

Status und Perspektiven der Patentfähigkeit von Software-Erfindungen beim EPA und BGH

Jürgen Betten

Patentanwalt

BETTEN & RESCH, München

Theatinerstr. 8, FÜNF HÖFE

D-80333 München, Deutschland

j.betten@bettenpat.com

JÜRGEN BETTEN

Kurzbiographie

- Studium der Elektrotechnik und der Datenverarbeitung an der Technischen Universität Stuttgart
- 1972 -- 1974 Siemens AG (Computerbereich)
- 1978 -- Partner bei Betten & Resch, München, Patentanwälte
- 1990 -- Präsident des Computer-Software-Ausschusses der UNION
- 1982 -- 1995 Vorsitzender des Computer-Software-Ausschusses der Deutschen Patentanwaltskammer
- Mitglied des AIPPI-Ausschusses Q 132 (Computer-Software, Informationsnetze, künstliche Intelligenz und integrierte Schaltungen)
- Mitglied der FICPI CET Gruppe 1 (Marken)
- Mitglied des GRUR-Ausschusses „Marken und unlauterer Wettbewerb“
- Mitglied des Herausgeberbeirats der Fachzeitschrift "COMPUTER UND RECHT"
- Tätigkeitsschwerpunkte: Patente (Datenverarbeitung, Elektronik), Schutz von Software und Marken

Betten & Resch, München (j.betten@bettenpat.com)

Gliederung

1. Einleitende Bemerkungen
2. Warum Patentschutz und nicht nur Urheberrechtsschutz?
3. Rechtslage (Art. 52 EPÜ, § 1 PatG) und Praxis des EPA
(Technischer Charakter, erfinderischer Schritt, Geschäftsmethoden)
4. Wichtige Entscheidungen des EPA und BGH
5. Durchsetzung von Patenten für Software-Erfindungen
6. Open Source Gemeinde/LINUX
7. Software-Richtlinie
8. Perspektiven und Schlußbemerkungen

Warum Patentschutz und nicht nur Urheberrechtsschutz?

- Urheberrecht: nur Kopierschutz
- Patentschutz: Schutz der wirklichen Erfindung
(Funktionen, Konzepte oder Ideen)
- effektiver Erfindungsschutz **nur** durch Patente
- Innovationsvorsprung durch Patente absicher- und verteidigbar
- Microsoft wäre nicht so groß geworden, wenn ...
- 2001: über 60% der software-bezogenen Patentanmeldungen in DE von KMUs
- Patente besonders wichtig für KMUs, Einzelerfinder, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Artikel 52 EPÜ

(1) Europäische Patente werden für **Erfindungen** erteilt, die **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und **gewerblich anwendbar** sind.

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden **insbesondere nicht** angesehen:

(a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

(b) ästhetische Formschöpfungen;

(c) Pläne, Regeln und **Verfahren** für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder **für geschäftliche Tätigkeiten** sowie **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;

(d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht.

Technischer Charakter

kann liegen in

- (1) dem zugrundeliegenden **Problem oder**
- (2) den die Lösung des Problems bildenden **Mitteln** („means“)
oder
- (3) den bei der Lösung des Problems erreichten **Wirkungen**
(„effects“),

oder kann vorliegen,

- (4) wenn **technische Überlegungen** (oder technische Kenntnisse) erforderlich sind, um ein Computerprogramm zu realisieren.

Aufgabe-Lösungs-Ansatz („problem-solution-approach“)

des EPA¹ zur Bestimmung des erfinderischen Schritts

1. Bestimmung des technischen Gebiets
2. Bestimmung des nächstkommenden Standes der Technik
3. Bestimmung der technischen Aufgabe („problem“)
4. Bestimmung der Merkmale, die zum technischen Charakter beitragen („einen technischen Beitrag leisten“)
5. Nur die „technischen Merkmale“ werden bei der Bestimmung des erfinderischen Schritts berücksichtigt

¹ „COMVIK“ (EPA Amtsblatt 2003, 352), „HITACHI“ (EPA Amtsblatt 2004, 575)

Wichtige EPA-Entscheidungen zu Computerprogrammen und Geschäftsmethoden („Business Models“) (1)

„SOHEI“ - Computer Management System (1994)

- Technischer Charakter liegt vor, wenn technische Überlegungen erforderlich sind.

„PBS“ - Pension Benefits Program (2000)

- Verfahrensansprüche, die nur Geschäftsmethoden als solche beschreiben, werden nicht als Erfindungen angesehen, selbst wenn im Anspruch technische Merkmale erwähnt werden.
- Wenn die von der Erfindung angestrebte Verbesserung nicht-technisch ist, z.B. auf wirtschaftlichem Gebiet liegt, kann sie nicht zum erfinderischen Schritt beitragen.

