bietet, verlangen Wagniskapitalgeber häufig den Nachweis eines effektiven Patentschutzes, um die Innovationen eines Unternehmens gegen mögliche Nachahmer abzusichern.

- Gestärkte Verhandlungsposition: Für die meisten kleineren Software-Unternehmen sind nicht Privatpersonen, sondern Großunternehmen die wichtigsten Kunden. Ohne Patentschutz ist die Verhandlungsposition eines kleinen, innovativen Software-Unternehmens gegenüber solchen Großkunden, die die Innovation einfach übernehmen und selbst implementieren könnten, äußerst schwach. Eine kleine Entwicklungsfirma kann sich oft **nur** durch Patentschutz dagegen sichern, Anschlußaufträge zu verlieren, die sie zur Amortisation ihrer Investitionen dringend benötigt.

Das oft vorgetragene Argument der hohen Kosten erscheint angesichts der enormen Werbeetats und hoher Repräsentationsaufwendungen vieler neugegründeter Unternehmen gerade im Software-Bereich oft unglaublich. Vielmehr besteht für die KMU durch den Patentschutz die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Kosten Entwicklungen zu schützen und dadurch Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu großen Unternehmen auszugleichen.

### 3. Die Entwicklung und Verbreitung freier/quelloffener Software

Es besteht kein inhärenter Widerspruch zwischen Open-Source-Software und Patentschutz. Open Source bezieht sich auf einen spezifischen Code, während Patente Erfindungen betreffen. Die Erfindung ist in einem Patent in der Regel im Sinne einer Lehre so formuliert, daß unterschiedliche Codes, die eine Erfindung implementieren, umfaßt sind. Eine patentgeschützte Erfindung kann ohne weiteres für Open Source frei lizenziert werden, während eine Lizenzierung für andere Anwendungen unterschiedlich sein kann. Von dieser Flexibilität kann auch die Entwicklung von Open-Source-Software Gebrauch machen.

Daneben ist festzuhalten, daß trotz des großen Presseechos freie/Open-Source-Software nur einen sehr kleinen Teil der insgesamt entwickelten Software darstellt. Ein überwiegender Teil der Software ist in Geräten und Systeme enthalten (bspw. Autos, Mobiltelefone etc.), so daß der Nutzer sie gar nicht wahrnimmt. Software

bildet in immer mehr industriellen Branchen – zunehmend auch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie – den Kern des technologischen Fortschritts. Es ist nicht gerechtfertigt, all diesen Entwicklungen die Schutzfähigkeit abzuerkennen, und dies nur aufgrund von Aktivitäten in einem sehr speziellen – wenn auch wichtigen – aber wenig innovativen Bereich der Betriebssysteme für PCs und Web-Server. Die geringe Innovationstätigkeit der Open-Source-Gemeinschaft wird auch von Linus Torvalds, dem Entwickler des Linux-Kernels bestätigt, wenn er zugibt, daß im technischen Bereich bei Linux keine Innovationen vorkommen ("Wir machen nichts anders, aber alles besser", Interview in Computerwoche 41/2000).

#### 4. Die Stellung der europäischen Software-Industrie im globalen Wettbewerb

Rechtssicherheit und die Möglichkeit des Patentschutzes für computerimplementierte Erfindungen sind unerläßliche Bedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gegenüber Wettbewerbern, insbesondere aus den USA und Japan. Europäische Unternehmen, die aufgrund von Unwissenheit sich um eine Patentierung ihrer computerimplementierten Erfindungen nicht kümmern, haben spätestens bei dem Versuch, auf dem amerikanischen oder japanischen Markt Fuß zu fassen, gegenüber den jeweils einheimischen Konkurrenten, die Patente angemeldet haben, deutliche Wettbewerbsnachteile. Der Markt für Hochtechnologie-Güter und -Dienstleistungen ist heute ein globaler Markt. Die EU-Richtlinie muß diese Tatsache berücksichtigen.

Außerdem stärkt die Patentfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen die Hersteller von Software gegenüber den Herstellern von Hardware. Da Europa im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie nur noch über wenige bedeutende Hardware-Hersteller verfügt, stärkt gerade die Patentfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen die europäische Industrie.

