

München, 10. September 2004

Kurzgutachten

Rechtliche Bedingungen und Risiken der Landeshauptstadt München für den Einsatz von Open-Source Software

unter Zugrundelegung der derzeitigen Rechtslage in Bezug auf die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und der nach Umsetzung des Richtlinienentwurfs des Europäischen Parlaments vom 24.9.2003 bzw. des Richtlinienentwurfs des EU-Ministerrates vom 24.5.2004

Rechtsgutachten
im Auftrag der Landeshauptstadt München

Bearbeiter:
Rechtsanwalt Roman Sedlmaier
Patentanwalt Jan Gigerich

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Welche rechtlichen Risiken ergeben sich bei dem Einsatz von Open Source Software durch die Landeshauptstadt München nach der derzeitigen Rechtslage?

Patente auf sogenannte computerimplementierte Erfindungen werden seit über 30 Jahren in Europa erteilt. Auch gibt es in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten eine sehr umfangreiche Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen. Danach sind Computerprogramme nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie keinen technischen Beitrag leisten. Dies wird für solche computerimplementierte Erfindungen angenommen, deren Beitrag beim Ablauf auf einem Computer keinen weiteren technischen Effekt bewirken, der über die „normale“ physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht.

Damit ist auch heute bereits möglich, dass Computerprogramme Patente verletzen. Dies gilt für Open-Source-Software und für Closed-Source-Software (proprietäre Software) in gleicher Weise.

Nicht untersucht wurde vorliegend, ob eine spezifische Software Patente verletzt. Allgemein ist aber das Risiko einer Verstrickung der Stadt München in einen Patentverletzungsprozess nach der bestehenden Rechtslage als gering einzustufen.

2. Welche Risikoveränderungen gegenüber Frage 1 ergäben sich dann, wenn der Entwurf des Europäischen Parlaments umgesetzt würde?

Der Richtlinienentwurf des Europäischen Parlaments vom 24.9.2003 (Parlaments-Richtlinie) schränkt die Patentierbarkeit von Computerprogrammen gegenüber der bestehenden Rechtslage erheblich ein.

Er beschränkt den Patentschutz auf den Einsatz von Computerprogrammen im Rahmen von Herstellungsverfahren für materielle Güter und schafft damit faktisch den Patentschutz für ganze Wirtschaftszweige, insbesondere der Nachrichtentechnik (beispielsweise der Mobilfunktechnik) ab.

Die Risikoveränderung gegenüber der bestehenden Rechtslage bei Umsetzung der Parlaments-Richtlinie ist derzeit jedoch nicht absehbar. Die Parlaments-Richtlinie vereinigt nämlich auf der einen Seite viele Widersprüche in sich und diskriminiert auf der anderen Seite computerimplementierte Erfindungen gegenüber anderen patentfähigen Erfindungen. Insbesondere ist nicht absehbar, wie die Parlaments-Richtlinie aufgrund des Diskriminierungsverbots nach Art. 27 TRIPS durch die Ämter und Gerichte ausgelegt bzw. behandelt wird.

3. Welche Risikoveränderungen ergäben sich gegenüber Frage 1 und 2 dann, wenn der Entwurf des EU-Ministerrates umgesetzt würde?

Der Entwurf des Ministerrates vom 24.5.2004 (Rats-Richtlinie) gibt im Wesentlichen die geltende Rechtslage wieder. Die Rats-Richtlinie schränkt die bestehende Rechtslage nicht ein, normiert jedoch das Patentierungserfordernis des technischen Beitrags und verhindert damit eine künftige Ausweitung des Patentschutzes z.B. auf reine Geschäftsmethoden.

4. Risikoanalyse

Die Umsetzung der Parlaments-Richtlinie führt zwar zunächst zum faktischen Ausschluss von Patenten auf computerimplementierte Erfindungen. Dennoch sollte die Parlaments-Richtlinie nicht als Grundlage für die Entscheidungsfindung der Stadt München für oder gegen den Umstieg auf Linux bzw. Open-Source-Software (OS-Software) dienen. Denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Parlaments-Richtlinie in ihrer heutigen Gestalt verabschiedet wird.

Mit der Umsetzung der Rats-Richtlinie verschlechtert sich die Investitionssicherheit der Stadt München gegenüber der derzeitigen Rechtslage nicht.

5. Formulierungsvorschlag zur Einbringung im weiteren Gesetzgebungsverfahren

Um die Anmelder in die Pflicht zu nehmen, von vornherein den technischen Beitrag ihrer computerimplementierten Erfindung zu benennen und ihrem Antrag auf Patenterteilung zugrunde zu legen, wird vorgeschlagen:

„Für den Fall, dass die Patentierbarkeit von einem technischen Beitrag abhängt, ist dieser am Ende eines jeden unabhängigen Anspruchs zu bezeichnen.“

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise.....	6
1.1 Hintergrund der Richtlinieninitiative.....	6
1.2 München fordert Klarheit.....	6
1.3 Aufgabenstellung	7
1.4 Vorgehensweise	7
2. Allgemeine Problemstellung bei computerimplementierten Erfindungen	8
2.1 Allgemeiner Hintergrund	8
2.2 Dualistischer Charakter von Computerprogrammen	8
2.3 Abgrenzung zum Urheberrecht.....	10
3. Patentschutz von Computerprogrammen nach bisher geltendem Recht	11
3.1 Gesetzliche Ausgestaltung	11
3.2 Technizität von Computerprogrammen	12
3.2.1 Ausschluss von Computerprogrammen „als solche“	13
3.2.2 Allgemeiner Grundsätze von BGH bzw. EPA in Bezug auf die Technizität von Computerprogrammen	14
3.2.3 Unterschiedliche Vorgehensweise der Technizitätsbeurteilung	17
3.2.3.1 Kernbetrachtung und Kritik	18
3.2.3.2 Leistungsbezogene Gesamtbetrachtung.....	20
3.2.3.3 Abstrakte Gesamtbetrachtung und Kritik	21
3.3 Patentfähigkeit von Computerprogrammen nach der heutigen Rechtsprechung in Europa	22
4. Die EU-Richtlinie – Hintergrund.....	23
5. Patentschutz von Computerprogrammen nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments.....	24
5.1 Hintergrund zur Entstehung der vom Europäischen Parlament verabschiedeten Entwurfssfassung.....	24
5.2 Die wesentlichen Regelungen.....	25
5.2.1 Allgemeiner Grundsatz der Parlaments-Richtlinie	25
5.2.2 Vorgehensweise zur Feststellung des „technischen Beitrags“	25
5.2.3 Ausschlusses bestimmter technischer Effekte	27
5.3 Die rechtlichen Auswirkungen der Parlaments-Richtlinie gegenüber der bisherigen Rechtslage	27
5.3.1 Feststellung des technischen Beitrags - Kernbetrachtung	28
5.3.2 Feststellung des technischen Beitrags – industrielle Anwendung	29
5.3.3 Ausschluss bestimmter technischer Effekte	29
5.3.4 Weitere Auswirkungen der Parlaments-Richtlinie	30
6. Patentschutz von Computerprogrammen nach der Richtlinie des EU-Rates	31
6.1 Die wesentlichen Regelungen.....	32
6.1.1 Materiell-rechtliche Bestimmungen, Art. 2b, Art. 4 Rats-RL	33
6.1.2 Ausschlussbestimmungen, Art. 4a Rats-RL	34
6.2 Die rechtlichen Auswirkungen gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage und gegenüber der Parlamentsrichtlinie.....	34
7. Risiko nach gegenwärtiger Rechtslage und der Richtlinienentwürfe	35
7.1 Risiko nach der gegenwärtigen Rechtslage	35
7.2 Risiko nach Rechtslage der Parlaments-Richtlinie	37
7.3 Risiko nach Rechtslage der Ratsrichtlinie	37

7.4 Risiko der Patentverletzung durch OS-Software	38
8. Wirtschaftlicher Umgang mit dem Risiko	38
8.1 Allianz der Linux-Nutzer	39
8.2 Versicherung des Risikos von Forderungen	40
8.3 Versicherung der Prozesskostenrisiken	40
8.4 Einschätzung des Risikos.....	40
9. Formulierungsvorschläge, die im weiteren Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden könnten.....	40

G u t a c h t e n

1. Aufgabenstellung und Vorgehensweise

1.1 Hintergrund der Richtlinieninitiative

Mit der Öffnung des Patentsystems 1998 in den USA für „automatisierte“ Geschäftsmethoden wuchsen die Patentanmeldezahlen in den USA für sogenannte „Softwarepatente“ dramatisch an.

Der Unterschied zwischen dem US-amerikanischen und dem europäischen Patentsystem liegt vor allem darin, dass in den USA mit den beiden US-Entscheidungen „State Street“¹ und „Excell“² aus dem Jahre 1998 bzw. 1999 die bis dahin herrschende Meinung aufgegeben wurde, dass jede computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag leisten muss, um patentfähig zu sein.

Durch ihren Richtlinienvorschlag vom Februar 2002 hat sich die EU-Kommission klar von diesem Trend in den USA distanziert. Der Richtlinienvorschlag, wie auch alle folgenden Richtlinienentwürfe des EU-Ministerrates und des Europäischen Parlamentes schreiben nämlich das Erfordernis des ‚technischen Beitrags‘ im Rahmen der Prüfung einer computerimplementierten Erfindung auf erfinderische Tätigkeit fest³.

Mit der Initiative der EU-Kommission wuchs das Bewusstsein der betroffenen Kreise (vor allem der Open-Source-Gemeinde), dass es Patente auf computerimplementierte Erfindungen gibt – und dies schon seit über 30 Jahren.

1.2 München fordert Klarheit

In seinem Pressegespräch vom 11. August 2004 legte der Oberbürgermeister der Stadt München, Herr Christian Ude, die Haltung der Stadt zu der Frage dar, welche Auswirkungen der Richtlinienentwurf des EU-Ministerrates zur Problematik der Softwarepatente auf Open-Source-Software habe.

Nachdem die Stadt München sich für die Ausstattung ihrer Büroarbeitsplätze mit Linux entschlossen hat, und eine entsprechende Investition unmittelbar bevorsteht, hat die

¹ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. Jul. 23, 1998).

² AT&T Corp. v. Excell Communications, 172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

³ Vgl. Richtlinienvorschlag der Kommission vom 20.2.2002, KOM(2002) 92 endgültig 2002/0047 (COD), Seite 5 ff.

Stadt München nachfolgendes Rechtsgutachten Ende August in Auftrag gegeben. Mit diesem Gutachten will die Stadt München Klarheit erhalten, welche Unterschiede zwischen der im Europäischen Parlament beschlossenen Fassung des Richtlinienentwurfs (Parlaments-Richtlinie) und dem Entwurf des Ministerrates (Rats-Richtlinie) bestehen.

1.3 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Gutachtens sollte insbesondere auf folgende Fragen eingegangen werden:

1. Welche rechtlichen Risiken ergeben sich bei dem Einsatz von Open Source Software durch die LHM nach der derzeitigen Rechtslage?
2. Welche Risikoveränderungen gegenüber Frage 1 ergäben sich dann, wenn der Entwurf des Europäischen Parlaments umgesetzt würde?
3. Welche Risikoveränderungen ergäben sich gegenüber Frage 1 und 2 dann, wenn der Entwurf des EU-Ministerrates umgesetzt würde?
4. Gegebenenfalls sind Formulierungsvorschläge zu erarbeiten, die im weiteren Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden könnten.

1.4 Vorgehensweise

Ausgehend von der Aufgabenstellung zeigt das Gutachten zunächst die gegenwärtige Rechtslage bezüglich der Patentierbarkeit von Computerprogrammen auf. Davon ausgehend, werden sodann vor allem die Abweichungen der Parlaments-Richtlinie zur gegenwärtigen Rechtslage erläutert und analysiert.

Unter Zugrundelegung dieser Erläuterungen versucht das Gutachten, die Auswirkungen der beiden Richtlinienentwürfe für künftige Open-Source-Projekte und die Investition der Stadt München darzulegen. Hierbei wird auch auf Reaktionsmöglichkeiten der Stadt München auf eventuelle Risiken eingegangen.

2. Allgemeine Problemstellung bei computerimplementierten Erfindungen

2.1 Allgemeiner Hintergrund

Der wirtschaftliche Boom, der durch die Softwareindustrie entsteht, wird vielfach bereits als „2. industrielle Revolution“⁴ bezeichnet. Ihr Erfolg gründet sich darauf, dass die Computer- und Informationstechnologie es ermöglichen, geistige Arbeit zu automatisieren. Bei der Steuerung und Regelung von Vorgängen wird der Mensch durch informationsverarbeitende Maschinen ersetzt. Dabei werden von einem entsprechend programmierten Computer Steuerungs- und Regelungsvorgänge durchgeführt, die von einem Menschen selbst nicht so genau und in so kurzer Zeit hätten geleistet werden können. Der Computer stellt eine sog. „transklassische Maschine“⁵ dar, die sich je nach verwendetem Computerprogramm (Algorithmus) in eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen wandelt⁶.

2.2 Dualistischer Charakter von Computerprogrammen

Computerprogramme verkörpern somit „die technische Maschine“⁷. Sie finden dabei aber nicht nur auf technischem, sondern auch auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet Anwendung, so dass sich hinsichtlich des Patentschutzes von Computerprogrammen das Problem ergibt festzustellen, unter welchen Voraussetzungen sie schutzfähig⁸ und schutzwürdig⁹ sind. So lassen sich viele Argumente für die Patentfähigkeit¹⁰ von solchen Computerprogrammen finden, die ein Problem lösen, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der

⁴ Vgl. Wiener, *The Human Use of Human Beings*, 1950, S. 164 ff.; Kolle, GRUR Int. 1969, 457; Beier, GRUR 1972, 214, 221; Sieber, NJW 1989, 2569, 2570 ff.; Wiebe, GRUR 1994, 233; Gounalakis/Mand, CR 1997, 431, Sedlmaier, *Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme*, S. 1 ff.

⁵ Vgl. Bierter, *gdi-impuls* 2/85, 73.

⁶ Vgl. Troller, CR 1987, 278, 281; v. Hellfeld, GRUR 1989, 471, 482; Wiebe, GRUR 1994, 233; Sedlmaier, *Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme*, S. 1 ff..

⁷ So vor allem v. Hellfeld, GRUR 1989, 471, 482.

⁸ Anmerkung: Die Begrifflichkeiten „Schutzfähigkeit“, „Patentierbarkeit“, „Patentfähigkeit“ sind nicht einheitlich definiert und werden daher auch verschieden interpretiert. Die vorliegende Arbeit bezeichnet die *grundsätzliche Eignung einer Erfindung, Gegenstand eines Patents zu sein*, mit den Begriffen *Schutzfähigkeit bzw. Patentierbarkeit*.

⁹ Anmerkung: Der Begriff der *Schutzwürdigkeit* wird als übergeordneter Begriff für die Prüfungspunkte Neuheit und Erfindungshöhe verwendet.

¹⁰ Anmerkung: Der Begriff der *Patentfähigkeit* wird vorliegend für eine Erfindung verwendet, die nicht nur grundsätzlich patentierbar, sondern auch *neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar* ist.

Physik, der Chemie oder der Biologie besteht¹¹. In diesen Fällen betrifft nämlich die erfinderische Neuerung eindeutig das Gebiet der Technik.

Problematisch erscheint hingegen die Beurteilung von solchen Computerprogrammen zu sein, die neue Methoden und Techniken der innerbetrieblichen Organisation, der Geschäftsführung, der Abrechnung, der Buchführung, der Lagerhaltung, der Finanzierung, des Marketings, der Werbung, der Rechtschreibung usw. beinhalten, da diese Neuerungen an sich vom Patentschutz ausgeschlossen sind und grundsätzlich auch keinen anderen Rechtsschutz genießen. Das erfinderische Neue des Computerprogramms liegt in diesen Fällen auf einem nach herkömmlichem Verständnis nichttechnischem Gebiet. Sie gehören damit ebenso wie alle anderen Erfindungen nichttechnischer Art zum „Niemandland“ des gewerblichen Rechtsschutzes¹².

Die Problematik der geschilderten Art lässt sich anhand von folgendem Beispiel veranschaulichen¹³: Soll ein in seiner Form bekannter Lampenschirm deshalb Patentschutz genießen, weil auf ihm ein besonders schönes Farbmuster abgedruckt ist? Die Technizität des Lampenschirms „als solchen“ dürfte unstrittig sein. Ein Lampenschirm beeinflusst die Lichtverteilung und ist daher technisch. Aber soll ein Lampenschirm, der in seiner Form bekannt ist, bereits deshalb ein technisches Ausschließlichkeitsrecht für den künstlerisch begabten „Erfinder“ begründen können, weil er eine „neue und so noch nie gehabte Bemalung“ erhalten hat? Oder sollte man dem in seiner Form bekannten Lampenschirm nur dann Patentschutz zugestehen, wenn die Bemalung eine neue und nicht naheliegende Lichtverteilung bewirkt?

Die Problemstellung, die das Beispiel des Lampenschirms aufzeigt, besteht in ähnlicher Weise bei einem Computerprogramm. Das Computerprogramm entspricht hierbei dem Lampenschirm. Es ist technisch, weil es bei der Ausführung von Programmbefehlen (die beispielsweise elektrische Ströme fließen lassen) bei der Hardware physikalische Veränderungen bewirkt¹⁴.

Problematisch ist jedoch, dass solche Veränderungen zwar als etwas Technisches angesehen werden können, aber ein gemeinsames Merkmal aller auf einem Computer lauf-

¹¹ Vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68.

¹² Beier, GRUR 1972, 214, 220; Troller, Ist der immaterialgüterrechtliche „numerus clausus“ der Rechtsobjekte gerecht?, in: Jus et Lex, Festgabe Gutzwiller, Basel 1959, 769.

¹³ Vgl. Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 3.

¹⁴ Vgl. EPA – Computerprogrammprodukt/IBM, GRUR Int. 1999, 1053.

fähigen Computerprogramme ist. Dieses Kriterium eignet sich daher nicht zur Feststellung, ob das erfindnerische Neue des Programms auf dem Gebiet der Technik liegt.

Das Patentrecht wurde allerdings geschaffen, um durch Gewährung eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahe gelegte und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern¹⁵.

Daher stellt sich die patentrechtliche Problematik, wie patentfähige Computerprogramme einerseits und nicht-patentfähige Computerprogramme andererseits unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes unterschieden werden können. Die Problematik wird bislang durch die Rechtsprechung gelöst und soll künftig mit der Richtlinie über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen eine normative Regelung erfahren.

2.3 Abgrenzung zum Urheberrecht

Computerprogramme können einerseits „Lehren zum technischen Handeln“ darstellen, andererseits sind Computerprogramme auch in einer Programmiersprache geschriebene „Texte“. Diese Texte sind nach den §§ 69a ff UrhG¹⁶ urheberrechtlich geschützt. Dabei sind sie, wie die Einordnung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG zeigt, Sprachwerke. Sie sind den wissenschaftlichen Werken zuzurechnen.

Wie die urheberrechtlichen Vorgaben zeigen, schließt das Urheberrecht den Patentschutz nicht aus (vgl. § 69g I UrhG). Dem liegt nicht nur der Gesichtspunkt der unterschiedlichen gesetzesimmanenten Zweckvorgaben zugrunde, sondern schon die Verschiedenartigkeit beider Gesetze in Voraussetzungen und Rechtsfolgen¹⁷. Daher ist weniger von einer Ausschlusswirkung als vielmehr von einer Ergänzungswirkung von Patent- und Urhebergesetz auszugehen¹⁸. Während das Urhebergesetz auf die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Schöpfer von individuellen Werken abzielt, steht im Patentrecht die Förderung technischer Innovationen im Vordergrund. Daher erfasst das Patentrecht als Schutzgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln, die neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Demgegenüber ist der Ansatzpunkt des Urheberrechts die persönliche geistige Schöpfung.

¹⁵ Vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68.

¹⁶ Grundlage hierfür war die Richtlinie 91/250/EWG des Rates am 14.5.1991, BGBl. 1993 I S. 910.

¹⁷ Vgl. hierzu BGH – Ausschreibungsunterlagen, GRUR 1984, 659, 660.

Somit schützt das Patentrecht die Ausführung der Lehre, d.h. die die Erfindung ausmachende Idee; das Urheberrecht hingegen schützt ausschließlich die Verwertung des aus Codezeilen bestehenden Werkes: das Programmlisting (Quellcode) und die in Objekt-code-Form kompilierte Fassung.

3. Patentschutz von Computerprogrammen nach bisher geltendem Recht

3.1 Gesetzliche Ausgestaltung

Durch § 1 PatG und Art. 52 EPÜ werden die grundlegenden Patentierungsvoraussetzungen festgelegt. Beide Normen unterscheiden sich in ihrer derzeitigen Fassung vom Wortlaut her nicht. Allerdings beschränkt sich die Wirkung des deutschen Patentgesetzes auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist hingegen gültig für alle Mitgliedsstaaten, die diesem Übereinkommen beigetreten sind.

Art. 52 Abs. 1 EPÜ hat jedoch durch die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens¹⁹ (20. – 29.11.2000) eine Änderung dahingehend erfahren, dass in Art. 52 Abs. 1 EPÜ nach dem Wort „Erfindungen“ der Zusatz „auf allen Gebieten der Technik“ eingefügt wird²⁰.

§ 1 PatG bzw. Art. 52 EPÜ lauten in ihren derzeit gültigen Fassungen:

- (1) 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;

¹⁸ Vgl. BGH – Betriebssystem, GRUR 1990, 449, 450.

¹⁹ Akte zur Revision des EPÜ, unterz. a. 29.11.2000, MR/3/00, GRUR Int. 2001, 309, Art. 1 Nr. 17; Abl. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, Seite 1, 24.

²⁰ Dieser Zusatz erlangt Gültigkeit, wenn alle Mitgliedsstaaten die Revisionsakte ratifiziert haben. Jedoch besteht keine Frist zu Ratifizierung. Daher ist der neue Art. 52 Abs. 1 EPÜ derzeit noch nicht anwendbar.

3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
 4. die Wiedergabe von Informationen.
- (3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

Danach werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

In §§ 3-5 PatG bzw. Art. 54-57 EPÜ ist ausgeführt, was unter „Neuheit“, „erfinderische Tätigkeit“ und „gewerbliche Anwendbarkeit“ zu verstehen ist. Das Erfordernis der Neuheit ist daran ausgerichtet, dass eine Erfindung nicht zum „Stand der Technik“ gehören darf²¹. Auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht eine Erfindung, wenn sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem „Stand der Technik“ ergibt²². Gewerblich anwendbar ist sie, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann²³.

Die gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen sind grundsätzlich abschließend zu verstehen²⁴.

3.2 Technizität von Computerprogrammen

In seiner ersten computerbezogenen Entscheidung²⁵ aus dem Jahre 1976 hat der BGH festgestellt, dass die planmäßige Benutzung beherrschbarer Naturkräfte eine unabdingbare Voraussetzung für die Bejahung des technischen Charakters einer Erfindung darstellt.

Dabei grenzt der BGH die planmäßige Benutzung beherrschbarer Naturkräfte von der menschlichen Verstandestätigkeit ab, da andernfalls schlechthin allen Ergebnissen menschlicher Gedankentätigkeit, sofern sie nur eine Anweisung zum planmäßigen Handeln darstellen und kausal übersehbar sind, technische Bedeutung zugesprochen werden müsste.

Hieraus folgte die bis heute gültige Definition des BGH für die Technizität einer Lehre. Danach sind dem Patentschutz Lehren zum planmäßigen Handeln unter Einsatz be-

²¹ Vgl. Art. 54 Abs. 1 EPÜ; § 3 Abs. 1 PatG.

²² Vgl. Art. 56 EPÜ; § 4 PatG.

²³ Vgl. Art. 57 EPÜ; § 5 PatG.

²⁴ Kraßer, Patentrecht, 5. Auflage, § 10 II 1.

²⁵ BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22.

herrscharer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs zugänglich²⁶.

Aus der Definition ergibt sich somit unmittelbar, dass sich der Bereich der Technik in dem Umfang ändert, wie Naturkräfte beherrschbar werden²⁷.

