

# **Bernhardt & Kraßer 1986: Lehrbuch des Patentrechts – Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht**

<http://swpat.ffii.org/papiere/krasser86/index.de.html>

Arbeitsgruppe

swpatag@ffii.org

2003-09-18

Prof. Kraßer von der TU München überarbeitete das Lehrbuch von Prof. Bernhardt, ebenfalls TU München, nach dem Inkrafttreten des EPÜ und des neuen PatG völlig neu, um der neuen Gesetzeslage und der Rechtsprechung bis Anfang 1986 Rechnung zu tragen. Die Erklärungen zum Begriff der Erfindung und der Technik lehnen sich eng an die BGH-Rechtsprechung an und zitieren häufig insbesondere Gert Kolles Schrifttum hierzu. Kraßer sagt u.a. folgendes: Der Begriff der Erfindung ist gewohnheitsrechtlich durch den Begriff der Technik definiert. Eine Erfindung ist eine technische Lehre, d.h. eine Anweisung zum unmittelbaren Einsatz von Naturkräften zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. Nicht technisch sind z.B. Organisations- und Rechenregeln, welche als Problemlösungen abgeschlossen sind, bevor bei ihrer Ausführung (z.B. in einem Computerprogramm) das Feld der Technik betreten wird. Der Katalog der Patentierbarkeitsausschlüsse in Art 52 EPÜ bestätigt dieses Gewohnheitsrecht und macht es verbindlich. Dies bedeutet, dass vielen bedeutenden geistigen Leistungen der Patentschutz versagt werden muss. Es wird im Schrifttum vielfach gefordert, diese Begrenzung der Patentierbarkeit aufzugeben oder zu lockern, insbesondere um dem Bedürfnis der zunehmend bedeutenden EDV-Branche nach Investitionsschutz entgegenzukommen. Der BGH lehnt dies jedoch ab. Es verbietet sich, einen solchen erweiterten Patentschutz auf dem Wege der richterlichen Rechtsfortbildung anzustreben. Nicht jede wirtschaftlich bedeutende Leistung muss schützbar sein. Wenn eine Leistung in einem Bereich nicht

schützbare ist, so könnte das auf ein besonders hohes Freihaltungsbedürfnis für diesen Bereich hindeuten. Die Eröffnung des Patentschutzes für DV-Programme wäre vielleicht erwägenswert, aber das würde eine wohlüberlegte Gesetzesänderung erfordern. Bei sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile spricht viel gegen eine solche Änderung. Im Bereich der Organisations- und Rechenregeln steht den Belohnungsinteressen der Neuerer nämlich ein stärkeres Freihaltungsbedürfnis der Öffentlichkeit entgegen, da untechnische Neuerungen typischerweise ohne eine neue technische Ausrüstung von jedermann angewendet und weiterentwickelt werden können. Zudem scheint die Softwarebranche grundsätzlich mit den Möglichkeiten des Urheberrechts zufrieden zu sein. Allerdings hat der BGH um 1985 für die Anwendung des Urheberrechts auf Software so hohe Hürden aufgestellt, dass für viele Computerprogramme kein angemessener Rechtsschutz erhältlich ist. Daraus ergibt sich einerseits der Ruf nach einer besseren Anpassung des Urheberrechts auf Software oder einem urheberrechtsbasierten Software-Sonderschutzrecht, wie es die WIPO 1977 vorschlug. Andererseits wächst aber auch die Versuchung, über Hintertüren in den neuen EPA-Prüfungsrichtlinien von 1985 doch noch Patentschutz für Software anzustreben.

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Der Erfindungsbegriff des EPÜ und der gewohnheitsrechtliche Technikbegriff</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Technik und untechnische Geistesleistungen</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Programmierlösungen vs programmiersprachlich beschriebene Hardware-Erfindungen</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Sollte Software patentierbar werden? — Belohnungsinteresse vs Freihaltungsbedürfnis bei Untechnischen Leistungen</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Lücken im BGH-Softwareurheberrecht, Löcher in den EPA-Prüfungsrichtlinien und Ausblick</b>	<b>6</b>

**Titel:** Bernhardt & Kraßer 1986: Lehrbuch des Patentrechts – Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Internationales Patentrecht

**Quelle:** beck 1986 münchen /aufl: 4 /bib: tu jur 250L 1522(4)+9, begründet von Prof. Dr. iur. Wolfgang Bernhardt, völlig neu überarbeitet von Prof. Dr. jur. Rudolf Kraßer