Genauso wird durch Patente für computerimplementierte Erfindungen die Position innovativer Unternehmen gegenüber solchen Unternehmen gestärkt, die ihre

Marktposition hauptsächlich einer hohen Bekanntheit und einem guten Marketing verdanken. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es insbesondere für europäische Unternehmen oft schwierig ist, auf dem essentiellen US-Markt die nötige Bekanntheit zu erlangen. Durch einen eigenen Patentbesitz wird die Verhandlungsposition gegenüber Kunden, Vertriebspartnern etc. wesentlich verbessert. Der Patentschutz ist häufig die Eintrittskarte für die Mitarbeit in Kooperationen, die den gegenseitigen Austausch von Entwicklungsergebnissen zum Gegenstand haben.

## 5. Die allgemeine Entwicklung der Informationsgesellschaft

Zu den hier und da geäußerten Befürchtungen, die Patentierung von softwareimplementierten Erfindungen würde zu unerwünschten Monopolstellungen einzelner Unternehmen führen, ist anzumerken, daß bekannte Monopole oder Beinahe-Monopole etwa in den Märkten für PC-Mikroprozessoren, PC-Betriebssysteme oder PC-Büroanwendungsprogramme nicht etwa auf Patentschutz basieren, sondern auf sogenannten Lock-In-Effekten, die einen Wechsel von einem verbreiteten Produkt zu einem Konkurrenzprodukt erschweren. Das gilt gerade für den Marktführer Microsoft, wie durch das in den USA gegen diese Firma laufende Antitrustverfahren belegt wird.

Die Erfahrungen im Bereich der Telekommunikation und der Konsumelektronik zeigen, daß auf Patenten basierende Standards nicht zu Monopolen einzelner Unternehmen führen. Im Gegenteil, rein proprietäre Systeme wie bspw. das Sony Heim-Video-Format „Betamax“ oder das Apple Macintosh Betriebssystem konnten sich im Markt nicht durchsetzen.

Auf der anderen Seite herrscht auf der Basis von durch Patentrechte abgesicherten Standards wie dem CD-Audio-Standard, dem DVD-Video-Standard oder dem GSM-Mobilkommunikations-Standard ein reger Wettbewerb vieler Anbieter, der niedrige Preise für den Verbraucher sicherstellt.

## Stellungnahme zu den Schlüsselementen i. bis vii.

### i. Der Grundsatz

Uneingeschränkte Zustimmung finden die Voraussetzungen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, die soweit auch unstrittig sein dürften. Weitere Voraussetzung ist die Zugehörigkeit des Erfindungsgegenstandes zu einem Gebiet der Technik. Insofern stimmt die unter i. im Sondierungspapier vorgeschlagene Formulierung mit Art. 27 TRIPS überein.

Eine computer-implementierte Erfindung gehört unstrittig **zu einem Gebiet der Technik**. Patente für bestimmte Verfahren, die bspw. mittels einer mechanischen Maschine durchführbar bzw. realisierbar sind, werden ebenso wie Patente auf die Maschine selbst und entsprechende Verwendungen derselben ohne weiteres erteilt. Es ist aber auch kaum abzustreiten, daß ein Computerprogramm, das keine Maschine erfordert und dennoch ein derartiges durch eine mechanische Maschine durchführbares Verfahren verwirklicht bzw. durchführt, ebenso zu diesem Gebiet der Technik gehört und patentierbar sein muß (sofern neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar).

Bereits das Computerprogramm (hier: Struktogramm, Anweisungen, wie der Computer zu verfahren hat, nicht: Source-Code) als solches gehört bereits dem Gebiet der Technik an. Es ist keine von seinem Zweck losgelöste Rechenregel. Vielmehr steuert es die technischen Abläufe im Computer oder in Zusammenhang mit an dem Computer angeschlossenen Ein-/Ausgabegeräten zur Lösung eines bestimmten (u.U. auch nicht-technischen) Problems.

Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit sind jedoch vom **technischen Charakter** einer Erfindung streng zu trennen:

Neuheit und erfinderische Tätigkeit messen sich ausschließlich am Stand der Technik (Was ist bekannt?). Der Technik-Charakter einer Erfindung ergibt sich aus den beanspruchten Merkmalen, d.h. bspw. auch aus der Verwendbarkeit der Erfindung für technische Einsatzzwecke (dient die Erfindung der Technik?).

Beispiel: Ein Computerprogramm für ein Navigationssystem für Kraftfahrzeuge verknüpft eine Vielzahl von Daten (Geschwindigkeit, GPS-Signale, Raddrehung, Zeit, Karteninformationen,...) und stellt Informationen auf einem Bildschirm bereit. Dies könnte auch der Fahrer selbst bewerkstelligen, indem er alle Informationen mit einer Karte, einem GPS-Empfänger und einem Taschenrechner zusammenrechnet. Das Computerprogramm ist daher technisch.

**Fazit:**

**Die Technizität ist daher immer unabhängig von den drei o.g. Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) zu prüfen. Dies wurde auch vom Europäischen Patentamt in der Vergangenheit stets so durchgeführt. Ist eine Erfindung technisch, ist sie überhaupt erst patentfähig. Erfüllt die Erfindung die drei o.g. Patentierungsvoraussetzungen, ist sie patentierbar.**

**Da Computerprogramme per se technisch sind, sollten sie auch per se patentfähig sein. Die Patentierbarkeit ist im Anschluß daran und im Einzelfall zu prüfen.**

**ii. Komplementarität von Patent- und Urheberrechtsschutz**

Der Quellcode eines Computerprogramms, das eine patentrechtlich geschützte, computer-implementierte Erfindung verwirklicht, ist vom Patentschutz umfaßt. Insofern kann man nicht von der Komplementarität von Patent- und Urheberrechtsschutz sprechen. Vielmehr gilt das Kumulationsprinzip. Somit fällt eine Darstellung

des auf einer patentgeschützten Erfindung basierenden Computerprogramms durchaus in den Schutzzumfang eines Patents.

Urheberrechtliche Ansprüche existieren jeweils einzeln auf die unterschiedlichen Darstellungsformen und Realisierungen einer computer-implementierten Erfindung. Geschützt ist das „Werk“, d.h. die Abfolge der Befehle im Sinne des urheberrechtlichen Werkbegriffs. Der Patentschutz wirkt jedoch gegenüber jedem einzelnen dieser Programme (C++, BASIC, PASCAL, MODULA,.....), wenn sie von der patentgeschützten Erfindung Gebrauch machen.

Schreibt ein Programmierer eine Software für die Realisierung einer computer-implementierten Erfindung (bspw. Auswertung und Darstellung von Bilddaten einer Vielzahl von schichtweise aufgenommenen Röntgenaufnahmen), die patentrechtlich geschützt ist, so verletzt diese Software das Patent, da ansonsten die Erfindung frei genutzt werden könnte.

#### **Fazit:**

**Der Patentschutz ergänzt das Urheberrecht, indem er den Erfinder einer computer-implementierten Erfindung vor Nachahmungen seiner Erfindung in einer jeder Programmiersprache schützt. Es herrscht das Kumulationsprinzip, eine Komplementarität ist nicht gegeben.**

#### **iii. Das Erfordernis eines nicht naheliegenden technischen Beitrags**

Das Schlüsselement iii. des Sondierungspapiers ist unglücklich formuliert, da nicht der technische Beitrag bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit herangezogen werden darf, sondern die beanspruchte Erfindung in ihrer Gesamtheit („as a whole“). Es ist jedoch richtig, daß eine erfinderische Tätigkeit ohne einen technischen Beitrag zum Stand der Technik nicht vorliegt. Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:

**Eine computer-implementierte Erfindung gilt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie keinen technischen Beitrag liefert, der über den Stand der Technik hinausgeht.**

Auch die Anmerkungen zu diesem Schlüsselement sind irreführend und unvollständig. Sie beinhalten Einschränkungen, die von der bisherigen Rechtsprechung abweichen.