Wichtige EPA-Entscheidungen zu Computerprogrammen und Geschäftsmethoden („Business Models“) (2)

„COMVIK“ - Subscriber Identity Module (2002)

- Der „Fachmann“ nach Art. 56 EPÜ ist ein Fachmann auf einem technischen Gebiet.
- Nur technische Merkmale können zum erfinderischen Schritt beitragen.
- Konzept der Aufteilung der Gebühren zwischen verschiedenen Anrufern/Nutzern stellt keinen „technischen Beitrag“ dar.

„RICOH“ - Order Management (2003)

- „Stand der Technik“ (Englisch: „state of the art“) nach Art. 54 EPÜ bedeutet „Stand der **Technik**“ und schließt nicht den Kenntnisstand („state of the art“) im geschäftlichen Bereich ein.
- Automatisierung einer Geschäftsmethode oder Verwendung herkömmlicher Hardware und Programmiermethoden muß für einen Fachmann als naheliegend angesehen werden.

Wichtige EPA-Entscheidungen zu Computerprogrammen und Geschäftsmethoden („Business Models“) (3)

„HITACHI“ - Auction Method (2004)

- Eine „Erfindung“ im Sinne von Art. 52(1) EPÜ ist ein Gegenstand mit technischem Charakter.
- Eine „Erfindung“ zu sein, ist eine Voraussetzung für die Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit.
- Ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, ist eine „Erfindung“.
- Die bloße Automation einer nicht-technischen Tätigkeit stellt keinen erfinderischen Schritt dar.
- Einem Verfahrensschritt, der zur Durchführung auf einem Computer besonders geeignet ist, kommt technischer Charakter zu (z.B. wenn „technische Überlegungen“ („SOHEI“) erforderlich sind).
- Verfahrensschritte, die dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, können nicht zum technischen Charakter beitragen.

Wichtige BGH-Entscheidungen (1)

„Logikverifikation“ (1999)

- Der technische Charakter der Erfindung ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstands im Einzelfall festzustellen.
- Modifikation des Technikbegriffs¹(„ist nicht statisch“): Das Merkmal „ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandeskräfte“ spielt bei der Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstandes für die Frage der Technizität keine **wesentliche** Rolle (mehr).
- Die Erforderlichkeit von „technischen Überlegungen“ spricht für den technischen Charakter.

„Sprachanalyseeinrichtung“ (2000)

- Einer Vorrichtung (Computer), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu.

1 „Technisch“ ist eine Lehre, die die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandeskräfte herbeigeführt wird.

Wichtige BGH-Entscheidungen (2)

„Suche fehlerhafter Zeichenketten“ (2001)

- Computerprogramme sind patentfähig, wenn sie eine Eigenheit aufweisen, die über die bloße Verwendung eines Computers hinausgeht.
- Eine solche Eigenheit liegt vor, wenn das Computerprogramm ein konkretes technisches Problem löst oder technischen Charakter besitzt.
- Computerprogrammansprüche sind zulässig.
- Patentansprüche, die zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie besteht, die Abarbeitung der Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen, sind grundsätzlich patentierbar.

Wichtige BGH-Entscheidungen (3)

„Elektronischer Zahlungsverkehr“ (2004)

- Eine „sichere Datenübertragung“ ist ein technisches Merkmal.
- Ein konkretes technisches Problem kann die **sichere Übertragung** von Daten von einem Computer zum anderen sein.
- Die bloße Benutzung eines Computers als technisches Mittel trägt nichts zum erfinderischen Schritt bei.
- Es müssen weitere Anweisungen vorliegen, die ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln lösen.
- Nur eine erfinderische Lösung eines Problems auf einem technischen Gebiet ist patentierbar („Bereicherung der Technik“).

Wichtige BGH-Entscheidungen (4)

„Rentabilitätsermittlung“ (2004)

- Es ist **kein** technisches Problem, die Rentabilität eines medizintechnischen Geräts zu ermitteln.
- Es ist **kein** technisches Problem, automatisch die für ein angestrebtes betriebswirtschaftliches Ergebnis relevanten Daten zu erfassen und zu übertragen.

Wichtige BGH-Entscheidungen (5)

„Anbieten interaktiver Hilfe“ (2004)

- Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist lediglich ein Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems.
- Kein „Computerprogramm als solches“ liegt vor, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zugrundeliegt.
- Es ist **kein** technisches Problem, dem Anbieter rechtzeitig diejenigen Informationen zu verschaffen, damit er dann gegebenenfalls auf den Kunden einwirken kann („interaktive Hilfe“).
- Informationserfassung und -übermittlung mit Hilfe der EDV ist als solche nicht dem Patentschutz zugänglich.

Vorschlag des Rats der EU vom 18. Mai 2004

Erwägung (11):

- Für Erfindungen gilt ganz allgemein die Voraussetzung, dass sie, um das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit zu erfüllen, einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten sollten.

Art. 4:

- Um patentierbar zu sein, müssen computerimplementierte Erfindungen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Um das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit zu erfüllen, müssen computerimplementierte Erfindungen einen technischen Beitrag leisten.

Art 2(b):

- „Technischer Beitrag“ ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist.