



UNIVERSITÄTSLEHRGANG
FÜR INFORMATIONSRECHT UND RECHTSINFORMATION
AN DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT WIEN

Patentschutz für Software

Master Thesis

zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Laws (LL.M.)

Informationsrecht und Rechtsinformation

an der Universität Wien

(Universitätslehrgang für Informationsrecht und Rechtsinformation)

vorgelegt von

Mag. Johannes Göttling

begutachtet von

Dipl.-Ing. DDr. Walter J. Jaburek

im September 2003

Hinweise

Dieses Layout basiert auf der Typoskriptvorlage der Österreichischen Rechtswissenschaftlichen Studien (ÖRSt). Die Verwendung, Bearbeitung und allfällige Veröffentlichung der Bearbeitung erfolgt mit freundlicher Bewilligung des Manz-Verlages. Ansonsten wird auf das UrhG verwiesen.

Vorliegende Arbeit orientiert sich im wesentlichen an den AZR (*Friedl* (Hrsg), Abkürzungs- und Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen⁵ (2000)).

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
I. Einleitung	1
II. Rechtsprechung	2
A. Österreich	2
1. Zinszahlen-Rechenprogramm.....	2
2. Lineare Programmierereinrichtung III.....	2
3. Algorithmus	3
B. Deutschland	4
1. Dispositionsprogramm	4
2. Antiblockiersystem.....	5
3. Seitenpuffer	5
4. Chinesische Schriftzeichen.....	6
5. Tauchcomputer	6
6. CAD/CAM Verifikationsverfahren – Logikverifikation.....	7
7. Sprachanalyseeinrichtung.....	9
8. Suche fehlerhafter Zeichenketten.....	10
9. Kabelbaum.....	12
10. Geschäftliche Tätigkeit.....	13
11. Elektronischer Zahlungsverkehr.....	13
12. Fuzzy Clustering.....	15
13. Computernetzwerk-Informationen	15
14. Satzanalyseverfahren.....	16
C. Europäisches Patentamt	18
1. Computer-bezogene Erfindung/VICOM	18
2. Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL.....	19
3. Textverarbeitung/IBM.....	19
4. Universelles Verwaltungssystem/SOHEI.....	20
5. Computerprogrammprodukt I/IBM	21
6. Steuerung eines Pensionssystems/PBS.....	22
D. Exkurs: USA	24
III. Der Richtlinien-Vorschlag	27
A. Beweggründe	27
B. Vorgeschichte	28
C. Derzeit geltende Rechtslage bezüglich Art 52 EPÜ	30
D. Harmonisierungsansatz	30

E.	Der Inhalt der Richtlinie	31
IV.	Zusammenfassung und Ausblick.....	38
	Literaturverzeichnis.....	40
	Entscheidungen.....	42

Abkürzungsverzeichnis

ABI	= Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABI-EPA	= Amtsblatt des Europäischen Patentamts
Abs	= Absatz
Art	= Artikel
BG	= Bundesgesetz
BGBI	= Bundesgesetzblatt
BGH	= Bundesgerichtshof
BPatG	= Bundespatentgericht
bzw	= beziehungsweise
CAFC	= Court of Appeals for the Federal Circuit
CCPA	= Court of Customs and Patent Appeals
CR	= Computer und Recht
dPatG	= Patentgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16.12.1980, BGBI 1981 I, S. 1, idF BGBI Teil I/2002, Nr. 53 vom 31.7.2002, S. 2851
DPMA	= Deutsches Patent- und Markenamt
E	= Entscheidung
EDVuR	= EDV und Recht
Entw	= Entwurf
EPA	= Europäisches Patentamt
EPÜ	= Europäisches Patentübereinkommen
ErwGr	= Erwägungsgrund
etc	= et cetera
EU	= Europäische Union
GD	= Generaldirektion der Europäischen Gemeinschaften
gem	= gemäß
GRUR	= Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	= Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
Hrsg	= Herausgeber
idF	= in der Fassung
iS	= im Sinne
iSd	= im Sinne des, - der
iSv	= im Sinne von
iVm	= in Verbindung mit

JurPC	= JurPC, Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik
KOM	= Kommission der Europäischen Gemeinschaften
lit	= litera
Mitt	= Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Nov	= Novelle
ÖPA	= Österreichisches Patentamt
PatG	= Patentgesetz
RSpr	= Rechtsprechung
S	= Satz, Seite
TRIPS	= Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UrhG	= Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl 111/1936
URL	= Uniform Resource Locator
U.S.C.	= United States Code
v	= vom, von
vgl	= vergleiche
Web-Dok	= Web (Internet) Dokument
Z	= Ziffer
zB	= zum Beispiel

I. Einleitung

Die Software-Industrie war in den letzten Jahren durch ein stetiges Wachstum gekennzeichnet. Sie wirkt sich in hohem Maß auf die Wirtschaft aus und erbringt einen wichtigen Beitrag zum Bruttosozialprodukt sowie zur Beschäftigung. Im Gegensatz dazu ist die widerrechtliche Benutzung von teurer Software oft nur ein leichtes, ein Computerprogramm kann auf Knopfdruck unerlaubt vervielfältigt und verbreitet werden.

Eine Möglichkeit zum Schutz geistigen Eigentums stellt das Urheberrecht dar. Im Rahmen der Europäischen Union hat hier durch die Computerprogramm-Richtlinie¹ bereits weitestgehend eine Harmonisierung stattgefunden. In Österreich wurde diese Richtlinie durch die Urheberrechtsnovelle 1993 umgesetzt.² Der Urheberrechtsschutz nach der Richtlinie erstreckt sich auf alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms, wo hingegen die Ideen und die Grundsätze des Computerprogramms nicht vom Urheberrechtsschutz erfasst sind.

Der Patentschutz hingegen erstreckt sich auf die im Patentanspruch abgegrenzten Schutzbereiche. Der Inhaber eines Patentes einer computerimplementierten Erfindung hat das Recht Dritte von der Nutzung jeder Software auszuschließen, die das im Patentanspruch angegebene Verfahren bzw den angegebenen Algorithmus verwendet. Zum Zweck der Harmonisierung auf dem Gebiet des Patentrechts erging ein Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent³. Parallel dazu erging der von der Kommission vorgelegte Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen⁴.