## 1 Der Erfindungsbegriff des EPÜ und der gewohnheitsrechtliche Technikbegriff

Das Lehrbuch erklärt zunächst die zentrale Bedeutung der Begriffes “Erfindung” und “Technik” und ihr Verhältnis zu den Patentierbarkeitsvoraussetzungen gemäß Art 52 EPÜ. Dabei wird häufig der einschlägige Artikel von Gert Kolle zitiert:

### §11. Die Erfindung

#### *Begriff und Wesen*

*Eine gesetzliche Definition der Erfindung fehlt im EPÜ und im geltenden PatG ebenso wie im früheren deutschen Recht. Doch geben die neuen Vorschriften einige Anhaltspunkte durch Bezeichnungen von Gegenständen und Tätigkeiten, die nicht als Erfindung gelten sollen (PatG 2.2, EPÜ 52.2). ... Merkmale, die das Gesetz neben dem Vorliegen einer Erfindung als weitere Voraussetzung ihrer Patentierung fordert (z.B. die Neuheit), gehören nicht zum Begriff der Erfindung im gesetzlichen Sinne. Der BGH kennzeichnet seit der grundlegenden Entscheidung im Fall “Rote Taube” die dem Patentschutz zugängliche Erfindung als eine “Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges”. Er hat diesen Standpunkt in einer Reihe weiterer Entscheidungen bekräftigt und in Einzelpunkten präzisiert, insbesondere dahin, dass es sich um Naturkräfte “außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit” handeln und der kausal übersehbare Erfolg die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte sein, also ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit erreicht werden muss. Zusammenfassend sieht er das Wesen der Erfindung in der “planmäßigen Benutzung beherrschbarer Naturkräfte” außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges. Das Schrifttum hat diese Rechtsprechung im ganzen zustimmend aufgegriffen, wobei gelegentlich zum Ausdruck kommt, dass der Begriff der “Naturkräfte” in einem weiten Sinne zu verstehen ist (FN: ... Kolle schreibt treffend: “Die beherrschbaren Naturkräfte sind ein*

*Oberbegriff für alle Erscheinungen und Vorgänge, die durch eine nach unseren Erfahrungen und Erkenntnissen zwingende – wenn auch nicht notwendig stets erkannte – Gesetzmäßigkeit zwischen Ursache und Wirkung charakterisiert ist.”). Die Definition die hiernach als die heute herrschende gelten kann, beschränkt, indem sie auf den Einsatz von Naturkräften abstellt, den Erfindungsbegriff von vorneherein auf das Gebiet der Technik: Erfindungen im Sinne des Patentrechts sind nur technische Erfindungen, Lehren zum technischen Handeln (näheres unten §12).*

[...]

## **2 Technik und untechnische Geistesleistungen**

### **§12. Technischer Charakter der Erfindung**

#### **I. Grundsatz**

Es wird ferner Kolle folgend erklärt, dass der Technikbegriff im Laufe der Zeit von der toten auf die belebte Materie ausgedehnt wurde und insoweit dehnbar ist, wobei das Abgrenzungskriterium gegenüber dem untechnischen Bereich darin liegt, dass all diese Erfindungen den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zum Gegenstand hatten.

#### *II. Geistige Leistungen außerhalb der Technik*

[...]

*2. Den nichttechnischen Handlungsanweisungen sind auch die mathematischen Methoden zuzurechnen. Gleiches gilt für die Wiedergabe von Informationen; bei ihr geht es um Regeln für die Informationsdarstellung, durch deren Befolgung zunächst ebenfalls lediglich Vorstellungen erzeugt werden. Das Gesetz schließt beide aus seinem Erfindungsbegriff aus und verwehrt ihnen (als solchen) den Patentschutz.*

*3. Da das Gesetz die Gegenstände und Tätigkeiten, die es nicht als Erfindungen ansieht, nicht abschließend aufzählt, ist in allen Fällen das Fehlen des technischen Charakters, nicht die Einordnung unter einen der im Gesetz genannten Tatbestände entscheidend. Bei den folgenden Beispielen aus dem Bereich der nichttechnischen Handlungsregeln und der Informationswiedergabe wird daher vom Versuch einer solchen Einordnung abgesehen.*

*Keine Erfindungen sind nach den dargestellten Maßstäben: Rechentabellen, eine Kurzschrift, Notenschrift oder Kunstsprache, Buchführungssysteme, Unterrichts- oder Werbemethoden, Regeln für psychologische Tests, die Anordnung und Einteilung der Angaben in Adressbüchern, Rundfunkprogrammen und dergleichen, Fahrpläne für Verkehrsmittel, Bbauungspläne, Muster für rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Unternehmertestament, Lizenzvertrag), Empfehlungen für die vorteilhafte, insbesondere steuersparende Gestaltung von Rechtsbeziehungen (z.B. Bauherrenmodell). Gleiches gilt für Regeln*

*zur Identifizierung einer Person mittels ihrer Fingerabdrücke, während in einem Verfahren oder Gerät zum Festhalten oder Sichtbarmachen solcher Abdrücke eine technische Erfindung stecken kann.*

Im folgenden werden allerhand Grenzfälle genannt, bei denen der BGH teilweise die Technizität z.T. anerkannte oder auch nicht. Im letzten Beispiel kommt dabei auf ganz natürliche Weise die Floskel “als solches” zum Einsatz:

*Der BGH hat in einer “Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als eines Markierungsträgers besteht” eine technische Lehre verkörpert gesehen (FN: BGH 1976-07-01 Kennungsscheibe GRUR 1977, 152). Die zugrundeliegende Aufgabe ging dahin, den Inhalt von EDV-Plattenstapeln auch im Betriebszustand, also bei sich drehendem Stapel, erkennbar bleiben zu lassen. Sie war gelöst durch eine auf der Abdeckplatte des Stapels angebrachte Scheibe mit farbigen Markierungen. Diese Ausgestaltung berührte auch die konstruktive Anordnung des Stapels. Es handelte sich um eine Art der Markierung, die auch bei umlaufendem Stael als Bedeutungsträger dienen konnte; dagegen wäre der den farbigen Kennzeichnungen zugeordnete Bedeutungsinhalt nicht schutzfähig gewesen. Die Entscheidung bestätigt die Notwendigkeit, die Informationsvermittlung als solche von den Geräten (z.B. Signaleinrichtungen, Messinstrumenten, Funkgeräten) und Verfahren zu unterscheiden, mit denen sie betrieben wird.*

### **3 Programmierlösungen vs programmiersprachlich beschriebene Hardware-Erfindungen**

Es folgt ein langer Abschnitt über denjenigen Punkt, der offenbar auch 1986 als der schwierigste angesehen wurde: die Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man mit Programmiersprachen (ebenso wie mit mathematischen Formelsprachen) nicht nur die Lösung von Programmier- und Rechenproblemen, sondern auch die Lösung von technischen Problemen darstellen kann. Im letzteren Fall besteht aber kein Interesse daran, das Computerprogramm als solches zu monopolisieren, sondern das Verwertungsinteresse richtet sich vielmehr auf einen bestimmten Hardware-Prozess (z.B. programmgesteuerte chemische Reaktion).

In den EPA-Richtlinien von 1985 wird der Begriff “technischer Charakter” so löcherig gefasst, dass die Entwicklung der kommenden Jahre darin bereits vorgezeichnet erscheint.

### **4 Sollte Software patentierbar werden? — Belohnungsinteresse vs Freihaltungsbedürfnis bei Untechnischen Leistungen**

Es folgen zwei Abschnitte, die Möglichkeiten des Urheber- und Wettbewerbsrechts beurteilen und zu dem Schluss kommen, dass sich durch diese beiden Mitteln nur in Aus-

nahmefällen ein erweiterter Schutz für nichttechnische Geistesleistungen erreichen lässt. Zum Schluss fasst Kraßer zusammen:

*Insgesamt sprechen auch de lege ferenda nach gegenwärtigem Erkenntnisstand die stärkeren Gründe dagegen, den Bereich der nichttechnischen Handlungsanweisungen und der Informationsvermittlung ganz oder teilweise in den Patentschutz einzubeziehen. Jedenfalls könnte ein solcher Schritt nur auf Grund eingehender, auch rechtsstaatlicher, nach Sachgebieten differenzierter Analyse erwogen werden.*

## **5 Lücken im BGH-Softwareurheberrecht, Löcher in den EPA-Prüfungsrichtlinien und Ausblick**

Im folgenden wird noch ausführlich auf die Abgrenzung von Urheber- und Patentrecht bei Computerprogrammen eingegangen und die Diskussion um ein urheberrechtsbasiertes Sonderschutzrecht für Computerprogramme, wie etwa 1977 von der WIPO vorgeschlagen, referiert. Der Urheberrechtsschutz wird als unzureichend charakterisiert. Es werden daher Wege aufgezeigt, wie sich mithilfe der neuen vagen EPA-Richtlinien von 1985 eventuell ein "technischer Charakter" oder "technischer Effekt" bestimmter Programme konstruieren ließe. Daran wird wiederum bemängelt, dass dies keine umfassende Lösung des Problems darstelle. Als Alternative wird empfohlen, dass Urheberrecht durch eine patentartige Erweiterung mit kurzer Schutzdauer und ohne Sachprüfung zu ergänzen. Es folgen einige Ausschnitte:

[...]

*2. Dass sich die interessierten Kreise mit der grundsätzlichen Unerreichbarkeit des Patentschutzes offenbar weitgehend abfanden, erklärt sich freilich auch daraus, dass nach der im Schrifttum überwiegenden Auffassung die hauptsächlichlichen Schutzbedürfnisse der Praxis auf der Grundlage des Urheberrechts erfüllbar zu sein schienen.*

[...]

*Durch die Urheberrechtsnovelle 1985 wurde der Katalog von Beispielen geschützter Werke in §2 Abs 1 UrhG dahin ergänzt, dass Nr. 1 nunmehr "Sprachwerke wie Schriftwerke und Reden, sowie Programme für Datenverarbeitung" umfasst. Angesichts der noch zur früheren Fassung ergangenen Grundsatzentscheidungen des BGH bedeutet die neue Vorschrift nur eine Klarstellung.*

*Nach §2 Abs 2 UrhG sind nur persönliche geistige Schöpfungen Werke im Sinne des UrhG. ... Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit dies bejaht werden kann, hat der BGH, ohne die Frage für den Streitfall abschließend zu entscheiden, in dem Grundsatzurteil BGH 1985-05-09 GRUR 1985, 1046ff erwähnt. Er geht davon aus, dass für den Urheberrechtsschutz nicht*

*der im Programm berücksichtigte Algorithmus, sondern nur die Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des Materials in Betracht kommt. In diesem Bereich sieht der BGH hinreichenden Spielraum für individuelle, eigenschöpferische Lösungsmöglichkeiten, und zwar in allen drei Entwicklungsphasen, die er bei der Programmmentstehung unterscheidet (Problemanalyse – Datenfluss- und Programmkodierung). Urheberrechtlicher Schutz besteht, wenn -wenigstens in einer der Entwicklungsstufen – ein “hinreichender schöpferischer Eigentümlichkeitsgrad” erreicht wird.*

[...]

*Die Voraussetzungen, von denen damit der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen abhängig gemacht wird, sind nach überwiegender Einschätzung so streng, dass entgegen der bisher vorherrschenden Meinung auch bei umfangreichen, wirtschaftlich wertvollen Programmen nicht mehr regelmäßig mit urheberrechtlichem Schutz gerechnet werden kann. Die Frage nach anderen Schutzmöglichkeiten könnte deshalb verstärktes Interesse finden.*

[...]

*Das Internationale Büro der WIPO hat im Jahr 1977 Mustervorschriften für den Schutz von Computersoftware veröffentlicht. Sie sind im wesentlichen urheberrechtlich konzipiert. Insbesondere nehmen sie die “Konzepte, auf denen die Computersoftware beruht,” vom Schutz aus. Von deutscher Seite wurde bisher überwiegend die Ansicht vertreten, dass in der Bundesrepublik ein den Mustervorschriften gleichwertiger Schutz durch das geltende Urheber- und Wettbewerbsrecht gewährleistet sei. Ob dies angesichts der Rechtsprechung des BGH noch zutrifft, ist zweifelhaft. Bei Einführung eines urheberrechtlich orientierten Sonderschutzes ergäbe sich der Vorteil, dass an die Stelle des allgemein-urheberrechtlichen Erfordernisses der persönlichen geistigen Schöpfung eine den Besonderheiten der Computersoftware angepasste und von ihr regelmäßig erfüllbare sachliche Schutzvoraussetzung treten könnte. Darüber hinaus könnten auch in anderen Punkten – z.B. hinsichtlich der vom Ausschlussrecht betroffenen Benutzungsformen, der Schutzdauer, der persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse – Regelungen gefunden werden, die besser als diejenigen des allgemeinen Urheberrechts auf die berechtigten Schutzbedürfnisse bei Computerprogrammen abgestimmt sind.*