Unter dem ersten Spiegelstrich zu "(a) Technischer Beitrag" wird allein der *"Unterschied zwischen den technischen Merkmalen der Erfindung entsprechend den Patentansprüchen und dem Stand der Technik"* berücksichtigt. Dies widerspricht Schlüsselement iv. des Sondierungspapiers, wonach ein technischer Beitrag auch vorliegen kann,

"wenn technische Überlegungen erforderlich sind, um zu der im Patentanspruch beschriebenen computer-implementierten Erfindung zu gelangen. Die beschriebene Erfindung muß den Merkmalen entsprechen, die sich aus diesen technischen Überlegungen ergeben."

Die Merkmale selbst, die sich unmittelbar aus den technischen Überlegungen ergeben, müssen nicht zwangsläufig technischer Natur sein. Beispiele hierfür lassen sich in den Fällen der nationalen und europäischen Rechtsprechung finden (DE: Bundesgerichtshof X ZB 11/98 "Logikverifikation", EPA technische Beschwerdekammer 3.5.1 T208/84 "SOHEI"). In beiden Fällen beziehen sich die **neuen** Merkmale der Erfindung, d.h. der Unterschied zwischen der Erfindung entsprechend den Patentansprüchen und dem Stand der Technik, auf ein mathematisches Verfahren. Es werden in beiden Fällen jedoch technische Aufgaben gelöst. Zur Auffindung der Merkmale des Patentanspruchs werden technische Überlegungen erforderlich.

Die vorliegende, enge Formulierung vernachlässigt derartige mögliche Wechselwirkungen, die durch (im Sinne der herkömmlichen Technologie) an sich nicht-

technische, gleichwohl neue und für die technische Wirkung wesentliche Merkmale erzielt werden können.

Auch die Formulierung am Ende zum ersten Spiegelstrich "daß eine patentierbare Erfindung eine technische Lösung für eine technische Aufgabe liefern muß", ist zu restriktiv. Es ist allgemein anerkannt, daß auch eine nicht-technische Aufgabe (beispielsweise Reduzierung der Kosten oder eine ästhetische Aufgabe) mit technischen Mitteln auf erfinderische und patentierbare Weise gelöst werden kann. Ferner ist es insbesondere bei computer-implementierten Erfindungen möglich, eine technische Aufgabe mit Mitteln zu lösen, die nach bisheriger Einschätzung nicht der patentierbaren Technik zuzurechnen sind. Die Anwendung eines nicht-patentierbaren Rechenalgorithmus in einem Computerprogramm kann durchaus eine technische Aufgabe lösen und eine technische Wirkung hervorrufen (z.B. höhere Kompression von Daten). Auch derartige Erfindungen müssen – in Fortführung der vorstehend genannten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der Beschwerdekammer 3.5.1 des EPA – patentierbar sein.

Die Formulierung der Beispiele unter dem zweiten Spiegelstrich zu (a) ist sehr hilfreich und bedarf keiner Änderungen. Es muß aber klar sein, daß es sich um Beispiele und nicht um eine abschließende Aufzählung handelt.

Der dritte Spiegelstrich zu (a) wird nicht beanstandet.

Auch der Punkt "(b) Naheliegende Erfindung" kann unverändert bleiben.

Für den ersten Spiegelstrich der Anmerkungen zu Schlüsselement iii. wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

- Ein technischer Beitrag muß sich aus dem Unterschied des Gegenstandes des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit gegenüber dem Stand der Technik ergeben. Die Beurteilung dieses Unterschiedes kann nach den allgemein in den Mitgliedstaaten angewandten Kriteri-

en, zum Beispiel nach dem Aufgabe-Lösung-Ansatz, erfolgen, der besagt, daß eine patentierbare Erfindung eine technische Lösung einer Aufgabe liefern muß.