Im Rahmen dieser Arbeit soll nach Erläuterung der in Österreich zum Thema ergangenen Entscheidungen und einer Bestandsaufnahme der derzeit geltenden Rechtsprechung des Europäischen Patentamts, des deutschen Bundesgerichtshofes bzw Bundespatentgerichtes sowie einem kurzen Überblick über die Entwicklung in den USA, die Entstehung dieser – derzeit noch nicht erlassenen – Richtlinie beschrieben werden.

¹ Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl L 122 vom 17.5.1991, 42. Siehe auch den Bericht der Kommission über die Umsetzung und die Auswirkungen der Richtlinie 91/250/EWG, KOM(2000) 199 endg vom 10.4.2000.

² Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), BGBl 111/1936.

³ Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, <http://register.consilium.eu.int/pdf/de/03/st10/st10404de03.pdf> (Stand 24.8.2003).

⁴ KOM(2002) 92 endg vom 20.2.2002, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf (Stand 24.8.2003).

II. Rechtsprechung

A. Österreich

Die einzigen österreichischen Entscheidungen zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen ergingen vor dem Beitritt Österreichs zum EPÜ. Offensichtlich sind seither die Mehrzahl der betreffenden Patentanmeldungen beim EPA und nicht beim ÖPA eingereicht worden.

In den Erläuterungen zur Patentrechtsnovelle 1984 wird darauf hingewiesen, dass die in der Ausschlussliste (§1 Abs 2 PatG⁵) angeführten Gegenstände und Tätigkeiten auch schon bisher von der Rechtsprechung nicht als Erfindung angesehen wurden, weshalb diese Bestimmungen die geltende Rechtslage nicht ändern.

1. Zinszahlen-Rechenprogramm

In dieser Entscheidung⁶ verneinte die Beschwerdeabteilung des ÖPA die Patentierbarkeit für ein Computerprogramm welches Zinsen berechnen sollte.

Das Erstellen eines Rechenprogramms stellt keine schöpferische Leistung dar, denn der Programmierer hat nur die gegebene mathematische Formel in eine für die Maschine verständliche Sprache zu übersetzen. Vielmehr erbringt derjenige die schöpferische und damit erfinderische Gedankenarbeit, der den grundsätzlichen Lösungsweg erarbeitet, wobei aber auch eine solche Leistung nicht durch ein Patent geschützt werden kann.

Vor allem fehlt es an der Voraussetzung der schöpferischen Verwertung von Naturkräften. Die Steuerung der Maschine erfolgt zwar unter Zuhilfenahme von Naturkräften, nicht aber die Erstellung des Rechenprogramms. Die Erstellung ist aber von der Anwendung eines Rechenprogramms zu trennen. Die Erstellung des Programms muss als geistige Leistung angesehen werden, die notwendigerweise vor der Benutzung der Maschine erfolgen muss.

2. Lineare Programmiereinrichtung III

Mit dieser Entscheidung⁷ erklärte die Nichtigkeitsabteilung des ÖPA ein bestehendes Patent für nichtig.

Das angefochtene Patent beinhaltet ein Rechenverfahren zur Berechnung von linearen Funktionen. Die Entwicklung eines solchen Rechenverfahrens stellt zwar eine schöpferische Leistung dar, es werden dadurch aber keine Naturkräfte unmittelbar dienstbar gemacht. Ein Rechenverfahren gehört

⁵ Patentgesetz 1970 (BGBl 1984/234) idF PatG-Nov 1998 (BGBl 1998/175)

⁶ *Zinszahlen-Rechenprogramm*, ÖPA 12.12.1967, B 56/67 (A 252/67), GRUR Int 1968, 211.

⁷ *Lineare Programmiereinrichtung III*, ÖPA 28.3.1968, N 17/66-8 (A 4096/63), GRUR Int 1968, 381.

vielmehr dem Gebiet des Geistes an, ihm fehlt damit der technische Charakter. Daher ist ein Rechenverfahren keine Erfindung iSd Patentgesetzes und kann nicht patentiert werden.

Die Umsetzung eines Rechenverfahrens in eine für eine Maschine verständliche Sprache gehört zum üblichen Können eines Programmierers, und bedarf daher keiner erfinderischen Leistung.

Auch stellt ein Rechenprogramm kein schaltungstechnisches Problem dar. Durch die Benutzung der Einrichtungen einer Datenverarbeitungsanlage wird weder eine neue technische Einrichtung geschaffen noch ein für den Fachmann überraschender Effekt erzielt. Da der Programmierer alle Eigenschaften der zur Verfügung stehenden Einrichtung kennt, kann er die Wirkungen bestimmter Maßnahmen voraussehen.

3. Algorithmus

In dieser Entscheidung⁸ bestätigte das ÖPA die vorher ergangenen Entscheidungen.

Rechenregeln sind nicht patentierbar, da wissenschaftliche Lehr- und Grundsätze nicht unter den Begriff der Erfindung fallen. Rechenregeln gehören dem Gebiet des Geistes an, es fehlt ihnen daher an technischem Charakter. Die schöpferische Leistung für die Erstellung eines Rechenprogramms oder eines Rechenverfahrens ist nur auf mathematischem, und damit geistigem, Gebiet gelegen, wodurch beide vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Auch bedarf die Übertragung einer Rechenvorschrift in ein Rechenprogramm nur der üblichen Fähigkeiten eines Programmierers, weshalb keine erfinderische Tätigkeit vorliegt.

⁸ *Algorithmus*, ÖPA 29.10.1970, GRUR Int 1971, 337.

B. Deutschland

1. Dispositionsprogramm

In dieser Entscheidung⁹ befasste sich der BGH erstmals mit der Patentierbarkeit von Computerprogrammen und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Abgrenzung zwischen technischen und nicht-technischen Erfindungen.

Das BPatG¹⁰ lehnte die Erteilung eines Patents für ein Organisations- und Rechenprogramm für elektronische Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben ab. Das angemeldete Verfahren sei als Organisationsplan eine Anweisung an den menschlichen Geist, ihm komme daher kein technischer Charakter zu. Die Organisationsregel nutze nur die bereits bekannten Möglichkeiten einer Datenverarbeitungsanlage.