Eine Entsprechung zur positiven Definition des Begriffs „Technik“ in der deutschen Rechtsprechung findet sich in der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes (EPA) nicht. Die Beschwerdekammern des EPA orientieren sich stattdessen sowohl am Negativkatalog des Art. 52 Abs. 2 EPÜ als auch an der eigenen Fallrechtsprechung. Danach zielt das EPÜ darauf ab, eine Patentierung nur in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet²⁸.

3.2.1 Ausschluss von Computerprogrammen „als solche“

§ 1 Abs. 2 Nr. c PatG bzw. Art. 52 Abs. 2 Nr. c EPÜ besagen, dass Computerprogramme nicht als Erfindungen im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ angesehen werden und mithin nicht patentfähig sind.

In § 1 Abs. 3 PatG bzw. Art. 52 Abs. 3 EPÜ wird der Umfang dieses Patentierungsverbots dann durch einen wichtigen Zusatz eingeschränkt. Danach gilt das Patentierungsverbot nur insoweit, als sich die Erfindung auf Computerprogramme „als solche“ bezieht.

In Verbindung miteinander zeigen die beiden Bestimmungen (§ 1 Abs. 2 und Abs. 3 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2 und Abs. 3 EPÜ), dass der Gesetzgeber nicht alle Computerprogramme von der Patentierung ausschließen wollte.

Dass letztlich nur Patente für Computerprogramme als solche ausgeschlossen werden, bedeutet anders ausgedrückt, dass die Patentfähigkeit bejaht werden kann, wenn das

²⁶ BGH – Sprachanalyseeinrichtung, BGHZ 144, 282, m.w.N.

²⁷ Tauchert, GRUR 1999, 829; BGH – rote Taube, GRUR 1969, 672; Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 21 ff.

²⁸ EPA – Textverarbeitung/IBM, ABl. EPA 1990, 384; EPA – Elektronische Rechenbausteine, ABl. EPA 1995, 305; EPA – Computerprogrammprodukt/IBM, GRUR Int. 1999, 1053.

Computerprogramm, auf das sich die Patentanmeldung bezieht, nicht als Computerprogramm als solches angesehen wird²⁹.

Dieses Patentierungsverbot für „Computerprogramme als solche“ hat die Rechtsprechung³⁰ dahingehend ausgelegt, dass es nur für derartige Programme gilt, die rein abstrakte Werke ohne technischen Charakter darstellen³¹.

Dies bedeutet umgekehrt, dass Computerprogramme dann als patentfähige Erfindungen anzusehen sind, wenn sie technischen Charakter aufweisen.

3.2.2 Allgemeiner Grundsätze von BGH bzw. EPA in Bezug auf die Technizität von Computerprogrammen

Das Wesen von Computerprogrammen führt vor allem bei sog. logischen, computerimplementierten Erfindungen³² zu erheblichen Abgrenzungsproblemen zwischen Erfindungen, deren Patentanspruch sich auf die Formulierung einer Organisations- und Rechenregel bzw. einer Geschäftsmethode beschränkt, und solchen Erfindungen, die (zugleich) eine Lehre zur Funktionsweise des Computers enthalten. Dabei bereitet die Frage Schwierigkeiten, welche einschlägigen Kriterien zu berücksichtigen sind, um festzustellen, ob bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen und somit als Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ gelten, insbesondere wenn der beanspruchte Gegenstand sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfasst³³.

Die Rechtsprechung hat in zahlreichen Entscheidungen zur Technizität von Computerprogrammen versucht Wege aufzuzeigen, computerimplementierte Erfindungen nachvollziehbar zu beurteilen, und hat folgende Grundsätze aufgestellt:

²⁹ EPA – Computerprogrammprodukt, ABI EPA 1999, 609.

³⁰ EPA – Computerprogrammprodukt, ABI EPA 1999, 609; BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68; vgl. zum Ganzen Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 82 ff. mwN.

³¹ Vgl. hierzu u.a. Anders, GRUR 2004, 461; Krasser, GRUR 2001, 959; Melullis, GRUR 1998, 843; Tauchert, Mitt 1999, 248, 251; Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 82 ff. mwN.

³² Bei logischen computerimplementierten Erfindungen beinhaltet ein Gegenstand eines Patentanspruches ein Merkmal, das eine neue algorithmische Eigenheit angibt, ohne dass eine explizite Angabe der an der Peripherie einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeübten physikalischen Wirkung stattfindet, vgl. Horns, GRUR 2001, 1, 10.

³³ Vgl. EPA – Kartenleser/IBM, ABI. EPA 1993, 669; Anders, GRUR 2004, 461.

In der Entscheidung „Dispositionsprogramm“³⁴, die als deutsche Grundsatzentscheidung in Bezug auf die Patentierung von Computerprogrammen anzusehen ist, stellt der BGH im Wesentlichen folgende Grundsätze auf³⁵:

- Patentschutz ist auf das Gebiet der Technik zu beschränken; der Begriff der Technik erscheint auch sachlich als das einzig brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen, für die ein Patentschutz weder vorgesehen noch geeignet ist.
- Nicht die sprachliche Einkleidung entscheidet darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt.
- Eine Regel, die als solche eine (fertige) gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nicht dadurch technisch, dass bei ihrer Anwendung technische Mittel benutzt werden.
- Es reicht nicht aus, dass bei der Anwendung einer untechnischen Lehre gelegentlich technische Mittel verwendet werden; die Verwendung technischer Mittel muss vielmehr Bestandteil der (erfinderischen) Problemlösung selbst sein und die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolgs (der Erfindung) bezwecken.
- Die Anweisung, wie mit einem technischen Gerät umzugehen ist, d.h., welches Verfahren beim zweckmäßigen Einsatz eines solchen Gerätes zu befolgen ist, kann technischer Natur sein.
- Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordert und lehrt.
- Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann patentfähig sein, wenn dem Programm die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen.

In den neueren Entscheidungen „Suche fehlerhafter Zeichenketten“³⁶ und „Elektronischer Zahlungsverkehr“³⁷ ergänzte der BGH diese Aussagen und stellte folgende Grundsätze auf:

³⁴ BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22.

- Die gesetzliche Regelung ergibt schon nach ihrem Wortlaut, dass weder Programme für Datenverarbeitungsanlagen schlechthin vom Patentschutz ausgenommen sind, noch dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Gesetzes für jedes Computerprogramm Patentschutz erlangt werden kann.
- Eine beanspruchte Lehre (Computerprogramm) kann nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert; vielmehr muss eine hierüber hinausgehende Eigenheit bestehen.
- Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.
- Die in das Europäische Patentübereinkommen und das Patentgesetz übernommene Wortwahl (Ausschluss von Computerprogrammen als solche) trägt dem Anliegen Rechnung, die Entwicklung auf dem damals immer noch relativ neuen Gebiet der Computertechnik nicht durch eine uferlose Ausdehnung des Patentschutzes zu behindern.
- Dies legt es nahe, Lehren aus Gebieten, die nach traditionellem Verständnis nicht zur Technik gehören, nicht allein deshalb dem Patentschutz zugänglich zu erachten, weil sie mit Hilfe eines Computers angewendet werden sollen.
- Andererseits würde es über das genannte Ziel hinausgehen, einer Lehre, deren Eigenart durch technische Vorgänge oder Überlegungen geprägt ist, den Patentschutz zu versagen, weil sie auf einem Computer zur Ausführung kommen soll und/oder von einem Teil der Computerfachleute in einem engeren Sinne als Programm für Datenverarbeitungsanlagen angesehen wird.

Diese Grundsätze bestehen im Wesentlichen seit der ersten Entscheidung „Dispositionsprogramm“ des BGH unverändert und sind aufgrund der ständigen Rechtsprechung des BGH, in ähnlicher Weise auch aufgrund der britischen Rechtsprechung³⁸ und der des EPA³⁹ als „gefestigt“ anzusehen.

³⁵ Vgl. zu den Kernaussagen, Kindermann GRUR 1979, 443 ff.

³⁶ BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68.

³⁷ BGH – elektronischer Zahlungsverkehr, GRUR 2004, 667.

³⁸ Vgl. beispielsweise: High Court of Justice, Patent Court, Entscheidung vom 07.04.1987 – Merrill Lynch's application, GRUR Int. 1989, 419

³⁹ vgl. EPA – VICOM, GRUR Int. 1987, 173.

Sämtliche Entscheidungen sind vom Willen geprägt, zum einen keinem Computerprogramm Patentschutz zukommen zu lassen, weil es von einem technischen Gerät (Computer) Gebrauch macht, andererseits soll einer Lehre der Patentschutz nicht versagt sein, nur weil es auf einem Computer zur Ausführung kommen soll und/oder von einem Teil der Computerfachleute in einem engeren Sinne als Programm für Datenverarbeitungsanlagen (iSd § 1 Abs. 2 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2 EPÜ) angesehen wird.

Daher hat sich in der europäischen Rechtsprechung bei computerimplementierten Erfindungen das Erfordernis herauskristallisiert, dass ein Computerprogramm nur dann dem Patentschutz zugänglich ist, wenn es einen „technischen Beitrag zum Stand der Technik“ bzw. einen sog. „weiteren technischen Effekt“ über die übliche Technizität eines jeden Computerprogramms aufweist.

3.2.3 Unterschiedliche Vorgehensweise der Technizitätsbeurteilung

Ogleich diese aufgestellten Grundsätze⁴⁰ eindeutig erscheinen, zeigten sich im Laufe der Zeit vor allem in der deutschen Rechtsprechung erhebliche Unterschiede, je nachdem, welcher der nachfolgend beschriebenen Ansätze für die Beurteilung der Technizität (Kernbetrachtung, leistungsbezogene Gesamtbetrachtung, abstrakte Gesamtbetrachtung) verwendet wurde.

Diese unterschiedlichen Ansätze und ihre Folgen werden vorliegend vor allem deshalb aufgezeigt, weil sie in den beiden Richtlinienentwürfen des Rates (Art. 2 b) und des Parlaments (Art. 4 Abs. 3) jeweils in Bezug genommen werden.

Ausgangsfrage ist vorliegend daher, welche einschlägigen Kriterien zu berücksichtigen sind um festzustellen, ob bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen und folglich als Erfindung (d.h. technische Lehre) im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ gelten. Dabei erhält die Frage, was an einer Erfindung technisch sein muss, bei Computerprogrammen eine überragende Bedeutung, da bei Patentansprüchen von computerimplementierten Erfindungen auch Dinge zusammengespannt werden, die nicht zusammen gehören, die zumindest ohne inneren Zusammenhang sind, wie beispielsweise Computer und Rentenformel⁴¹.

⁴⁰ Siehe oben 3.2.2.

⁴¹ Anders, GRUR 2001, 555, 559.

Dementsprechend haben sich drei unterschiedliche Beurteilungsweisen (Kernbetrachtung, Gesamtbetrachtung und abstrakte Gesamtbetrachtung) in der Rechtsprechung entwickelt:

3.2.3.1 Kernbetrachtung und Kritik

Die sog. Kernbetrachtung ist dadurch gekennzeichnet, dass bei der Prüfung des technischen Charakters einer computerimplementierten Erfindung nicht auf den gesamten Patentanspruch abgestellt wird, sondern lediglich auf den neuen und erfinderischen Kern der Lehre⁴².

Dies hatte entweder zur Folge, dass zunächst alle nicht-technischen Elemente ausgesondert worden sind; nur der dann verbleibende technische Rest ist auf Neuheit und Erfindungshöhe geprüft worden⁴³. Oder es ist das erfinderische Neue fokussiert worden, um zu untersuchen, ob dieser erfinderische Kern in seinen technischen Aspekten eine vollständige Problemlösung bietet⁴⁴.

Diese Rechtsprechung führte dazu, dass eine Erfindung, die ein zuvor praktisch durchgeführtes technisches Verfahren mit Hilfe eines neuen mathematischen Algorithmus computertechnisch simulierte, als untechnisch angesehen wurde⁴⁵. Ähnlich urteilte der BGH in Bezug auf ein Verfahren zur Steuerung einer Walzstrasse⁴⁶ sowie in Bezug auf ein Verfahren zur Ortung eines Fehlers in einer Datenverarbeitungsanlage⁴⁷.

