

Patentierung von Software und Geschäftsmethoden

1. Gesetzliche Regelungen

Deutschland / Europa: § 1 PatG, Art. 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:
 1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
 2. ästhetische Formschöpfungen
 3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder **geschäftliche Tätigkeiten** sowie **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;
 4. die Wiedergabe von Informationen.
- (3)Absatz 2 steht der Patentfähigkeit (der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten) nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird (2. Halbsatz nach EPÜ: als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht).

USA: § 101 U.S.C Titel 35

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.

Internationale Übereinkommen: TRIPS

Art. 10: Computerprogramme, gleichviel, ob sie in Quellcode oder in Maschinenprogrammcode ausgedrückt sind, werden als Werke der Literatur nach der Berner Übereinkunft (1971) geschützt. (vgl. UrhG §§ 69a ff)

Art. 27 (1): [...] ist vorzusehen, daß Patente für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. [...]

Ergebnis: Software und Geschäftsmethoden in DE/EU grundsätzlich nicht patentierbar, in USA dagegen schon (insb. seit dem „State Street“ case 1998). TRIPS schließt eine Patentfähigkeit nicht grundsätzlich aus.

Aber: Ausschluss in DE/EU gilt nur für Geschäftsmethoden und Software „als solche“

=> Offensichtlich gibt es Ausnahmen

2. Anwendung/Praxis

Die §§ 3, 4 PatG bzw. Art. 54, 56 EPÜ fordern Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Daraus ergibt sich implizit ein Erfordernis der **Technizität** einer Erfindung. Gleichmaßen fordert TRIPS, dass Patente für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erhältlich sein sollen.

=> Ein Computerprogramm, das als **technisch** anzusehen ist, kann patentiert werden!

Definition des BGH: *Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit.* („Rote Taube“ BGH X ZB 15/67, 1969)

=> Forderung „die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen“.

Die Trennung der Prüfung auf Technizität und Neuheit/erfinderische Tätigkeit gestaltet sich bisweilen schwierig, insbesondere bei Gegenständen, die technische und untechnische Merkmale enthalten.

Praxis des EPA daher: Technizitätsprüfung unkritisch, aber zur erfinderischen Tätigkeit können nur technische Merkmale beitragen.

Problematik:

In Deutschland/Europa herrscht eine gewisse Rechtsunsicherheit, da viel Raum für Auslegungen gegeben ist. Die Durchsetzbarkeit der erteilten Softwarepatente erscheint in einigen Fällen fraglich. In den USA wird die Tätigkeit sogenannter „Patent-Trolle“, die immense Schadensersatzforderungen auf der Basis von weitreichenden, teilweise trivialen Patenten stellen, als zunehmend schädlich empfunden.

3. Ansätze für Neuregelungen

Europa: Richtlinienvorschlag zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Ziel: Rechtssicherheit schaffen, eindeutige Trennung zwischen patentierbaren und nicht patentierbaren Computerprogrammen ermöglichen.

Am 6.7.2005 vom EU-Parlament zurückgewiesen, da eine Einigung über strittige Punkte, insbesondere die Definition der Technizität, nicht erzielt werden konnte.

USA: Angestrebte Änderung des Patentgesetzes

- Statt „Whoever invents or discovers ...“ nun „The inventor ...“
- Kein „Best mode requirement“ mehr
- Einspruchsmöglichkeit nach Erteilung
- Geringere Schadensersatzforderungen
- Erschweris von Unterlassungsbegehren

4. Referenzen

Bücher, Artikel

- ANDERS, W.: Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen? GRUR 2001, 555.
- BUSCHE, J.: Softwarebezogene Erfindungen in der Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs; Mitt. PA 2001, 49.
- BUSSE: Patentgesetz, 6. Auflage Berlin 2003; § 1, Rn. 39-42, 49-76.
- KIESEWETTER-KÖBINGER, S.: Über die Patentprüfung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 2001, 185.
- KÖNIG, R.: Patentfähige Datenverarbeitungsprogramme - ein Widerspruch in sich; GRUR 2001, 577.
- PAULSSON, S. R.: Patenting Software vs. Free Software - What should the European Union do? Briefing Paper zur Europäischen Softwarepatentrichtlinie, Brüssel 2005.
- STJERNA, I. B.: Neues zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen; Mitt. PA 2005, 49.
- TAUCHERT, W.: Zum Begriff der „technischen Erfindung“; JurPC Web-Dok 28/2002; www.jurpc.de.
- TAUCHERT, W.: Nochmals: Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme; GRUR 2004, 922.

Links

- DPMA: Patentschutz für Computerprogramme
<http://www.dpma.de/infos/schutzrechte/verfahren11.html>
- EU: Richtlinienvorschlag zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen
http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/comp/index.htm
- Geplante Änderungen im US Patent Law
<http://www.techlawjournal.com/topstories/2005/20050420.asp>

Entscheidungen

- BGH X ZB 15/98 Sprachanalyseeinrichtung (Mitt. PA 2000, 359)
- BGH X ZB 16/00 Suche fehlerhafter Zeichenketten
- BGH X ZB 20/03 Elektronischer Zahlungsverkehr
- BGH X ZB 33/03 Anbieten interaktiver Hilfe (GRUR 2005, 141)
- BGH X ZB 34/03 Rentabilitätsermittlung (Mitt. PA 2005, 20)
- EPA T-208/84 Vicom
- EPA T-769/92 SOHEI
- EPA T-931/95 Improved Pension Benefits
- EPA T-1173/97 IBM Computerprogrammprodukt
- EPA T-641/00 Comvik