Im Rechtsbeschwerdeverfahren untersuchte der BGH zunächst den angemeldeten Gegenstand nach technischen und nicht-technischen Merkmalen, um den erfinderischen Kern der Erfindung zu ermitteln und dann feststellen zu können, ob dieser auf einem Gebiet der Technik liegt.

Als technisch anzusehen ist nur eine Lehre zum planmäßigen Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. Es fehlt der gegenständlichen Lehre allerdings an der Beherrschung von Naturkräften. Als reine Anweisung an den menschlichen Geist, nach der ein entsprechend fachkundiger Mensch vorgehen kann um vergleichbare Probleme zu lösen, liegt diese Regel nicht auf dem Gebiet der Technik. Die Verwendung von technischen Mitteln zur Ausführung dieser Regel ändert daran nichts. Eine Regel, die eine Anweisung an den menschlichen Geist darstellt, wird durch den Einsatz technischer Mittel nicht technisch.

Es wäre nur eine Anweisung patentfähig, die die Hardware eines Computers auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Weise benutzt.

Kerntheorie

Der BGH formulierte von dieser Entscheidung ausgehend – auch als Kerntheorie bezeichnete – Regeln zur Abgrenzung zwischen technischen und nicht-technischen Erfindungen und zur Beurteilung der Patentfähigkeit von Computerprogrammen.

Danach entscheidet nicht die sprachliche Einkleidung darüber, ob eine Lehre technischer Natur ist oder nicht, sondern ihr sachlicher Gehalt. Die technischen Merkmale im Patentanspruch können nur dann eine Patentierung rechtfertigen, wenn sich die erfinderische Neuheit in ihnen niederschlägt, nicht jedoch dann, wenn die Erfindung auf den nicht-technischen Teil der Lehre, nämlich auf den Algorithmus, beschränkt bleibt.

⁹ *Dispositionsprogramm*, BGH 22.6.1976, X ZB 23/74 (BPatG), GRUR 1977, 96.

¹⁰ *Dispositionsprogramm*, BPatG, BIPMZ 1976, 202 (LS).

Nach der Ermittlung des sachlichen Gehalts der Erfindung ist also zu überprüfen, ob das als neu und erfinderisch beanspruchte auf dem Gebiet der Technik liegt, was letztlich auf eine Gewichtung zwischen technischen und nicht-technischen Merkmalen der Erfindung hinausläuft.

2. Antiblockiersystem

In dieser Entscheidung¹¹ wandte der BGH die in der Entscheidung *Dispositionsprogramm* aufgestellten Regeln an.

Nachdem das BPatG¹² das erteilte Patent mit der Begründung aufhob, dass es sich beim Anmeldegegenstand um eine auf rein geistigem Gebiet liegende mathematisch-organisatorische Lehre handle, stellte der BGH klar, dass die Charakterisierung einer Lehre als Programm nicht ausreicht, um diese als untechnisch zu bewerten. Der technische oder nicht-technische Charakter einer Anweisung ist nicht aufgrund der Formulierung des Anspruchs, sondern aufgrund seines sachlichen Gehalts zu beurteilen.

Die gegenständliche Bremsregelung ist eben keine Bremsregel im Sinne einer Denkanweisung, sondern dieses Handeln erfolgt unter Einsatz berechnen- und beherrschbarer Naturkräfte. Die Beeinflussung des Bremsverhaltens geschieht unter planmäßiger Ausnutzung von auf Naturkräften beruhenden Naturerscheinungen.

3. Seitenpuffer

Das BPatG¹³ hat die Anwendung einer Organisationsregel zur Systemsteuerung der internen Abläufe einer Datenverarbeitungsanlage als nicht patentfähig angesehen.

Die dagegen eingebrachte Rechtsbeschwerde führte zu einer Aufhebung des Beschlusses des BPatG durch den BGH und zu einer Zurückverweisung der Sache an das BPatG¹⁴.

Der BGH stellt seine Aussage in der Entscheidung *Dispositionsprogramm* klar, wonach eine Lehre eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, nur dann patentfähig sein kann, wenn sie einen neuen erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordert und lehre oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. Es ist für die Beurteilung, ob ein Anmeldegegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt hat, unbeachtlich, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht.

¹¹ *Antiblockiersystem*, BGH 13.5.1980, X ZB 19/78 (BPatG), GRUR 1980, 849.

¹² *Antiblockiersystem*, BPatG 12.6.1978, AW (pat) 78/75, GRUR 1979, 111.

¹³ *Seitenpuffer*, BPatG 17.3.1988, 17 W (pat) 67/85, CR 1988, 652.

¹⁴ *Seitenpuffer*, BGH 11.06.1991, X ZB 13/88 (BPatG), GRUR 1992, 33.

Die Lehre ermöglicht es, eine Datenverarbeitungsanlage unter besserer Ausnutzung des Arbeitsspeichers und mit kürzeren Speicherzugriffszeiten zu betreiben. Da dies durch die unmittelbare Benutzung der Elemente der Datenverarbeitungsanlage auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt, kann der technische Charakter der Lehre nicht verneint werden.

4. Chinesische Schriftzeichen

Das BPatG hat eine Beschwerde gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung für ein Verfahren zur Speicherung von Daten und Steuerkriterien in der Speichereinheit einer Eingabeeinrichtung für chinesische Zeichen durch das DPMA zurückgewiesen¹⁵.

Die Rechtsbeschwerde an den BGH blieb ebenfalls ohne Erfolg¹⁶.

Der technische Charakter der betreffenden Lehre wird verneint. Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten erfolgt. Dieses Ordnungssystem ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit auf technischem Gebiet befinden.

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk, sind für den Erfolg der Lehre von nur untergeordneter Bedeutung. Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt allein mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordnen der verarbeitenden Daten.

Die Lehre betrifft nicht, wie im Sachverhalt der Entscheidung *Seitenpuffer*, die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, da sie nicht darin besteht das Zusammenwirken der einzelnen Teile unmittelbar zu ermöglichen.

5. Tauchcomputer

Diese Entscheidung¹⁷ beschäftigt sich mit einem Programm für eine Tauchuhr. Anhand von Tauchtiefe und Tauchzeit wird die zulässige Auftauchgeschwindigkeit berechnet. Das gegenständliche Programm steuert also keine Maschine, sondern das Auftauchverhalten des Tauchers selbst.

Entgegen dem Urteil des BPatG liegt dem Gegenstand des Patentanspruches eine Lehre zum technischen Handeln zugrunde.

Der BGH wertete die gesamte im Patentanspruch umschriebene Lehre als technisch. Die Lehre zum technischen Handeln wird darin gesehen, dass mit

¹⁵ *Chinesische Schriftzeichen*, BPatG 16.3.1989, 31 W (pat) 50/86, CR 1991, 26.

¹⁶ *Chinesische Schriftzeichen*, BGH 11.6.1991, X ZB 24/89 (BPatG), GRUR 1992, 36.

¹⁷ *Tauchcomputer*, BGH 4.2.1992, X ZR 43/91 (BPatG), GRUR 1992, 430.

einem Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel ermöglicht wird, mit Hilfe von Messgeräten ermittelte Messgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit anzuzeigen.

Gesamtbetrachtung – Abkehr von der Kerntheorie

Der BGH weist zusätzlich darauf hin, dass bei der Überprüfung auf erfinderische Tätigkeit von Erfindungen, die technische und nicht-technische Merkmale miteinander verknüpfen, der Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden muss. Es dürfen nicht nur die technischen Merkmale der Erfindung auf Naheliegen geprüft werden. Im vorliegenden Falle muss also auch die neuartige Rechenregel gemeinsam mit den technischen Merkmalen auf erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden.

Insgesamt bedeutet diese Entscheidung eine Abkehr von der in der Entscheidung *Dispositionsprogramm* entwickelten Kerntheorie.

6. CAD/CAM Verifikationsverfahren – Logikverifikation

Das BPatG verneinte in seiner Entscheidung¹⁸ den technischen Charakter der beanspruchten Lehre unter Rückgriff auf die Kerntheorie, von der der BGH im Jahr 1992 mit der Entscheidung *Tauchcomputer* abging.

Bezugnehmend auf die Entscheidung *Dispositionsprogramm* führte das BPatG aus, dass dem beanspruchten Gegenstand auch durch die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage kein technischer Charakter zukäme, da der Kern des beanspruchten Verfahrens in einer Anweisung zum Ordnen von Daten besteht. Das Verfahren rufe keine unmittelbare technische Wirkung hervor.

Das BPatG zog somit in seiner Entscheidung die bereits überkommene Kerntheorie heran und missachtete den vom BGH in der Entscheidung *Tauchcomputer* entwickelten Grundsatz, dass bei der Prüfung von Erfindungen, die sich aus technischen und nicht-technischen Merkmalen zusammensetzen, der Gegenstand der Erfindung als Ganzes zu berücksichtigen ist.

Der BGH¹⁹ hob die Entscheidung des BPatG auf und verwies die Sache an das BPatG zurück. Der BGH betont unter Verweis auf die Entscheidung *Tauchcomputer*, dass die Prüfung des technischen Charakters mittels einer Gesamtbetrachtung des angemeldeten Gegenstandes durchzuführen ist.

Der angemeldete Gegenstand versucht das technische Problem zu lösen, ein Verfahren zu finden, bei dem mit möglichst geringem Speicherplatzaufwand und möglichst kurzer Verarbeitungszeit Schaltungen mit nicht isomorphen Hierarchien und inkompatiblen Anschlüssen der Teilschaltungen rein maschinell vergleichbar sind.

¹⁸ *CAD/CAM Verifikationsverfahren*, BPatG 22.1.1998, 17 W (pat) 1/96, GRUR 1998, 656.

¹⁹ *Logikverifikation*, BGH 13.12.1999, X ZB 11/98 (BPatG), GRUR 2000, 498.

Das beanspruchte Verfahren nutzt dazu zwar ein gedankliches Konzept, es beschränkt sich aber nicht darauf. Es ist nämlich nur realisierbar, wenn die Vergleichsgrößen erkannt sind, auf deren Vergleich nach den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem genannten Gebiet der Technik verzichtet werden kann. Angesichts der Beschaffenheit der Produkte, zu deren Herstellung das Verifikationsverfahren dient, erforderte dies eine technische Erkenntnis, die auf Überlegungen beruht, die sich auf körperliche bzw. physikalische Gegebenheiten konzentriert. Der Umstand, dass der verfahrensmäßige Abgleich tatsächlich nicht anhand der technischen Größen von Chips selbst, sondern aufgrund der Auswahl, der Ordnung und vergleichenden Verarbeitung von Daten erfolgen soll, die aus den technischen Größen abgeleitet sind, ändert nichts daran, dass die angemeldete Lehre von einer auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist. Dies führt hier dazu, dass der Anmeldungsgegenstand die für ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen erforderliche Technizität aufweist.

Nach den Feststellungen des BPatG bezweckt die angemeldete Lehre nicht die Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandeskkräfte herbeigeführt wird²⁰. Der BGH hat in diesem Technikbegriff ein Abgrenzungskriterium zu nicht patentfähigen menschlichen Tätigkeiten gesehen.

Der nicht-statische Technikbegriff

Der BGH sieht den Technikbegriff allerdings nicht als statisch. Dieser muss Modifikationen zugänglich sein, die durch die technische Entwicklung bewirkt sind. Die technische Entwicklung hat dazu geführt, dass die Erzeugung der gegenständlichen technischen Bauteile nicht mehr auf Verfahren beruht, die den unmittelbaren Einsatz von Naturkräften erfordert. Das ändert aber nichts daran, dass der Fertigungsprozess nicht ohne technische Überlegungen zu bewerkstelligen ist. Dieser Bereich kann nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen werden, weil er auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verzichtet, sondern die Herstellung technischer Bauteile auf eine andere Art und Weise versucht.

²⁰ siehe *Dispositionsprogramm*

Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches

Erstmals macht der BGH auch Ausführungen darüber, was als „Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches“ zu verstehen ist, und stellt dazu drei unterschiedliche Meinungen fest:

- das gedankliche Konzept, das sich durch die jeweilige Anwendung erschließt²¹,
- das Produkt der eigentlichen Programmierung, also die codierten Befehlsfolgen²²,
- der technische Charakter des Anmeldungsgegenstandes, der über die normale physikalische Wechselwirkung zwischen der Software und dem Computer nicht hinausgeht²³.