**Fazit:**

**Bei der Bewertung einer (computer-implementierten) Erfindung muß die Gesamtheit der beanspruchten Merkmale berücksichtigt werden, da ein technischer Beitrag auch aus einer Wechselwirkung von nicht-technischen Merkmalen mit an sich bekannten technischen Merkmalen entstehen kann.**

**iv. Das Kriterium der „technischen Überlegungen“**

Dieses Schlüsselement gibt einen der wesentlichen Grundsätze der bisherigen Rechtsprechung zu computer-implementierten Erfindungen wieder und findet unsere Zustimmung. Systematisch gesehen gehört dieses Schlüsselement jedoch in die Anmerkungen zu Schlüsselement iii. Außerdem ist die Patentanwaltskammer der Auffassung, daß der letzte Satz des Schlüsselements „Die beschriebene Erfindung muß den Merkmalen entsprechen, die sich aus diesen technischen Überlegungen ergeben.“ gestrichen werden sollte, da es sich hierbei um ein generelles Erfordernis bei der Abfassung von Patentansprüchen handelt (vgl. Art. 84 EPÜ). Auch der letzte Satz der Anmerkungen zu diesem Schlüsselement sollte gestrichen werden, da hier die Fehlformulierung aus Schlüsselement iii. (s.o.) wiederholt wird. Schließlich wird noch auf einen Schreibfehler in der drittletzten Zeile der deutschen Version ("Patentspruch" anstelle von "Patentanspruch") hingewiesen.

**Fazit:**

**Das Kriterium der „technischen Überlegungen“ stellt eine zentrale Aussage dar, sollte aber aus systematischen Gründen mit Schlüsselement iii. formuliert werden.**

**v. Beurteilung technischer und nicht-technischer Merkmale – Bedeutung für geschäftliche Tätigkeiten („business methods“)**

Das Schlüsselement v. fordert allein die Berücksichtigung technischer Merkmale bei der Ermittlung des technischen Beitrags auch bei geschäftlichen Tätigkeiten.

Diese Forderung ist zu eng und schließt einige wertvolle technische Entwicklungen von der Patentierung aus. Ferner steht sie – wie bereits in Verbindung mit Schlüsselement iii. ausgeführt – im Widerspruch zu Schlüsselement iv.

Schlüsselement v. entspricht einer in der Rechtsprechung überholten Lehre, der sogenannten **Kerntheorie**. Nach dieser Lehre mußte der Kern der erfinderischen Lehre technischen Charakter aufweisen. Bei der Prüfung auf Technizität wurde nicht die Gesamtheit eines Anspruchs berücksichtigt, sondern es wurden ausschließlich die aus dem Stand der Technik nicht bekannten technischen Merkmale herangezogen. Dies führte dazu, daß ein Großteil der computer-implementierten Erfindungen lediglich als bestimmungsgemäßer Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage angesehen wurde. Diese Lehre wurde aufgegeben, weil durch ihre Anwendung eindeutig technische Entwicklungen von der Patentierung ausgeschlossen worden wären, da die nicht-technischen Merkmale bei der Beurteilung der Ansprüche ignoriert worden wären.

Die vorstehend bereits beispielhaft angesprochene Rechtsprechung (BGH "Logikverifikation" und EPA "SOHEI") zeigt, daß der technische Beitrag über den streng technischen Charakter der einzelnen Merkmale der Ansprüche hinausgehen kann. Die gelöste Aufgabe kann technischer Natur sein (wie beispielsweise die Überprüfung der korrekten Umsetzung eines Logikplans in das physikalische Layout eines integrierten Schaltkreises im Fall der Entscheidung "Logikverifikation"), obwohl sich die neuen Anspruchsmerkmale auf eine mathematische Methode beziehen, die als solche nach Art. 52 (2) a) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Auch in Absatz 5 der Anmerkungen zu Schlüsselement v. sind Ausführungen enthalten, die den Patentschutz ausschließlich auf die technischen Merkmale des Anspruchs einschränken. Auch hierdurch besteht die Gefahr, wesentliche technische Neuerungen vom Patentschutz auszuschließen. Patentschutz sollte allen Erfindungen, die einen technischen Beitrag enthalten, im Gesamtumfang ihrer Merkmale zugestanden werden. Lediglich wenn nicht-technische Merkmale der Erfindung von dem technischen Beitrag der Erfindung losgelöst verwendet werden, wird ein Patent nicht verletzt. Dies kann regelmäßig jedoch nur anhand einer konkreten Verletzungsform festgestellt und beurteilt werden.