Die Verwendung der Kernbetrachtung ist allerdings kein rein deutsches Phänomen. Zwar hat das EPA nach seinen eigenen Prüfungsrichtlinien stets eine Gesamtbetrachtung einer computerbezogenen Lehre gefordert, dennoch weisen auch manche Entscheidungen der Beschwerdekammern⁴⁸ Züge der Kernbetrachtung auf.

⁴² BGH – Walzstabteilung, BGHZ 78, 98; BGH – Prüfverfahren, GRUR 1978, 102; BGH – Fehlerortung, GRUR 1978, 420.

⁴³ Vgl. BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22.

⁴⁴ Vgl. BGH – Fehlerortung, GRUR 1978, 420; BGH – Flugkostenminimierung, GRUR 1986, 531.

⁴⁵ BGH – Straken, GRUR 1977, 657.

⁴⁶ BGH – Walzstabteilung, BGHZ 78, 98.

⁴⁷ BGH – Fehlerortung, GRUR 1978, 420.

⁴⁸ EPA – Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM, EPA ABI. 1990, 12; EPA – Textverarbeitung/IBM, ABI. EPA 1990, 384; EPA – Siemens/Schriftzeichen, ABI. EPA 1991, 566.

Das Wesen der Kernbetrachtung ist somit dadurch gekennzeichnet, dass *das erfinderi-*
sche Neue in seinen technischen Aspekten eine vollständige Problemlösung bieten muss,
um die Hürde der Patentierbarkeit überwinden zu können⁴⁹.

Diese Sichtweise bewirkt, dass sich computerbezogene Erfindungen regelmäßig nur als
eine Anweisung an den menschlichen Geist⁵⁰, eine Organisations- und Rechenregel⁵¹
oder eine Gebrauchsanweisung⁵² darstellen.

So führte die Anwendung dieser Kerntheorie dazu, dass das Bundespatentgericht⁵³ der
sog. „Antiblockiersystem-Erfindung“ die Patentierbarkeit absprach, weil das erfinderi-
sche Neue nur eine untechnische Bremsregel beinhalten würde. Der BGH hat die Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und hat die Technizität der „ABS-
Erfindung“ bejaht und führte hierzu aus:

„Das BPatG wird dem Anmeldungsgegenstand nicht gerecht, indem es
in ihm lediglich eine Bremsregel sieht, die nur "nach Art eines Pro-
gramms" aufzeige, welche Signale einen bestimmten Bremsvorgang
oder -Ablauf herbeiführen sollen, und allein daraus schon den Schluß
zieht, die Anmeldung habe eine untechnische Anweisung zum Gegen-
stand. Dabei wird übersehen, daß der beanspruchte Gegenstand die Mit-
tel umfaßt, die das Beschleunigungssignal erzeugen und es zur Steue-
rung einsetzen, um von der Druckabsenkungsphase in die Druckkon-
stanthaltungsphase überzuleiten.“⁵⁴

⁴⁹ Vgl. BGH – Fehlerortung, GRUR 1978, 420; BGH – Flugkostenminimierung, GRUR 1986, 531.

⁵⁰ BGH – Walzstabteilung, aaO, vgl. Fn. 42 (untechnisches Denkschema); BGH – Chinesische Schrift-
zeichen, BGHZ 115, 23 (Ordnungssystem gedanklicher Art, das sich keiner Mittel bedient, die sich
außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit auf technischem Gebiet befinden); BPatG – 17 W
(pat) 65/95 – Gestaltsimulationsverfahren (geistige Leistung auf dem Gebiet der Mathematik); EPA –
Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM, aaO, vgl. Fn. 48. Vgl. hierzu auch El-
ben, Technische Lehre und Anweisung an den menschlichen Geist im Patent- und Gebrauchsmuster-
recht, 1960.

⁵¹ BGH – Straken, aaO, vgl. Fn. 45 (Rechenregel); BGH – Fehlerortung, aaO, vgl. Fn. 42 (Regel zur
Auswahl, Gliederung und Zuordnung bestimmter Bedeutungsinhalte); BGH – Flugkostenminimie-
rung, GRUR 1986, 531 (Auswahl der Berechnungskriterien und die Art der rechnerischen Ermittlung
des Steuerkriteriums); BPatG – Elektronisches Kurvenzeichengerät, GRUR 1987, 800 (Regel);
BPatG – Sprachanalysesystem, GRUR 1988, 198 (Organisations- oder Rechenregel), BPatG – Post-
gebührenberechnung, GRUR 1991, 816 (anwendungsorientiertes Organisations- und Ordnungssche-
mata); BPatG – CAD/CAM-Einrichtung; GRUR 1998, 35 (Leitsätze); EPA – Textverarbeitung/IBM,
aaO, vgl. Fn. 48.

⁵² BPatG – elektronisches Übersetzungsgerät, GRUR 1989, 338 (bestimmungsgemäßer Gebrauch);
BPatG – Masken zur Herstellung einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung –
CR 1997, 269 (bestimmungsgemäßer Gebrauch); EPA – Siemens/Schriftzeichen, aaO, vgl. Fn. 48.

⁵³ BPatG – Antiblockiersystem, GRUR 1979, 111.

⁵⁴ BGH – Antiblockiersystem, GRUR 1980, 849.

Dasjenige, das die Kernbetrachtung als falsch erscheinen lässt, entstammt der Folge der Kernbetrachtung. Auf den gefundenen Erfindungskern wird die vom BGH aufgestellte Technizitätsdefinition⁵⁵ angewendet. Dies hat zur Folge, dass der Anmeldungsgegenstand untechnisch ist, weil die Technikdefinition nur hinsichtlich eines Teils der Lehre subsumiert wird, und der technisch bekannte Teil wegfällt. Damit wird über etwas entschieden, das in dieser Art nicht angemeldet worden ist und vom Anmelder auch nicht mehr beeinflusst werden kann⁵⁶.

3.2.3.2 Leistungsbezogene Gesamtbetrachtung

Aus der Kritik an der Kernbetrachtung hat sich die sog. leistungsbezogene Gesamtbetrachtung als sachgerechtere Vorgehensweise ergeben. Dabei verfolgen sowohl die Kernbetrachtung wie auch die leistungsbezogene Gesamtbetrachtung vom Ausgangspunkt den Grundsatz der Leistungsbezogenheit, der darin besteht, dass der Erfindungsgedanke, der die Erfindung kennzeichnet und der sich aus der dem Erfinder gestellten Aufgabe und ihrer Lösung ergibt, die Lösung eines technischen Problems betreffen muss.

Der wesentliche Unterschied zur Kernbetrachtung liegt daher darin, dass die Erfindung als Ganzes beurteilt wird⁵⁷. Daher beurteilt die Gesamtbetrachtung den gesamten angemeldeten Gegenstand, ohne neben dem erfinderischen Neuen der Lehre die bekannten bzw. untechnischen Merkmale zu vernachlässigen⁵⁸.

Die so definierte Gesamtbetrachtung wurde überwiegend von den Beschwerdekammern des EPA⁵⁹ praktiziert. Danach musste der Erfindung eine „technische Aufgabe“ bzw. eine „technische Aufgabenstellung“ zugrunde liegen. Auf diesem Weg wurde sichergestellt, dass die „erfinderische Leistung“ auf dem Gebiet der Technik lag, da eine technische Aufgabenstellung eine Leistung auf dem Gebiet der Technik bedingt.

⁵⁵ Vgl. oben 3.2.

⁵⁶ Vgl. hierzu Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 61 ff. mwN.

⁵⁷ Vgl. Betten, GRUR 1988, 248, 251.

⁵⁸ Vgl. hierzu grundlegend Tauchert, GRUR 1997, 149.

⁵⁹ Vgl. EPA – VICOM, ABl. EPA 1987, 14; EPA – Computerbezogene Erfindung/IBM, ABl. EPA 1990, 30; EPA – Datenprozessornetz/IBM, ABl. EPA 1990, 5; EPA – Sohei, ABl. EPA 1995, 525. Für das BPatG: vgl. BPatG – Temperatursteuerung, GRUR 1991, 195.

Alternativ hierzu verwendeten die Beschwerdekammern das Erfordernis des ‚weiteren technischen Effekts‘⁶⁰. Hinter dem Erfordernis des ‚weiteren technischen Effekts‘ steht letztlich folgender Grundsatz: Wenn die festgestellten praktischen Effekte⁶¹ der angemeldeten Lehre technischer Art sind oder dazu führen, dass mit der Software eine technische Aufgabe gelöst wird, kann eine Lehre, die einen solchen Effekt bewirkt, als Erfindung angesehen werden, die grundsätzlich Gegenstand eines Patents sein kann⁶².

Die Beurteilung der Technizität von Computerprogrammen unter Verwendung einer leistungsbezogenen Gesamtbetrachtung hat sich als sachgerecht und allseits akzeptiert erwiesen⁶³.

3.2.3.3 Abstrakte Gesamtbetrachtung und Kritik

Von der leistungsbezogenen Gesamtbetrachtungslehre ist die im Vordringen begriffene ‚abstrakte Gesamtbetrachtungslehre‘ zu unterscheiden.

Die ‚abstrakte Gesamtbetrachtungslehre‘ begründet rechtlich die Technizität von Computerprogrammen mit der Einbeziehung eines technischen Mittels (Computer) in den Anspruch.

So hat beispielsweise der BGH in der Entscheidung ‚Sprachanalyseeinrichtung‘⁶⁴ eine computerbezogene Erfindung (der Patentanspruch) deshalb als patentfähig angesehen, weil die Erfindung auf eine Datenverarbeitungsanlage, geladen mit einem Computerprogramm, gerichtet war.

Bei Anwendung der abstrakten Gesamtbetrachtungslehre ist beinahe zwangsläufig jedes zum Patentschutz angemeldete Computerprogramm technisch, ohne dass es einer weiteren inhaltlichen Prüfung bedarf⁶⁵. Hierin liegt auch die Kritik.

⁶⁰ Vgl. EPA – Röntgeneinrichtung, Abl. EPA 1988, 19; EPA – Siemens/Schriftzeichen, Abl. EPA 1991, 566 in Bezug auf eine ‚höhere Leuchtdichte‘.

⁶¹ Vgl. Anders, GRUR 1989, 861.

⁶² EPA – Computerprogrammprodukt/IBM, Abl. EPA 1999, 609.

⁶³ Vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68 mwN.

⁶⁴ BGH – Sprachanalyseeinrichtung, NJW 2000, 3282.

⁶⁵ Vgl. insofern Kraßer, GRUR 2001, 959, 963 ff.

Dennoch handelt es sich hierbei um eine im vordringen befindliche Auffassung, die nun auch sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Ministerrat in ihren Richtlinienentwürfen zu computerimplementierten Erfindungen vertreten wird. Sie basiert auf der Entscheidung des EPA „Computerprogrammprodukt“⁶⁶, in der die Beschwerdekammer des EPA feststellt, dass die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ist.

Damit erfüllt auch die „abstrakte Gesamtbetrachtung“ die oben dargelegten allgemeinen Grundsätze in Bezug auf die Beurteilung der Patentfähigkeit von Computerprogrammen, verlegt allerdings tatsächlich die „Technizitätsprüfung“ in das Erfordernis der Erfindungshöhe.

3.3 Patentfähigkeit von Computerprogrammen nach der heutigen Rechtsprechung in Europa

Unabhängig von der Frage, ob man die Technizitätsprüfung nun im Rahmen des gesetzlichen Erfordernisses „Erfindung“ oder im Rahmen des gesetzlichen Erfordernisses „Erfindungshöhe“ prüft, kann grundsätzlich folgende Aussage zur Patentfähigkeit von Computerprogrammen getroffen werden⁶⁷:

Computerbezogene 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 bestimmter Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen, sind grundsätzlich patentierbar.

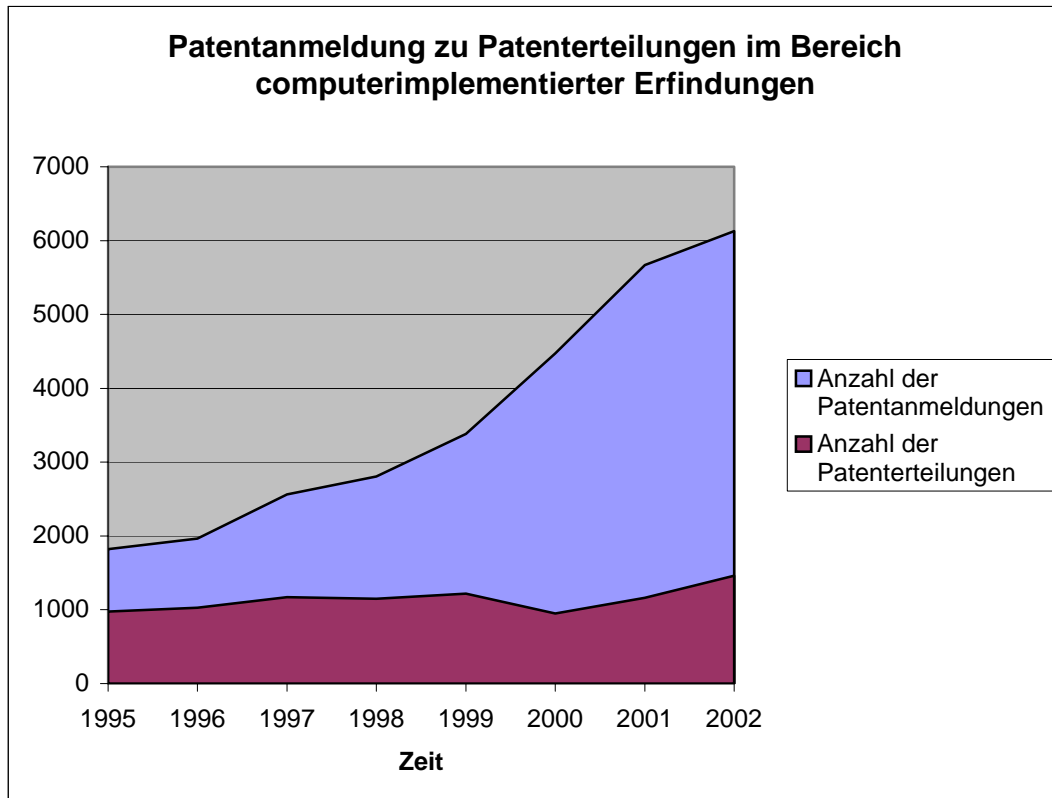
Ansonsten bedarf es einer Prüfung, ob eine computerimplementierte Erfindung sich gerade durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt.

Diese Grundaussage fasst damit im Wesentlichen eine als gefestigt geltende Rechtsprechung zusammen.

⁶⁶ EPA – Computerprogrammprodukt, ABI EPA 1999, 609.

⁶⁷ vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, GRUR 2002, 143; Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 81 ff. mwN.

Es ist insbesondere auf des Erfordernisses des technischen Beitrags zurückzuführen, dass trotz einer in den letzten Jahren stark angestiegenen Anzahl von Patentanmeldungen in den computerbezogenen Erfindungsklassen⁶⁸ die Anzahl der Patenterteilungen im Wesentlichen gleich geblieben ist⁶⁹.



4. Die EU-Richtlinie – Hintergrund

Die EU-Kommission erließ am 20. Februar 2002 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen⁷⁰. Die EU-Kommission erkannte die wirtschaftliche Bedeutung von Computerprogrammen und insbesondere von Software für den europäischen Wirtschaftsraum und war deshalb bestrebt, mit einer künftigen Richtlinie zu computerimplementierten Erfindungen zum einen die derzeitige Rechtslage festzuschreiben und insoweit zum anderen die Rechts- und Verwaltungspra-

⁶⁸ IPK Klassen: G06E, G06F, G06G, G06J, G06N, G07B, G07C, G07D, G07F, G07G.

⁶⁹ Anmeldungs- und Erteilungszahlen des EPA für die entsprechenden Klassen.

⁷⁰ Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom 20.02.2002, KOM(2002) 92 endgültig, 2002/0047 (COD).

xis in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU zu harmonisieren⁷¹. Insofern sollte auch eine klare gesetzgeberische Abgrenzung⁷² zur derzeitigen Rechtspraxis in den USA erfolgen, die seit der „State Street“-Entscheidung des US-CAFC⁷³ aus dem Jahre 1998 Computerprogramme auch dann als patentfähig ansieht, wenn sie keinen technischen Beitrag aufweisen.

5. Patentschutz von Computerprogrammen nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments

5.1 Hintergrund zur Entstehung der vom Europäischen Parlament verabschiedeten Entwurfsfassung

Das Europäische Parlament hat sich mit dem Richtlinienentwurf der EU-Kommission seit Anfang 2003 beschäftigt. Der Richtlinienentwurf wurde in drei verschiedenen Ausschüssen behandelt, deren jeweilige Stellungnahme im Bericht⁷⁴ vom 18. Juni 2003 des federführenden Ausschusses für Recht und Binnenmarkt veröffentlicht wurde. Diese verschiedenen Entwürfe waren durch spezifische Eigenheiten in Bezug auf die Beurteilung des „technischen Beitrags“ gekennzeichnet und waren in sich und hinsichtlich der diesbezüglichen ständigen Rechtsprechung in Europa im Wesentlichen im Einklang.

Am 24.9.2003 hat schließlich das Europäische Parlament den Kommissionsvorschlag mit zahlreichen Änderungen verabschiedet. Hierbei entstand ein Richtlinienvorschlag, der in erheblichem Umfang vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag und auch den jeweiligen, bis dahin ausgearbeiteten Richtlinienentwürfen der drei befassten Ausschüsse des Europäischen Parlaments abweicht. Im Rahmen dieser ersten Lesung im Europäischen Parlament wurden insgesamt 64 von den eingereichten 129 Abänderungsanträgen angenommen. Diese große Anzahl beschlossener Änderungen lässt erahnen, dass mit dem Beschluss des Parlaments-Richtlinienvorschlages ein erhebliches Konfliktpotential der beteiligten interessierten Kreise geschaffen wurde.

⁷¹ Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom 20.02.2002, KOM(2002) 92 endgültig, 2002/0047 (COD).

⁷² Vgl. Arbeitsdokument EP – vom 11. Juni 2002 – Hintergrund und derzeitige Rechtslage (KOM(2002)92 – C5-0082/2002 – 2002/0047 (COD)) – Ausschuss für Recht und Binnenmarkt, Seite 2.

⁷³ US Court of Appeals for the Federal Circuit, Urteil vom 23.07.1998 (State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.), GRUR Int. 1999, 633.

5.2 Die wesentlichen Regelungen

Nachfolgend sollen für den Entscheidungsprozess der Stadt München hinsichtlich des Einsatzes von OS-Software die wesentlichen Regelungen der Parlaments-Richtlinie dargelegt werden. Hierunter zählen insbesondere die Bestimmungen in Art. 2, 3a, 4, 4a, 4b EP-RL.

Aufgrund der kurzfristigen Änderungen im Rahmen der ersten Lesung des Europäischen Parlaments vom 24. September 2003 ist der Entwurf mit einer Vielzahl handwerklicher und sprachlicher Mängel belastet. Jedoch soll das vorliegende Gutachten nicht mit einer eingehenden Auseinandersetzung und Diskussion dieser Mängel überfrachtet werden, vielmehr soll es nachfolgend nur den Sinn und Zweck dieser Bestimmungen aufzeigen.

5.2.1 Allgemeiner Grundsatz der Parlaments-Richtlinie

Der Richtlinienentwurf des Parlaments folgt zunächst dem Ansatz des Kommissionsentwurfs, dass computerimplementierte Erfindungen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein müssen (Art. 4) und weiterhin einen technischen Beitrag⁷⁵ leisten müssen, auf dem nunmehr die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten computerbezogenen Lehre beruht.

Die Regelungen des Europäischen Parlaments heben sich jedoch insbesondere hinsichtlich der Vorgehensweise zur Feststellung des „technischen Beitrags“ (vgl. Art. 4 Abs. 3, 3a EP-RL) und in Bezug auf den Ausschluss bestimmter technischer Effekte (Art. 4b EP-RL) von der gegenwärtigen Rechtslage ab.

5.2.2 Vorgehensweise zur Feststellung des „technischen Beitrags“

Die Feststellung des technischen Beitrags wird gemäß der Parlaments-Richtlinie durch zwei unterschiedliche Perspektiven beschrieben.

⁷⁴ Bericht vom 18. Juni 2003 (KOM(2002)92 – C5-0082/2002 – 2002/0047 (COD) – A5-0238/2003.

⁷⁵ Also: einen Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegende ist (vgl. Art. 2 Buchstabe b).

In Art. 3 Abs. 3 der Parlaments-Richtlinie heißt es, dass bei der Ermittlung des signifikanten Ausmaßes des technischen Beitrags beurteilt wird,

inwiefern sich **alle technischen Merkmale**, die der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit aufweist, vom Stand der Technik abhebt, unabhängig davon, ob neben diesen Merkmalen nicht-technische Merkmale gegeben sind.

In Art. 3a der Parlaments-Richtlinie wird des Weiteren bestimmt, dass bei der Feststellung, ob eine gegebene computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag leistet, geprüft wird,

ob sie eine neue Lehre über die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung in der Nutzung kontrollierter Kräfte der Natur darstellt, und ob sie sowohl im Hinblick auf die Methode als auch auf das Ergebnis eine industrielle Anwendung im engeren Sinne dieses Ausdrucks hat.

Zunächst ist die Regelung in Art. 3 Abs. 3 EP-RL bereits hinsichtlich des Begriffs „signifikantes Ausmaß“ unklar, weil der „technische Beitrag“ definitionsgemäß (Art. 2 Buchstabe b EP-RL) selbst schon das erfinderische Neue der Erfindung ist. Gemeint ist aber wohl, dass der „technische Beitrag“ sich ‚deutlich‘ vom Stand der Technik absetzen muss.

Daneben enthält Art. 3 Abs. 3 EP-RL eine materiell-rechtlich entscheidende Regelung dahingehend, dass bei der Ermittlung des technischen Beitrags **nur die technischen Merkmale des Patentanspruchs** einzubeziehen sind. Dies bedeutet, dass die Regelung in Art. 3 Abs. 3 EP-RL die oben erwähnte „Kerntheorie“ bzw. „Kernbetrachtung“ für alleine anwendbar erklärt.

In der Parlaments-Richtlinie findet sich allerdings keine Erklärung, weshalb von der allgemein anerkannten „Gesamtbetrachtung“ zu einer „Kernbetrachtung“ umgeschwenkt wurde. Dies ist verwunderlich, weil in ihren endgültigen Ausschussberichten vom 18. Juni 2003⁷⁶ sowohl der federführende Ausschuss des Parlaments für Recht und Binnenmarkt als auch der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie eine zum Kommissionsentwurf modifizierte Gesamtbetrachtung vertreten haben.

⁷⁶ Bericht vom 18. Juni 2003 (KOM(2002)92 – C5-0082/2002 – 2002/0047 (COD) – A5-0238/2003.

Lediglich der Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport hat hiervon abweichend die Kernbetrachtung verfolgt und seine Haltung damit begründet, dass

die Formulierung des Richtlinienvorschlags die Patentierung von Erfindungen mit bestimmten technischen Merkmalen erlauben würde, wobei deren Innovation allerdings nur die nichttechnischen Aspekte betreffen würde. Dies sei eindeutig abzulehnen.⁷⁷

Art. 4 Abs. 3a EP-RL stellt dann zum einen klar, dass der technische Beitrag auf Wirkungen von Naturkräften beruhen muss, und schränkt zum anderen den Bereich für einen technischen Beitrag auf einen solchen der industriellen Anwendung ein. Der Begriff der „industriellen Anwendung“ soll hierbei im Sinne des neu definierten Begriffs „Industrie“ (Art. 2 Buchstabe bb EP-RL) verstanden werden. Danach wird der Bereich, in dem Patente auf Computerprogramme erteilt werden dürften, auf den der „automatischen Herstellung materieller Güter“ beschränkt.

Eine Erklärung für diese Einschränkung der Patentierbarkeit von Computerprogrammen findet sich wiederum weder in den Erwägungsgründen der Parlaments-Richtlinie noch in den Stellungnahmen der drei EP-Ausschüsse im Bericht vom 18. Juni 2003.

5.2.3 Ausschlusses bestimmter technischer Effekte

Neben den spezifischen Festlegungen des Parlamentsentwurfs hinsichtlich der Beurteilung des technischen Beitrags hat das Parlament in Art. 4b EP-RL auch bestimmt, dass

computerimplementierte Lösungen technischer Probleme nicht allein deshalb als patentfähige Erfindungen angesehen werden, weil sie Einsparungen von Ressourcen innerhalb eines Datenverarbeitungssystems ermöglichen.

5.3 Die rechtlichen Auswirkungen der Parlaments-Richtlinie gegenüber der bisherigen Rechtslage

Gegenüber der bisherigen Rechtslage würde eine Richtlinie im Sinne des Parlamentsentwurfs eine außerordentliche Einschränkung bedeuten.

⁷⁷ Bericht vom 18. Juni 2003 (KOM(2002)92 – C5-0082/2002 – 2002/0047 (COD) – A5-0238/2003, Seite 47.

5.3.1 Feststellung des technischen Beitrags - Kernbetrachtung

Erhebliche Einschränkungen des status quo ergeben sich vor allem aus der Bestimmung Art. 4 Abs. 3 und Abs. 3a EP-RL.

Nach Art. 4 Abs. 3 EP-RL sollen bei der Beurteilung des erfindungsgemäßen Beitrags nur technische Merkmale berücksichtigt werden. Weiterhin muss der technische Beitrag nach Art. 2 Buchstabe b EP-RL als solches „neu und erfinderisch“ sein. Die Kumulation beider Erfordernisse führt schließlich zu einem Wiederbeleben der in der früheren deutschen Rechtsprechung zum Teil praktizierten „Kernbetrachtung“. Dies bedeutet, dass nur das erfinderische Neue und zugleich das „Technische“ für die Beurteilung der Patentfähigkeit einer computerimplementierten Erfindung Eingang finden soll.

Dies hätte bei strikter, wörtlicher Beachtung zur Folge, dass Erfindungen, die nach geltender europäischer Rechtsprechung unstreitig patentfähig sind, wie beispielsweise die sog. „ABS-Erfindung“, dem Patentrecht nach der Parlaments-Richtlinie nicht mehr zugänglich wären, weil die technischen Merkmale (Bremse, Fühler, Vergleicher, Speicher, etc.) weder neu noch erfinderisch sind und dasjenige Merkmal, das das erfinderische Neue der Erfindung ausmacht, als solches betrachtet, nicht technisch ist (Bremsregel).

Die Kernbetrachtung wurde ursprünglich verwendet, um eine Konnexität zwischen dem Technischen und dem Erfinderischen sicherzustellen. Dieses Bestreben war und ist richtig, allerdings hat sich herauskristallisiert, dass zur sachgerechten Beurteilung von computerbezogenen Erfindungen, der geltend gemachte Anspruch als Ganzes bewertet werden muss.

Wie eine derartige Bewertung im Rahmen der Prüfung der Erfindung auf Erfindungshöhe stattfinden soll, ist in der aktuellen Literatur und Rechtsprechung umstritten, insbesondere nachdem die Begrifflichkeiten „technischer Beitrag“ und „Gesamtbetrachtung“ sich zu widersprechen scheinen⁷⁸. Die einen behelfen sich mit einer „Gewichtung von Merkmalen“, andere wiederum Reduzieren die betroffenen „untechnischen“ Merkmale auf ihren technischen (funktionellen) Inhalt, wieder andere rechnen den untechnischen Bestandteil (Geschäftsmethode als solche) dem Stand der Technik zu⁷⁹.

⁷⁸ Vgl. Sedlmaier, Mitt. 2002, 448.

⁷⁹ Vgl. hierzu Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, Seite 99 ff.

Überholt ist jedenfalls die Ansicht, dass eine Kernbetrachtung das „richtige Instrument“ zur Feststellung eines technischen Beitrags zum Stand der Technik darstellt.

Derartigen Einschränkung hätten bei wörtlicher Umsetzung zur Folge, dass computerimplementierte Erfindung nahezu vollständig vom Patentschutz ausgeschlossen wären, weil die „technischen Merkmale“, die im Rahmen einer computerimplementierten Erfindung verwendet werden, in aller Regel bekannt sind.

5.3.2 Feststellung des technischen Beitrags – industrielle Anwendung

Der Begriff der „industrielle Anwendung“ (Art. 4 Abs. 3a EP-RL) schränkt die Patentierbarkeit von Computerprogrammen auf solche im Rahmen der automatischen Produktion materieller Güter ein. Es handelt sich bei dem Begriff „industrielle Anwendbarkeit“ im Sinne des Parlamentsentwurfs um eine patentfremde Begrifflichkeit.

Diese Einschränkung hätte zur Folge, dass nicht nur ein weiter Bereich der Datenverarbeitung, sondern faktisch ganze Gebiete moderner Technik, wie Teilgebiete der Nachrichtentechnik (Mobilfunk, Fernsehen, Rundfunk etc.) und der elektrischen Messtechnik, nicht mehr dem Patentschutz zugänglich wären.

5.3.3 Ausschluss bestimmter technischer Effekte

Nach Art. 4b EP-RL sollen Lösungen technischer Probleme nicht allein deshalb als patentfähige Erfindungen angesehen werden, weil sie Einsparungen von Ressourcen innerhalb eines Datenverarbeitungssystems ermöglichen.

Diese Regelung widerspricht der bisherigen ständigen Rechtsprechung in Europa, nach der Lösungen technischer Probleme, die den Wirkungsgrad von Ressourcen einer Datenverarbeitungsanlage verbessern (beispielsweise Reduzierung des Speicherumfangs, Komprimierungsverfahren für Nachrichtenübermittlungen im Telekommunikationsbereich etc.), patentfähig sind.

5.3.4 Weitere Auswirkungen der Parlaments-Richtlinie

Der Richtlinienentwurf des Parlaments ist aufgrund der vorgenommenen Änderungen zum größten Teil in sich unstimmig, widersprüchlich und passt sich nicht mehr in das existierende Patentsystem ein⁸⁰.

Dies hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass bis zu dem Zeitpunkt, in dem der EuGH Entscheidungen zu den verschiedenen Aspekten getroffen hat, eine ausgesprochen hohe Rechtsunsicherheit herrschen würde. Wie die Entscheidungen des EuGH letztlich ausfallen würden, ließe sich auch nicht prognostizieren.

Schließlich ist es fraglich, ob die Richtlinie auch internationalen Vereinbarungen genügt. Insofern ist vor allem auf die Bestimmung des Art. 27 TRIPS abzustellen⁸¹.

Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind auf das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums verpflichtet (TRIPS-Übereinkommen), und zwar durch den Beschluss des Rates 94/800/EG vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche⁸².

Nach Artikel 27 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens sollen Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, sie sind neu, beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind gewerblich anwendbar. Weiterhin sollen Patente ohne Diskriminierung einzelner Gebiete der Technik erhältlich sein, und Patentrechte ausgeübt werden können.

⁸⁰ Der Parlaments-Richtlinienentwurf findet beispielsweise neue Definitionen für die Begriffe „gewerbliche Anwendbarkeit“ und „Erfindung“, verwendet diese patentrechtlich geprägten und bestimmten Begriffe weiter, aber unter Zuweisung teilweise anderer Definitionen, vgl. insofern „gewerbliche Anwendbarkeit“ einmal im patentrechtlichen Sinn (vgl. Art. 4 Abs. 1 EP-RL), dann wieder einmal im Sinne von „industrielle Anwendbarkeit“ (vgl. Art. 4 Abs. 3a EP-RL), „Erfindung“ einmal im Sinne des EPÜ (vgl. Art. 2a EP-RL), dann wieder einmal als „technischer Beitrag“ (vgl. Art. 2b EP-RL). Auch werden die Unterscheidungen dieser verschiedenen Begriffsbestimmungen im Rahmen der Richtlinienentwurfs nicht durchgehalten (vgl. beispielsweise Begriff Erfindung: Art. 2a Mitte EP-RL; Art. 4a Mitte EP-RL).

⁸¹ Art. 27 TRIPS dient der Verhinderung von internationalen Wettbewerbsverzerrungen, als das TRIPS-Abkommen den weltweit schutzrechtsgleichen Technologie- und Innovationswettbewerb durch Angleichung der innerstaatlichen Schutzrechtssysteme seiner Mitglieder herbeizuführen sucht, vgl. Ullrich GRUR Int. 1995, 623.

⁸² ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1.

Diese Grundsätze müssen demgemäss auch für computerimplementierte Erfindungen gelten. Ob diese Grundsätze auch hinsichtlich der Fassung der Parlaments-Richtlinie eingehalten wurden, ist sehr zweifelhaft. Art. 27 TRIPS-Abkommen ist sowohl im Rahmen des nationalen⁸³ als auch im Rahmen des EU-Rechts verpflichtend und ist folglich von den nationalen Gerichten wie auch vom EuGH im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen⁸⁴.

Letztlich ist es auch äußerst zweifelhaft, ob die Richtlinie wegen des grundgesetzlich geschützten Rückwirkungsverbots überhaupt etwas an der Wirksamkeit bestehender oder bis zum Wirksamkeitszeitpunkt der Richtlinie angemeldeter Erfindungen ändern kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Parlaments-Richtlinie einen Patentschutz von computerimplementierten Erfindungen nahezu vollständig ausschließt. Aber bereits aufgrund der vielen Widersprüchlichkeiten der Richtlinie in sich, ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass die Richtlinie in der derzeitigen Fassung verabschiedet wird.

Der vordergründige Segen einer solchen Richtlinie für die sog. Open-Source Gemeinde würde zum einen erst nach Ablauf bestehender Patentrechte (bis zu 20 Jahre) eintreten, zum anderen würde erhebliche Rechtsunsicherheit bis zu den Entscheidungen insbesondere des EuGH zu der Vereinbarkeit der Parlaments-Richtlinie mit internationalen Abkommen einhergehen.

6. Patentschutz von Computerprogrammen nach der Richtlinie des EU-Rates

Der Rat der Europäischen Union hat am 24. Mai 2004 aufgrund des geänderten Richtlinienvorschlages des Europäischen Parlaments seinen früheren Richtlinienvorschlag⁸⁵ vom November 2002 überprüft und einen neuen Vorschlag⁸⁶ beschlossen.

⁸³ Vgl. Krasser, GRUR 2001, 959 f.; Denkschrift BT-Drucks. 12/7655 (neu), S. 335., 344 in der folgenden ausgeführt wird: „zudem ist ein Teil der Vertragsbestimmungen, jedenfalls aus dem Übereinkommen über die handelsbezogenen Aspekte geistigen Eigentums, innerstaatlich unmittelbar anwendbar“; vgl. auch Schiuma, GRUR Int. 1998, 852; zur Anwendung von TRIPS vgl. Ullrich, GRUR Int. 1995, 623; Drexl, GRUR Int. 1994, 777, 788.

⁸⁴ Vgl. zuletzt in Bezug auf Patentierbarkeit von Computerprogrammen, BGH – Logikverifikation, GRUR 2000, 498; BGH – Sprachanalyseeinrichtung, NJW 2000, 3282; allgemein zur Beachtung von TRIPS durch den EuGH, vgl. EuGH, GRUR 2001, 235, Rz. 33.

⁸⁵ Richtlinienvorschlag des Rat des EU vom 8. November 2002, 14017/02 PI 69 CODEC 1401.

Dieser neue Vorschlag knüpft weitgehend an den eigenen früheren Vorschlag und den der EU-Kommission an.

Der Richtlinienentwurf des EU-Rates (Rats-Richtlinie) ist vor allem abstrakter gefasst als der Parlamentsentwurf und fügt sich in das bestehende Patentsystem aufgrund der Verwendung gleicher Begrifflichkeiten leichter ein.

6.1 Die wesentlichen Regelungen

Die Ratsrichtlinie kommt dem ursprünglichen Ziel der Richtlinie, nämlich Harmonisierung und Festbeschreibung des status quo nach. Dementsprechend ist der Richtlinienentwurf sehr viel kürzer gefasst als der des Parlaments und beschränkt sich im Wesentlichen auf gesetzliche Festbeschreibungen, die der gegenwärtigen europäischen Rechtsprechung entsprechen. Dabei handelt es sich vor allem um die Frage der Bestimmung des technischen Beitrags, der nunmehr im Rahmen des Prüfungserfordernisses „erfinderische Tätigkeit“ zu untersuchen ist.

Dementsprechend lauten die beiden materiell-rechtlichen Bestimmungen in Art. 2 Buchstabe (b) Rats-RL und Art. 4 Rats-RL:

Artikel 2 b) Rats-RL

"Technischer Beitrag" ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technologie, der neu und für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, die ihrerseits mit nichttechnischen Merkmalen versehen sein können, vom Stand der Technik abhebt.

Artikel 4 Rats-RL

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.

⁸⁶ Richtlinienentwurf des Rat des EU vom 24. Mai 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752.

Weiterhin enthält die Rats-Richtlinie in Artikel 4a eine klarstellende Regelung, welche Computerprogramme keine patentierbare Erfindung begründen können:

Artikel 4a Rats-RL

- (1) Ein Computerprogramm als solches kann keine patentierbare Erfindung darstellen.
- (2) Bei computerimplementierten Erfindungen wird nicht schon deshalb von einem technischen Beitrag ausgegangen, weil zu ihrer Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Folglich sind Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computerprogramm, sei es als Quellcode, als Objektcode oder in anderer Form ausgedrückt, eingesetzt wird und durch die Geschäftsmethoden, mathematische oder andere Methoden angewendet werden, nicht patentfähig, wenn sie über die normalen physikalischen Interaktionen zwischen einem Programm und dem Computer, Computernetzwerk oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung, in der es abgespielt wird, keine technischen Wirkungen erzeugen.

6.1.1 Materiell-rechtliche Bestimmungen, Art. 2b, Art. 4 Rats-RL

Die Definition des „technischen Beitrags“ legt die derzeitige Rechtslage nach Sinn und Zweck der europäischen Patentgesetze fest, nach der Lehren (hier: Computerprogramme) nur dann dem Patentschutz zugänglich sind, wenn sie einen Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der Technik leisten. In diesem Punkt unterscheidet sich gerade die europäische Patentrechtsprechung zu der beispielsweise der USA. Nach gemeinsamer europäischer Auffassung muss der Beitrag, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, damit sie patentfähig ist, technisch sein. Technisch ist ein solcher Beitrag, wenn dieser die planmäßige Benutzung beherrschbarer Naturkräfte beinhaltet⁸⁷.

Mit der gesetzlichen Festschreibung, dass jede computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag leisten muss, um dem Patentschutz zugänglich zu sein, wird erreicht, dass Patentschutz technischen Erfindungen vorbehalten bleibt. Auch das Kriterium des Technischen bleibt, wie bisher, von der planmäßigen Benutzung von außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegenden Naturkräfte abhängig⁸⁸.

⁸⁷ Vgl. bereits BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22; daran anschließend BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68.

⁸⁸ Vgl. hierzu bereits BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22; BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68.

Damit wird ausgeschlossen, dass schlechthin allen Ergebnissen menschlicher Gedankentätigkeit, sofern sie nur eine Anweisung zu planmäßigem Handeln darstellen und kausal übersehbar sind, technische Bedeutung zugesprochen wird. Aufgrund des Erfordernisses des „technischen Beitrags“ findet eine klare Abgrenzung zu solchen Errungenschaften statt, die lediglich auf „untechnischen“ Neuerungen beruhen.

Der Umstand, dass das Erfordernis „Erfinderische Tätigkeit“ nach Art. 4 Rats-RL einen „technischen Beitrag“ voraussetzt, stellt sicher, dass der erfinderische Schritt auch auf dem „technischen Beitrag“ beruht.

6.1.2 Ausschlussbestimmungen, Art. 4a Rats-RL

Die Ausschlussbestimmung in Art. 4a Rats-RL stellt klar, was auf jeden Fall keinen technischen Beitrag begründen kann.

6.2 Die rechtlichen Auswirkungen gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage und gegenüber der Parlamentsrichtlinie

Der Ratsentwurf fasst die beiden Kernaspekte der heutigen, europäischen Patentrechtsprechung in eine entsprechende gesetzliche Bestimmung zusammen, nämlich dass jede computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag beinhalten muss, auf dem die erfinderische Tätigkeit beruht.

Damit beinhaltet der Ratsentwurf keine wesentliche Änderung zur derzeitigen Rechtslage für die Erteilung von computerbezogenen Erfindungen.

Im Gegensatz zur Parlamentsrichtlinie erweist sich die Ratsrichtlinie als klar und eindeutig. Das gemeinsame Ziel beider Richtlinienentwürfe (Ausschluss von Trivialpatenten und Sicherstellung, dass der Beitrag der jeweiligen Erfindung ein technischer ist) wird lediglich durch die Rats-Richtlinie umgesetzt. Denn der Parlamentsentwurf ist durch die ständige Angst gekennzeichnet, der Technikbegriff könne in Abkehr seines bisherigen Verständnisses begriffen werden, mit der Folge, dass es schließlich doch zu einer Ausweitung des Patentschutzes u.a. auf Geschäftsmethoden „als solche“ kommen könnte. Diese Angst führt dazu, dass neue Begrifflichkeiten eingeführt werden, eine Vielzahl neuer Hürden aufgestellt werden, die dem Patentrecht fremd sind und schließ-

lich zu dem Problem der Diskriminierung⁸⁹ von computerimplementierten Erfindungen führen und damit der gesamte Entwurf nicht Klarheit sondern Rechtsunsicherheit bewirkt.

Demgegenüber verlässt sich der Ratsentwurf auf den Technikbegriff, den die Rechtsprechung bis heute herausgebildet hat. Er akzeptiert hierbei auch, dass es dem Wesen des Patentrechts inhärent ist, dass der Technikbegriff nicht abschließend definiert werden kann⁹⁰. Denn der Begriff der Technik⁹¹ ist keiner allgemein gültigen Definition zugänglich, ohne gleichzeitig an Aussagekraft zu verlieren. Der Kern, den der Begriff der Technik in sich trägt, kann nur die Geschichte der Technik darlegen. So lebt das Patentwesen nicht von der Technik, sondern genau genommen von der Geschichte der Technik. Würde die Technik sich nicht ändern, gäbe es kein Patentwesen⁹². Aus diesem Grund liegt die Gefahr einer rechtswidrigen Diskriminierung eines Gebiets der Technik umso näher, je detaillierter – wie der Parlamentsentwurf – der Technikbegriff umrissen wird.

7. Risiko nach gegenwärtiger Rechtslage und der Richtlinienentwürfe

7.1 Risiko nach der gegenwärtigen Rechtslage

Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind Patente auf computerimplementierte Erfindungen zulässig. Dementsprechend besteht auch das Risiko, dass eine verwendete Software Patente verletzt.

Das Programmieren von Software birgt stets das Risiko einer Patentverletzung. Die Gefahr einer Patentverletzung bezieht sich dabei aber weniger auf die Designstruktur oder die Kodierung selbst, als auf die Programmarchitektur und Funktionalität des jeweiligen Computerprogramms⁹³.

⁸⁹ Vgl. Art. 27 TRIPS.

⁹⁰ Vgl. hierzu BGH – Rote Taube, BGHZ 52, 74; BGH – Logikverifikation, BGHZ 143, 255.

⁹¹ Sedlmaier, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, S. 18 ff. mwN.

⁹² von Hellfeld, GRUR 1985, 1025, 1027.

⁹³ Hierbei ist aber strikt zu unterscheiden zwischen einem Softwareprogramm und einem patentrechtlichen Computerprogramm. So kann ein Softwareprogramm eine Vielzahl an patentrechtlichen Com-

Nicht selten ergibt sich allerdings die Lösungsstruktur eines Programms bereits aus dem bekannten Stand der Technik. Dazu zählen Programme, bei denen es um die reine Automatisierung einer an sich bekannten Problemlösung geht, die sich insoweit regelmäßig in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt⁹⁴.

Mit der Verfügbarkeit von immer leistungsstärkeren Computern gehört es zur Routine eines entsprechenden Fachmanns, auch an neue Anwendungsmöglichkeiten zu denken und diejenigen zu realisieren, deren programmtechnische Umsetzungen bei routinemäßigem Vorgehen Erfolg versprechen. Nur wenn der Grundgedanke einer Lösung oder ihre programmtechnische Umsetzung den Weg solcher Routine verlässt, kann die Lösung erfinderisch und patentwürdig sein⁹⁵.

Im Rahmen ihrer Risikobewertung sollte die Stadt München insbesondere folgende Faktoren berücksichtigen:

- Ein Patentverletzungsprozess ist regelmäßig sehr kostspielig, weil auf jeder Seite nicht nur ein Rechtsanwalt, sondern auch ein Patentanwalt beteiligt sind, die nach Stunden, mindestens aber nach den gesetzlichen Gebühren abrechnen. Dabei deckt der Grundsatz der Prozesskostentragung durch die unterlegene Partei zumeist nicht die Kosten des Verfahrens. Aufgrund dieses Umstandes ist schon fraglich, ob ein Patentinhaber wegen einer angemessenen Lizenz, die er als Schaden fordern könnte, einen Verletzungsprozess anstrengt, wenn nicht zu erwarten ist, dass die „angemessene Lizenzgebühr“ zumindest die Kosten der Rechtsdurchsetzung deckt.
- Sollte die Stadt München durch den Einsatz von Software ein Patent verletzen, wird zumeist ein vergleichsweise geringer Streitwert anzusetzen sein. Patente auf computerimplementierte Erfindungen beziehen sich nämlich regelmäßig nicht auf eine Software als Ganzes (z.B. ein Textverarbeitungsprogramm), sondern nur auf einzelne Aspekte (Funktionalitäten) der jeweiligen Software.
- Des Weiteren ist es mit großer Wahrscheinlichkeit möglich, eine patentgeschützte Funktionalität durch eine nicht-verletzende Realisierung zu ersetzen.

puterprogrammen beinhalten, die sich auf einzelne Funktionen des Softwareprogramms beziehen, wie beispielsweise die Art der Speicherung oder die Art der Datenkomprimierung etc.

⁹⁴ vgl. EPA-Rechtsprechung: In T 775/90 entschied die Beschwerdekammer, dass die bloße Automatisierung von bisher vom Menschen ausgeführten Funktionen dem allgemeinen Trend in der Technik entgegenkomme und nicht als erfinderisch angesehen werden könne. In T 234/96 stellte die Beschwerdekammer fest: Die bloße Idee, Verfahrensschritte automatisch durchzuführen, gehört zu den üblichen Bestrebungen des Fachmanns, wie z.B. einen manuellen Bedienungsvorgang durch einen automatischen zu ersetzen.

⁹⁵ vgl. hierzu ausführlich Kraßer, Patentrecht, 5. Auflage, S. 181.

Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einer Verwicklung der Stadt München in einen Patentverletzungsprozess aufgrund des Einsatzes von Software als prinzipiell gering einzustufen, nichtsdestotrotz kann die Möglichkeit einer Patentverletzung nicht ausgeschlossen werden.

7.2 Risiko nach Rechtslage der Parlaments-Richtlinie

Folgt man dem Wortlaut der Parlamentsrichtlinie, so lassen sich Konflikte zwischen Softwareentwicklern und Patentinhabern nur in sehr beschränktem Umfang vorstellen. Für Programme, die die Stadt München als „nicht produzierendes Gewerbe“ einsetzt, wäre eine Patentverletzung ausgeschlossen, weil solche Programme nicht im Rahmen eines Herstellungsprozesses für materielle Güter eingesetzt würden.

Mit der Umsetzung der Parlaments-Richtlinie würden aber zwangsläufig erhebliche Probleme einhergehen, wie u.a.

- Rechtsunsicherheit, da der Parlamentsentwurf in sich widersprüchlich ist (beispielsweise: Ausschluss aller Programme außer im Rahmen von Herstellungsverfahren und gleichzeitig Ausführungen zu Geschäftsmethoden, Art. 4a EP-RL);
- Rechtsunsicherheit des Bestandes einer solchen Richtlinie, weil niemand heute abschätzen kann, wie der EuGH die einzelnen Bestimmungen unter dem Aspekt des Diskriminierungsverbotes in TRIPS und des allgemeinen Grundrechtsschutzes (u.a. Eigentumsschutzes) beurteilen wird.
- Konfrontation der EU und ihrer Mitgliedsstaaten mit Schadensersatzforderungen bzw. Kompensationsforderungen insbesondere von dritten Vertragsstaaten des TRIPS-Abkommens wegen rechtswidrigen Versagens von Eigentumschutz/Patentschutz.

7.3 Risiko nach Rechtslage der Ratsrichtlinie

Im Gegensatz zur Parlaments-Richtlinie würde mit der Umsetzung der Rats-Richtlinie Rechtssicherheit einhergehen. Die Richtlinie bekräftigt damit einerseits die Kontinuität der bestehenden Rechtsprechung und andererseits die bestehenden, durch die Rechtsprechung ausgebildeten Grenzen der Patentierbarkeit. Dementsprechend kann hinsichtlich der Risikoanalyse auf die obigen Ausführungen unter 7.1 verwiesen werden.

7.4 Risiko der Patentverletzung durch OS-Software

Die Stadt München möchte die Arbeitsplätze ihre Stadtverwaltung mit OS-Software ausstatten. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob sich hieraus ein höheres Risiko der Patentverletzung ergibt, als wenn sie dafür proprietäre Software verwenden würde.

Dies ist zu verneinen, denn:

- Das Risiko der Patentverletzung besteht in gleicher Weise für OS-Software wie für proprietäre Software, da das Patentgesetz eine derartige Unterscheidung nicht kennt.
- Auch aus dem Umstand, dass bei OS-Software im Gegensatz zu proprietärer Software der Quellcode offengelegt wird, lässt sich kein höheres Risiko dahingehend ableiten, dass die Verwendung von OS-Software bevorzugt angegriffen wird, denn
 - der offengelegte Quellcode ist keine handhabbare Methode, um auf eine Patentverletzung zu stoßen. Patentverletzungen werden vielmehr aufgrund der funktionalen Analyse während des Ablaufs der Software recherchiert.
 - In der Vergangenheit wurden wiederholt große Softwarefirmen, die den Quellcode nicht offen legen, aus Patenten angegangen.
 - Bislang ist kein Fall bekannt, in dem ein Patent gegen Linux eingesetzt worden wäre. Dies, obschon Linux seit über 10 Jahren benutzt wird.
- Bekannte patentrechtliche Schranken werden bei der Erstellung von renommierten OS-Projekten zumeist berücksichtigt.
- Neu identifizierte computerbezogene Patente können mit großer Sicherheit durch alternative, funktionelle Lösungen ersetzt werden.
- Eine Verletzung durch den Betriebssystemkern Linux ist in Bezug auf seine grundlegenden Betriebssystemfunktionen sehr unwahrscheinlich, nachdem deren Struktur schon seit den 60er Jahren bekannt ist und seither benutzt wird.

8. Wirtschaftlicher Umgang mit dem Risiko

Wie bereits oben⁹⁶ dargelegt, ist das Risiko der Patentverletzung bei proprietärer Software und OS-Software im Wesentlichen gleich.

⁹⁶ Siehe 7.4.

Eine Risikoerhöhung für die Stadt München kann allerdings mit der Umstellung auf OS-Software dann eintreten, wenn OS-Softwareanbieter im Gegensatz zu Anbietern proprietärer Software keine vertragliche Zusicherung für die „Freiheit von Rechten Dritter“ abgeben. Eine derartige Zusicherung sagt zwar nichts darüber aus, ob die Software Patente Dritter verletzt, aber es eröffnet den wirtschaftlichen Rückgriff auf den jeweiligen Vertragspartner. Damit hängt jedoch der Wert dieser Garantie im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Stärke des jeweiligen Vertragspartners ab.

Unabhängig davon gibt es aber auch rechtliche und wirtschaftliche Möglichkeiten, ein eventuelles Risiko der Patentverletzung zu minimieren:

8.1 Allianz der Linux-Nutzer

Auf einen Angriff mit einem Patent folgt regelmäßig die Verteidigung durch eine Patentnichtigkeitsklage, in der die Validität des Patents überprüft wird. Um sich in einem Patentnichtigkeitsverfahren erfolgreich gegen ein erteiltes Patent zur Wehr setzen zu können, ist man auf das Vorbringen eines neuen Standes der Technik angewiesen, der aufzeigt, dass die Erfindung zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung entweder nicht mehr neu oder zumindest nicht erfinderisch war.

Die OS-Gemeinde hat deshalb bereits vor geraumer Zeit Dokumentationszentren errichtet, die den jeweiligen Stand der Technik in den unterschiedlichsten Bereichen der Softwaretechnik mit einem entsprechenden Zeitstempel versehen.

Aus diesem Grund wäre es für die Stadt München zum einen empfehlenswert bei diesen Dokumentationszentren selber mitzuwirken, indem eigene OS-Programme dort hinterlegt werden, zum anderen sollte sich die Stadt München den Zugriff auf solche Dokumente dieser Dokumentationszentren sichern.

Darüber hinaus könnte sich die Stadt München mit anderen OS-Anwendern mit Blick auf mögliche Patentkonflikte bei der Anwendung von OS-Software zu einer wirtschaftlichen (finanziellen) Allianz z.B. im öffentlichen Bereich zusammenschließen. Hierzu könnte u.U. auch der Freistaat Bayern gewonnen werden, der ca. 3.000 Arbeitsplätze beim Bayerischen Vermessungsamt mit Linux und OS-Software ausgestattet hat. Weitere Behörden und Ämter sollen auf OS-Software umgestellt werden, z.B. das Bayerische

Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, der Bayerische Oberste Rechnungshof, das Bayerische Landtagsamt.

8.2 Versicherung des Risikos von Forderungen

Schließlich gibt es Versicherungsprodukte, die das Forderungs- und Prozessrisikos für OS-Software-Nutzer aufgrund von Patentverletzungen abdecken. Ob eine derartige Versicherung aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, hängt stark von den Konditionen ab.

8.3 Versicherung der Prozesskostenrisiken

Ein anderer Ansatz könnte sein, sich nur gegen Prozessrisiken zu versichern. Eine solche Versicherung würde sich lediglich auf die Übernahme der jeweiligen Prozesskosten beziehen. Dies würde zumeist auch den Rückgriff auf Patentverletzungs-Rechtsexperten für den Fall einer konkreten Bedrohung durch Patente abdecken.

8.4 Einschätzung des Risikos

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt München patentrechtlich wegen der Nutzung erworbener Software oder selbst erstellter Software angegangen wird, ist gering.

Eine Patentverletzung könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass eine spezifische Funktionalität eines Programms nicht mehr genutzt werden darf. Allerdings ist zu bedenken, dass jede patentrechtliche Funktionalität mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ersetzt bzw. gegen Entrichtung einer angemessenen Gebühr lizenziert werden kann.

9. Formulierungsvorschläge, die im weiteren Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden könnten

Hinsichtlich des Wunsches der Stadt München, eigene Formulierungsvorschläge in das laufende Gesetzgebungsverfahren einbringen zu wollen, ist zu sagen, dass die Kernregelungen (technischer Beitrag als Voraussetzung der Patentierbarkeit) der Rats-Richtlinie sehr neutral formuliert sind und weitgehend nur die heutige Rechtslage wiedergeben.

Dies gilt auch in Bezug auf die verschiedenen Anspruchsfassungen, die im Zusammenhang mit computerbezogenen Erfindungen heftig diskutiert werden. In diesem Punkt

(Art. 5) unterscheiden sich die Richtlinienentwürfe erheblich⁹⁷. Auf diesen Punkt wurde im vorliegenden Gutachten nicht eingegangen, da die streitbefangenen Fragen der Anspruchsfassung für die Stadt München als aktiver Anwender keine Rolle spielen. Insofern sind aber Formulierungsvorschläge nicht sinnvoll.

Sinnvoll erscheint hingegen ein Formulierungsvorschlag, der auf eine klare Angabe des „technischen Beitrages der computerimplementierten Erfindung“ in der Patentanmeldung abzielt.

Die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen ist auch deshalb in die Diskussion geraten, weil für solche Erfindungen eine Reihe von sogenannten Trivialpatenten erteilt wurden, die die Technik nicht in dem Maße bereichern, dass die vom Gesetzgeber für die Bereicherung der Technik vorgesehene Belohnung in Form eines Patents gerechtfertigt erscheint.

Selbst wenn der allgemeine Eindruck, dass auf relativ jungen technischen Gebieten – zu denen auch computerimplementierte Erfindungen noch zu zählen sind – die Anzahl der erteilten Trivialpatente überdurchschnittlich hoch ist, statistisch bestätigt werden könnte, so ist dennoch festzuhalten, dass Trivialpatente auf allen Gebieten der Technik erteilt werden. Um sie zu vermeiden, ist es also nicht zielführend, Erfindungen auf ausgewählten technischen Gebieten, beispielsweise dem Gebiet computerimplementierter Erfindungen, gänzlich vom Patentschutz auszuschließen. Es ist vielmehr im Erteilungsverfahren anzusetzen, denn dort wird die Entscheidung getroffen, ob auf eine Anmeldung ein ungewolltes Trivialpatent erteilt wird oder ein die Weiterentwicklung der Technik förderndes Schutzrecht.

Der Einsatz und die Anleitung des Patentprüfungspersonals obliegen den Patentbehörden und lassen sich nicht unmittelbar durch die in Diskussion befindliche Richtlinie beeinflussen. Allerdings können durch entsprechende Regelungen die Voraussetzungen für eine sachgerechtere Patentprüfung verbessert werden.

Alle Richtlinienvorschläge verlangen als Voraussetzung für die Patentierbarkeit das Vorliegen eines „technischen Beitrags“. Bislang wurde dieser entweder gar nicht, ledig-

⁹⁷ zur rechtlichen Bewertung der unterschiedlichen Ansätze vgl. Sedlmaier, Mitt. 2002, 97 ff.

lich als Argumentation der Anmelder im Rahmen einer Bescheidserwiderung oder als Vorteil der Erfindung dargestellt. Häufig ist jedoch der Prüfer auf sich allein gestellt und muss sich selbst ein Bild davon machen, ob überhaupt ein technischer Beitrag vorliegt und ob dieser für die Begründung der Patentierbarkeit ausreicht.

Aus dieser Erkenntnis heraus könnte **folgender Formulierungsvorschlag** in das weitere Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden:

„Für den Fall, dass die Patentierbarkeit von einem technischen Beitrag abhängt, ist dieser am Ende eines jeden unabhängigen Anspruchs zu bezeichnen.“

Zusätzlich könnte noch folgende Klarstellung aufgenommen werden, die bereits in den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts sinngemäß ihren Niederschlag gefunden hat⁹⁸:

„Die Patentansprüche müssen so abgefasst sein, dass sie alle diejenigen technischen Merkmale enthalten, die für den technischen Beitrag wesentlich sind.“

Durch diese Auflagen wird der Anmelder in die Pflicht genommen, von vornherein einen technischen Beitrag zu benennen und seinem Antrag auf Patenterteilung zugrunde zu legen. Dies erleichtert die Beurteilung, ob erstens der vom Anmelder genannte technische Beitrag tatsächlich durch die beanspruchten technischen Merkmale hervorgerufen wird und zweitens ob beides zusammen eine Patentfähigkeit begründen kann.

Damit kann in höherem Maße als bisher garantiert werden, dass der Anmelder tatsächlich alle technischen Merkmale in den Anspruch aufnimmt, die für den bezeichneten technischen Beitrag wesentlich sind. Dies wiederum erleichtert auch der Allgemeinheit ihre eigenen Aktivitäten gegenüber den beanspruchten Erfindungen zu beurteilen und erhöht damit die Rechtssicherheit. Außerdem dient die Angabe des technischen Beitrags dazu, den Anspruch deutlicher und auch leichter verständlich zu machen.

⁹⁸ Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C, Kapitel III, Nr. 4.4: „Hängt die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung ab, so müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82, ABl. 8/1984, 354, Nr. 15).“