Die Entscheidung, welcher der Meinungen der BGH den Vorzug gibt, konnte allerdings hier unterbleiben, da die angemeldete Lehre nach keiner der drei Meinungen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

7. Sprachanalyseeinrichtung

So wie in der vorangegangenen Entscheidung *CAD/CAM Verifikationsverfahren* verneinte das BPatG in seiner Entscheidung²⁴ den technischen Charakter der beanspruchten Lehre unter Rückgriff auf die Kerntheorie.

Es sei aus dem Umstand, dass sich der Anspruch auf eine Einrichtung bezieht, nicht darauf zu schließen, dass dieser dem Kreis der patentfähigen Erfindungen zuzurechnen ist.

Zur Begründung wird die Entscheidung *Chinesische Schriftzeichen* herangezogen, wonach bei der Bewertung des technischen Charakters nicht von der Gesamtheit aller genannten Merkmale auszugehen sei, sondern darauf abzustellen sei, was im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht. Ein Anspruchsgegenstand, der technische und nicht-technische Merkmale umfasst, sei dann patentfähig, wenn er einen Beitrag zum Stand der Technik enthält und auf erfinderischer Leistung beruht. Der Beitrag beschränkt sich zwar nicht auf die nicht-technische Leistung eines Sprachwissenschaftlers, es seien aber die von einem Fachmann auf dem Gebiet der Datenverarbeitung zu erbringenden Leistungen im üblichen fachmännischen Können angesiedelt und bereichern den Stand der Technik nicht. Von der Datenverarbeitungsanlage wird nur der

²¹ *Melliss*, Zur Patentfähigkeit von Programmen für die Datenverarbeitung, GRUR 1998, 843, 850ff.

²² *Tauchert*, Patentschutz für Computerprogramme – Sachstand und neue Entwicklungen, GRUR 1999, 829.

²³ *Computerprogrammprodukt I/IBM*, EPA 1.7.1998, T 1173/97, ABI-EPA 1999, 589;
Computerprogrammprodukt II/IBM, EPA 4.2.1999, T 935/97, R.P.C. 1999, 861.

²⁴ *Sprachanalyseeinrichtung*, BPatG 7.5.1998, 17 W (pat) 55/96, GRUR 1999, 411.

bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht²⁵, womit die beanspruchte Einrichtung nicht patentfähig sei.

Der BGH²⁶ bejahte hingegen den technischen Charakter der beanspruchten Einrichtung und verwies die Sache an das BPatG zurück.

Der BGH führte aus, dass einer Vorrichtung, die in bestimmter, näher definierter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, ohne weiteres ein technischer Charakter zukommt. Die programmtechnische Einrichtung eines Rechners nimmt ihm seinen technischen Charakter nicht, sie fügt ihm lediglich weitere Eigenschaften hinzu. Ein menschlicher Eingriff in das auf einem Rechner ablaufende Verfahren steht dem technischen Charakter nicht entgegen.

8. Suche fehlerhafter Zeichenketten

Bei dieser Entscheidung²⁷ geht es um die Erteilung von Patentschutz für ein Computerprogramm-Produkt und ein Computerprogramm mit Programmcode.

Gegenstand des Anspruchs ist ein Speichermedium mit einer Aufzeichnung von elektronischen auslesbaren Steuersignalen, die mit einem Computersystem zusammenwirken können, um ein Verfahren zur Suche fehlerhafter Zeichenketten auszuführen.

Unter den elektronisch auslesbaren Signalen versteht der Fachmann die Signale, die beim Auslesen der Daten der exakten Speicherabfolge der gespeicherten Daten entsprechen. Die Steuersignale werden entgegen der Meinung der Anmelderin nicht als Signale verstanden, die bei der Ausführung des Verfahrens zur Suche fehlerhafter Zeichenketten entstehen. Ein solches Verfahren wird nicht allein durch das Auslesen von auf einem Datenträger gespeicherten Daten bewerkstelligt, sondern dies verlangt die Mitwirkung eines die Signale interpretierenden Computersystems.

Der Gegenstand des Anspruchs ist keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 dPatG, da er keine Lehre zum technischen Handeln zur Lösung eines technischen Problems beinhaltet. Das in der Anmeldung beschriebene Problem, ein verbessertes Verfahren und Computersystem zur Suche und/oder Korrektur einer fehlerhaften Zeichenkette in einem Text zu schaffen, wird durch das Speichern auf einem digitalen Speichermedium allein nicht gelöst. Eine Ausführung des betreffenden Verfahrens kann nur mit einem Computersystem gelingen, das in der Lage ist die Aufzeichnung zu interpretieren. Somit umfasst der Anspruchsgegenstand nicht die wesentlichen Lösungsmerkmale, weshalb er keine Erfindung im Sinne einer technischen Lehre darstellt.

Das Speichermedium mit einer Aufzeichnung ist ein „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches“ und deshalb nach § 1 Abs 2 Nr 3 und

²⁵ vgl *Dispositionsprogramm*.

²⁶ *Sprachanalyseeinrichtung*, BGH 11.5.2000, X ZB 15/98 (BPatG), GRUR Int 2000, 930.

²⁷ *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, BPatG 28.7.2000, 17 W (pat) 69/98, JurPC Web-Dok 195/2000.

Abs 3 dPatG vom Patentschutz ausgenommen. Das BPatG schließt sich somit der zweiten diesbezüglichen, in der Entscheidung *Logikverifikation* dargelegten Meinung an und versteht unter dem Begriff „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches“ lediglich den Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem beliebigen Speichermedium.

Die Rechtsbeschwerde an den BGH führte zur Zurückverweisung²⁸ der Sache an das BPatG.

Die Feststellung des BPatG, der gegenständliche Anspruch lehre nicht die Lösung eines technischen Problems, greife zu kurz. Das Speichermedium selbst ist ein Mittel zur Ausführung des beanspruchten Verfahrens, sein bestimmungsgemäßer Einsatz führt zu dem gewünschten Ergebnis, was für die Lösung der Problemstellung ausreicht.

Auch die Auffassung des BPatG, das Speichermedium sei ein „Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches“, wurde erfolgreich bekämpft.

Das BPatG hat bei der Bestimmung, was ein Programm ist, allein auf das Verständnis von Computerfachleuten zurückgegriffen. Diese Bestimmung hat aber ausgehend vom Wortlaut nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung zu erfolgen.