In Absatz 5 der Anmerkungen ist außerdem die fehlerhafte Ausführung wiederholt, daß nicht-technische Merkmale bei der Ermittlung des technischen Beitrags einer Erfindung nicht berücksichtigt werden sollen (s.o. zu iii.).

Es sei schließlich darauf hingewiesen, daß die sogenannten „business method patents“ nicht deckungsgleich mit der Frage der Patentierung computer-implementierter Erfindungen ist.

Bei den sogenannten „business method patents“ liegt in aller Regel die Implementierung eines ökonomischen Verfahrens oder einer ökonomischen Vorgehensweise in einem Computersystem oder in einem Programm vor. Solange mit der Implementierung einer geschäftlichen Tätigkeit auf einen Computer ein technischer Beitrag und eine erfinderische Leistung verbunden ist, ist kein Grund zu erkennen, warum eine solche Erfindung anders behandelt werden sollte als eine Erfindung auf dem Gebiet des Chemie-Ingenieurwesens oder der Automobiltechnik. Bei einer „computer-implementierten Erfindung“ sollte kein Unterschied zwischen den auf dem Computer implementierten Lehren gemacht werden (immer vorausgesetzt, es liegt der erforderliche technische Beitrag vor).

Die Frage, ob geschäftliche Tätigkeiten ohne technische Implementierung patentfähig sein sollen, ist eine Frage für den Gesetzgeber, die von der Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen unabhängig ist.

**Fazit:**

Das Erfordernis des technischen Beitrags als Grundlage für eine Patentierung erstreckt sich auch auf computer-implementierte geschäftliche Tätigkeiten. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags muß die Erfindung in Ihrer beanspruchten Gesamtheit aus technischen und nicht-technischen Merkmalen beurteilt werden. Es wird vorgeschlagen, die Sätze 3 und 4 des Schlüsselements v. zu streichen und es aus systematischen Gründen mit den Schlüsselementen iii. und iv. zu vereinen. Folgender Wortlaut wird als angemessen erachtet:

**Eine computer-implementierte Erfindung gilt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik liefert. Ein technischer Beitrag kann bspw. dann vorliegen, wenn technische Überlegungen erforderlich sind, um zu der im Patentanspruch beschriebenen computer-implementierten Erfindung zu gelangen. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags muß die Erfindung in Ihrer beanspruchten Gesamtheit aus technischen und nicht-technischen Merkmalen beurteilt werden.**

**vi. Zulässige Patentansprüche**

Das Patentrecht kennt prinzipiell zwei Kategorien von Patentansprüchen, nämlich sogenannte Erzeugnisansprüche und sogenannte Verfahrensansprüche.

In Schlüsselement vi. werden als Erzeugnis im Zusammenhang mit computer-implementierten Erfindungen namentlich der programmierte Computer und als Verfahren das von dem programmierten Computer ausgeführte Verfahren angeführt. Es stellt sich die Frage, ob diese beiden Ausgestaltungen bzw. Formen der Erfindung einen für den Anmelder ausreichenden Schutz bereitstellen.

Eine computer-implementierte Erfindung wird in der Regel unabhängig von dem entsprechend programmierten Computer und ohne Ausführung des zugrundeliegenden Verfahrens angeboten, hergestellt oder vertrieben, nämlich als Programm auf einem Datenträger oder direkt über ein Netzwerk (bspw. Internet).

So kann man sich bspw. vorstellen, daß eine neue Software für die Motorsteuerung eines Kraftfahrzeuges zukünftig nicht mehr in der Werkstatt von entsprechend ausgebildetem Personal installiert wird, sondern der Besitzer des Fahrzeuges wählt über ein Mobiltelefon oder ähnliches die Programmvertriebsstelle des Kraftfahrzeugherstellers an und lädt sich die neue Software direkt herunter. Das ggf. patentrechtlich geschützte Verfahren zur Motorsteuerung wird bei diesem Herunterladen nicht benutzt. Sollte dieses Verfahren das Patent eines Dritten verletzen, so wird erst das Benutzen der Software im Kraftfahrzeug des Abnehmers eine Benutzung des Verfahrens darstellen. Für diese Benutzung ist der Bereitsteller der Software nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechts der unerlaubten Handlung als Verursacher haftbar.

Die Verletzungsdurchsetzung bereitet jedoch rechtstechnisch weniger Schwierigkeiten, wenn die Anspruchsgrundlage ein Patentanspruch ist, der auf ein Computerprogramm gerichtet ist, das bei Ausführung auf einem Computer das Verfahren zur Motorsteuerung ausführt. Es ist daher unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und der Gleichbehandlung der patentfähigen Erfindungen sinnvoll, daß Ansprüche auf Computerprogramme gerichtet werden können. Eine derartige Anspruchsformulierung wird vom Europäischen Patentamt zugelassen (vgl. T1173/97). Ein auf ein Computerprogramm gerichteter Patentanspruch ist ein Erzeugnisanspruch.

**Fazit:**

**Es wird folgende Formulierung für das Schlüsselement vi. vorgeschlagen:**

**Eine computer-implementierte Erfindung kann in einer Patentanmeldung als Erzeugnis oder als von einem programmierten Computer auszuführendes Verfahren beansprucht werden.**

## **vii. Allgemeines Patentrecht bleibt wesentliche Schutzgrundlage**

Die Überschrift des Schlüsselements ist irreführend. Gemeint ist wohl, daß die nationalen Patentgesetze in Europa den Schutzzumfang von computerimplementierten Erfindungen zufriedenstellend regeln.

Das Patentrecht bzw. die europäischen Patentgesetze wurden in über 100 Jahren entwickelt und verfeinert, mit dem Ziel, eine Balance zwischen den Interessen der Öffentlichkeit, der Freiheit von Forschung und Entwicklung und dem Interesse des Erfinders auf angemessenen Schutz seiner geistigen Leistungen sowie dem Anreiz zu weiteren Investitionen in Forschung und Entwicklung zu schaffen. Dieses Ziel wurde erreicht. Das Patentrecht hat sich in dieser Hinsicht bewährt.

Durch die Offenlegung von Patentanmeldungen nach 18 Monaten wird der Stand der Technik bereichert. Durch einen zeitlich begrenzten Schutz für Erfindungen werden Investitionen in Forschung und Entwicklung geschützt und ein Anreiz für diese Investitionen geschaffen. Gleichzeitig entsteht ein Ansporn für weitere Entwicklungen und Forschungen, um Patente zu umgehen. Durch die Möglichkeit der Lizenzierung finden Erfindungen eine größere Verbreitung. Der Erfinder erhält einen Ausgleich für seine Leistung. Da ferner Handlungen zu Versuchszwecken vom Patentschutz ausgenommen sind, ist sichergestellt, daß eine patentgeschützte computerimplementierte Erfindung auf ihre Tauglichkeit untersucht und analysiert werden kann, auch um auf dem entsprechenden Computerprogramm aufbauende weitere Software zu entwickeln. Bei voneinander im patentrechtlichen Sinne abhängigen Erfindungen bietet es sich an, daß die Patentinhaber kooperieren. Auch das ist gängige Praxis. Sollte sich eine Software zum Standard oder Quasi-Standard entwickeln und der Patentinhaber dadurch eine marktbeherrschende Stellung erreichen, so ist es eine Frage des Kartellrechts (in der Praxis weniger relevant sind Zwangslizenzen), im Falle eines Mißbrauchs jedem gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr Zugang zu der patentierten Technik zu verschaffen.

Die Mechanismen, die das Patentrecht für andere Bereiche der Technik entwickelt hat, sind für computer-implementierte Erfindungen brauchbar und anwendbar. Es gibt keinen Grund, warum computer-implementierte Erfindungen anders beurteilt werden sollten als andere Technologien, für die sich das Patentsystem in vielen Jahren bewährt hat.

**Fazit:**

**Den Ausführungen zu Schlüsselement vii. wird (bis auf die angesprochenen Ungenauigkeiten) zugestimmt.**

Prof. Dr. Uwe Dreiss  
Präsident

Dipl.-Phys. Markus Hössle  
Vorsitzender des Computer-  
Software-Ausschusses