Eine Lehre ist nicht schon deswegen patentierbar, weil sie den Einsatz eines Computers erfordert, es muss eine darüber hinausgehende Eigenheit bestehen, die Lehre muss zur Lösung eines technischen Problems beitragen.

Es ist im vorliegenden Fall eine Bewertung notwendig, ob der Anspruch Anweisungen enthält, die den erforderlichen Bezug zur Technik herstellen.

Nach seiner neuerlichen Befassung hat das BPatG²⁹ die Beschwerde erneut zurückgewiesen.

Schon der BGH hat festgestellt, dass eine Lehre nicht schon deshalb patentiert werden könne, weil dieser Anspruch auf einen Datenträger gerichtet ist. Die Suche fehlerhafter Zeichenketten liege nicht auf technischem Gebiet, auch wenn der zu prüfende Text mit einem computergestützten Textverarbeitungssystem erstellt worden ist.

Falls eine Anweisung nicht auf einem technischem Gebiet liegt, ist ihre Patentierbarkeit dennoch möglich, wenn sie eine Eigenheit hat, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt. Es ist also zu bewerten, ob der Anspruch Anweisungen enthält, die einen Bezug zur Technik herstellen.

Um das vorgeschlagene Verfahren zu finden bedurfte es allein einer Auseinandersetzung mit sprachlichen Regeln, eine Auseinandersetzung mit technischen Gegebenheiten ist nicht erkennbar.

²⁸ *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, BGH 17.10.2001, X ZB 16/00 (BPatG), GRUR 2002, 143.

²⁹ *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, BPatG 26.3.2002, 17 W (pat) 69/98, GRUR 2002, 871; CR 2002, 796.

9. Kabelbaum

Im Anspruch wird ein computerimplementiertes Verfahren zur Erzeugung einer Vorlagebrettzeichnung, die für die industrielle Fertigung bzw. Montage von Kabelbäumen erforderlich ist, gelehrt. Eine dreidimensionale Computerdarstellung eines Kabelbaumes wird in Segmente aufgeteilt, und es werden Entfaltungsebenen definiert. Durch virtuelles Bewegen werden unter Berücksichtigung weiterer physikalischer Bedingungen einzelne Verflachungsschritte computerimplementiert durchgeführt, um eine solche Vorlagebrettzeichnung anzufertigen. Aufgrund dieses Verfahrens entfällt die manuelle Anfertigung eines Prototyps des Kabelbaumes.

Die gegenständliche Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle des DPMA zurückgewiesen, da sie unter Rückgriff auf die Entscheidungen des BPatG *Elektronisches Stellwerk*³⁰ und *CAD/CAM-Einrichtung*³¹ nicht technisch sei, weil der Erfolg der Lehre des Patentanspruchs auf gedanklichen Maßnahmen basiert.

Das BPatG entschied über die Beschwerde, dass der Patentanspruch patentierbar und patentfähig ist³².

Den Ausführungen, dass der Erfolg des Patentanspruchs von den gedanklichen Leistungen des Designers abhängt und daher der Anspruch keine vollständige technische Lehre zur Lösung eines technischen Problems enthalte, wird nicht gefolgt.

Der Fachmann muss zwar, wie sonst auch immer, auf gedankliche Leistungen zurückgreifen, um das Computerprogramm sinnvoll bedienen zu können. Die Lehre ist aber nicht von diesen gedanklichen Leistungen abhängig, vielmehr stellt diese dem Fachmann ein geeignetes Mittel zur Herstellung der Vorlagebrettzeichnung zur Verfügung.

Der Lehre kommt auch technischer Charakter zu. Unter Verweis auf die Entscheidung *Logikverifikation*³³ steht dem nicht entgegen, dass die gegenständliche Lehre auf den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verzichtet und die Fertigung anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse und deren Umsetzung weiterzuentwickeln versucht. Insbesondere weist eine aus einem Computerprogramm bestehende Lehre die erforderliche Technizität auf, wenn sie durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist.

Diese Erweiterung des Technikbegriffs durch Einbeziehung von technischen Überlegungen kann nicht auf bestimmte technische Gebiete, wie dem der Chip-Herstellung (siehe *Logikverifikation*), beschränkt werden, da computergestützte Verfahren mittlerweile auf fast allen Gebieten der Technik angewandt werden und durch die steigende Komplexität der Produkte unverzichtbar geworden sind.

³⁰ *Elektronisches Stellwerk*, BPatG 12.8.1987, 19 W (pat) 56/85, GRUR 1987, 799.

³¹ *CAD/CAM-Einrichtung*, BPatG 21.1.1997, 17 W (pat) 49/94, GRUR 1998, 35.

³² *Kabelbaum*, BPatG 21.03.2002, 23 W (pat) 24/00, CR 2003, 18.

³³ *Logikverifikation*, BGH 13.12.1999, X ZB 11/98 (BPatG), GRUR 2000, 498.

Der angemeldete Anspruch ist auch nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen, weil es sich um ein „Computerprogramm als solches“ iSd §1 Abs 2 Nr 3 dPatG handelt.

Dieser Ausschlussgrund greift nicht, wenn die Anweisungen der beanspruchten Lehre der Lösung eines technischen Problems dienen (siehe *Suche fehlerhafter Zeichenketten*). Dies ist hier der Fall, das Verfahren dient der Lösung der technischen Aufgabe, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines Kabelbaumes zu entwickeln.

10. Geschäftliche Tätigkeit

In dieser Entscheidung³⁴ setzt das BPatG die BGH-Rechtsprechung im Sinne der Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* fort.

Eine beanspruchte Lehre kann nicht schon deshalb patentierbar sein, weil sie den Einsatz eines Computers fordert. Es muss bei einer solchen Lehre eine darüber hinausgehende Eigenheit bestehen. Eine solche Eigenheit ist gegeben, wenn der Anspruch zur Lösung eines Problems, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik (zB der Ingenieurwissenschaften) besteht, die Verwendung eines Computers vorschlägt. Der Inhalt des Anspruchs, die inhaltliche Bewertung eines Dokuments, zählt zu den gedanklichen Tätigkeiten. Dieses nicht auf technischem Gebiet liegende Verfahren kann nur patentierbar sein, wenn im Sinne einer Gesamtbetrachtung die beanspruchte Lehre durch eine Eigenheit gekennzeichnet ist, die unter der Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes – nämlich Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern – eine Patentierbarkeit rechtfertigt.

Im Vordergrund des Anspruches steht die Lehre des Einsatzes von Datenverarbeitungsanlagen zur Erschließung des Inhalts eines Dokuments und die Auslösung von geschäftlichen Tätigkeiten abhängig vom Inhalt des Dokuments.

Eine besondere Eigenheit in technischer Hinsicht lässt sich dem Anspruch nicht entnehmen. Das angemeldete Verfahren ist somit keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung iSd § 1 dPatG.

11. Elektronischer Zahlungsverkehr

Mit dieser Entscheidung³⁵ weist das BPatG die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung durch das DPMA zurück.

Das Verfahren weist zwar technischen Charakter auf und fällt auch nicht unter einen Ausschlussstatbestand, es beruht jedoch – unter Berücksichtigung allein des technischen Gehalts – nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Das beanspruchte Verfahren – soweit es technisch ist – ergab sich am Anmeldetag für den Computerfachmann in naheliegender Weise aus seinen allgemeinen Fachkenntnissen.

³⁴ *Geschäftliche Tätigkeit*, BPatG 9.4.2002, 17 W (pat) 14/99, GRUR 2002, 869; CR 2002, 716.

³⁵ *Elektronischer Zahlungsverkehr*, BPatG 29.4.2002, 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791; CR 2002, 559.

Es stellt sich aber die Frage, ob bei der Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht-technische Merkmale eines Anspruchs zu berücksichtigen sind. Es sind Fälle denkbar, bei denen die erfinderische Tätigkeit allein in geschäftsspezifischen Maßnahmen ohne Bezug zur Technik liegt.

Das Patentrecht wurde geschaffen, um neue, nicht naheliegende und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu schützen. Danach muss die erfinderische Leistung, auf einem technischen Gebiet liegen. Umgekehrt bedeutet das, dass eine erfinderische Leistung die nicht auf technischem Gebiet liegt, nicht als erfinderische Tätigkeit iSv § 1 Abs 1, § 4 dPatG zu sehen ist.

In der BGH-Entscheidung *Tauchcomputer* wurde darauf hingewiesen, dass bei der Prüfung von Erfindungen auf erfinderische Tätigkeit, die aus technischen und nicht-technischen Merkmalen bestehen, der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden muss. In dieser Entscheidung hatte die Rechenregel aber technische Größen zum Inhalt, was beim vorliegenden Anspruch nicht der Fall ist.

In der Entscheidung *Sprachanalyseeinrichtung* stellte der BGH fest, dass die völlige Nichtberücksichtigung von nicht-technischen Erkenntnissen, die einem Anmeldungsgegenstand zugrunde lägen, den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätze widersprechen.

In der Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*³⁶ hat das EPA ausgeführt, dass die Verbesserung der angemeldeten Erfindung im wesentlichen wirtschaftlicher Art ist und somit nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen kann. Dadurch wird der Beitrag des nicht-technischen Anspruchsinhaltes zur erfinderischen Tätigkeit erheblich verringert.

Im Vorschlag für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen³⁷ gilt eine computerimplementierte Erfindung zwar als einem Gebiet der Technik zugehörig, die erfinderische Tätigkeit setzt jedoch einen technischen Beitrag zum Stand der Technik voraus. Es sei zu beurteilen, inwieweit sich der Patentanspruch in seiner Gesamtheit – also sowohl technische als auch nicht-technische Merkmale – vom Stand der Technik abhebe.

Aus diesen Erwägungen folgert das BPatG, dass erfinderische Tätigkeit iSv § 1 Abs 1, § 4 dPatG nur auf einem technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen kann. Dazu ist aber der Anspruch als Ganzes, also unter Einbeziehung der nicht-technischen Merkmale, zu berücksichtigen.

Für das vorliegende Verfahren ergibt sich daraus, dass die technischen Merkmale des Anspruches den Stand der Technik nicht bereichern, weshalb das Verfahren wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar ist.

³⁶ *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*, EPA 8.9.2000, T 931/95, ABI-EPA 2001, 441, GRUR Int 2002, 87.

³⁷ KOM(2002) 92 endg vom 20.2.2002, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf (Stand 24.8.2003).

Das BPatG ließ allerdings die Rechtsbeschwerde an den BGH zur Klärung der Frage zu, wie an sich nicht-technische Merkmale eines beanspruchten Gegenstands bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sind.

12. Fuzzy Clustering

Der gegenständliche Anspruch lautet: „Verfahren zur rechnergestützten Klassifizierung von systemimmanenten Zuständen eines dynamisch veränderlichen, technischen Systems unter Verwendung von Fuzzy Clustering“.

Das BPatG³⁸ verneinte die Patentfähigkeit, da der angemeldete Gegenstand keine technische Erfindung iSd § 1 Abs 1 dPatG ist.

Das Verfahren befasst sich mit der computerimplementierten Umschreibung von Bereichen in Messdaten in einem mehrdimensionalen Raum mittels einer mathematischen Methode. Es liefert aber keine Lösung eines konkreten technischen Problems, es mangelt dem Verfahren daher am technischen Charakter.

Die Anweisungen des Anspruchs liegen auch nicht auf technischem Gebiet, es bedurfte dazu lediglich mathematischer und keiner technischen Überlegungen.

In der Entscheidung *Tauchcomputer* wurde zwar vom BGH eine technische Lehre darin gesehen, dass mit Hilfe von Messgeräten ermittelte Messgrößen in der Anzeigeeinrichtung (Taucheruhr) automatisch ohne Einschaltung menschlicher Verstandestätigkeit angezeigt werden, der wesentliche Unterschied zum gegenständlichen Anmeldegegenstand besteht aber darin, dass mit jenem kein technisch verwertbares Ergebnis erzielt wird.

13. Computernetzwerk-Informationen

Die Patentanmeldung für ein Verfahren zum Vorabspeichern von Computernetzwerk-Informationen wurde von DPMA zurückgewiesen. Dies mit der Begründung, dass der Anmeldegegenstand als „Programm als solches“ nicht patentfähig sei.

Das BPatG³⁹ hob den Beschluss des DPMA auf und erteilte das Patent.

Die Lehre des beanspruchten Gegenstands besteht im Empfangen und Speichern der ausgewählten Information aus dem Computernetzwerk und aus dem Übertragen dieser Information aus der proaktiven Cache-Speichereinrichtung an die zentrale Cache-Speichereinrichtung. Sie verbessert damit die Arbeitsweise des Computernetzwerkes und lehrt das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Computernetzwerkes. In Zusammenhalt mit der BGH-Entscheidung *Seitenpuffer* kann somit der technische Charakter dieser Lehre nicht verneint werden.

Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit wurden im Prüfungsbescheid sieben Internetadressen als Entgegenhaltungen bezeichnet.

³⁸ *Fuzzy Clustering*, BPatG 30.7.2002, 17 W (pat) 66/01, GRUR 2003, 139.

³⁹ *Computernetzwerk-Informationen*, BPatG 17.10.2002, 17 W (pat) 01/02, JurPC Web-Dok 121/2003.

Informationen zählen zum Stand der Technik, wenn ihre Existenz und ihr Inhalt für die Zeit vor dem Anmeldetag nachgewiesen werden kann. Bei Informationen aus dem Internet steht allerdings nicht fest, ob sie vor einem bestimmten Zeitpunkt im Internet vorhanden waren und ob ihr seinerzeitiger Inhalt mit dem aktuellen übereinstimmt. Die genannten Internetadressen haben daher bei Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht zu bleiben.

14. Satzanalyseverfahren

Die Patentanmeldung wurde vom DPMA mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem beanspruchten Verfahren kein technischer Charakter zukomme. Dagegen legte die Anmelderin Beschwerde ein. Das BPatG⁴⁰ gab ihr nicht Folge, da der Gegenstand des Patents keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 dPatG ist.

Die Lehre liegt nicht auf technischem Gebiet, als zuständiger Fachmann ist ein Sprachwissenschaftler und kein Techniker anzusehen. Dass die auf sprachwissenschaftlichem Gebiet liegende Lehre in einer Programmiersprache formuliert wird, kann den technischen Charakter des Verfahrens allein nicht begründen.

Nach der BGH-E *Suche fehlerhafter Zeichenketten* kann nicht jede computerimplementierte Lehre als patentierbar erachtet werden, die Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

Im vorliegenden Fall liegt das Problem allerdings darin, den Möglichkeiten der inhaltlichen Interpretation eines Ausgangstextes Wahrscheinlichkeiten für ihr Zutreffen nach sprachlichen Gesichtspunkten zuzuordnen. Problemstellung und Lösung liegen damit nicht auf einem herkömmlichem Gebiet der Technik.

Die Lehre hat auch sonst keine Eigenart, die unter Berücksichtigung der Ziele des Patentschutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigt. Das Patentrecht soll nicht wirtschaftliche Investitionen aller Art schützen, sondern nur Schutz für Erfindungen mit technischem Charakter bieten. Auch gezieltes schrittweises Vorgehen und Wiederholungen von bestimmten Schritten sind keine besonderen Kennzeichen technischer Verfahrensabläufe, sie treffen auch auf menschliches Handeln zu.

Auch das Verwenden eines Stacks – der Computerfachmann versteht darunter eine bestimmte Datenstruktur – sagt nichts über die technische Realisierung aus. Selbst wenn unterstellt wird, dass der Stack als Hardwarebauteil ausgestaltet ist, kann die beiläufige Nennung eines solchen Vorrichtungsmerkmals den technischen Charakter des nicht-technischen Verfahrens nicht begründen. Im Vordergrund der beanspruchten Lehre stehen nach wie vor die nicht-technischen Verfahrensschritte.

Die Anmelderin regte die Zulassung der Rechtsbeschwerde wegen eines Widerspruchs dieser Entscheidung zur BGH-Entscheidung *Sprachanalyseeinrichtung* an. Diesen kann das BPatG nicht erkennen. Der BGH hat in seiner

⁴⁰ *Satzanalyseverfahren*, BPatG 12.11.2002, 17 W (pat) 41/01, GRUR 2003, 413.

Entscheidung *Sprachanalyseeinrichtung* ausgeführt, dass einer Vorrichtung ohne weiteres technischer Charakter zukomme. In der nachfolgenden Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* hat der BGH präzisiert, dass es keinen Grund gebe, die Frage, ob ein angemeldeter Anspruch die erforderliche Patentfähigkeit aufweist, unabhängig davon zu beantworten, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht.

C. Europäisches Patentamt

1. Computer-bezogene Erfindung/VICOM

In dieser ersten ein Computerprogramm betreffenden Entscheidung⁴¹ des EPA geht es um eine Erfindung eines Verfahrens zur digitalen Bildverarbeitung. Die Erfindung liegt in einem neuen Algorithmus, der die Bearbeitungszeit verkürzt.

Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung mit der Begründung zurück, dass sie sich auf eine mathematische Methode beziehe und deshalb nach Art 52 Abs 2 lit a und Abs 3 EPÜ nicht patentfähig sei. Davon abgesehen könne eine Ausführung eines Verfahrens durch ein auf einem bekannten Computer ablaufendes Programm nicht als eine Erfindung im Sinne von Art 52 Abs 2 lit c und Abs 3 EPÜ angesehen werden.

Die Technische Beschwerdekammer sieht den Unterschied zwischen einer mathematischen Methode und einem technischen Verfahren darin, dass eine mathematische Methode oder ein mathematischer Algorithmus mit Zahlen ausgeführt wird und das Ergebnis wiederum aus Zahlen besteht. Durch diese Methode allein wird kein technisches Ergebnis erzielt. Wird eine mathematische Methode hingegen in einem technischen Verfahren verwendet, so wird dieses Verfahren durch ein technisches Mittel auf eine physikalische Erscheinung angewandt und bewirkt damit bei dieser eine gewisse Veränderung. Daher ist ein Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei dem eine mathematische Methode verwendet wird, auch dann nicht auf den Schutz einer mathematischen Methode als solche gerichtet, wenn die der Erfindung zugrunde liegende Idee möglicherweise in der mathematischen Methode liegt. Die Patentfähigkeit ist daher nicht nach Art 52 Abs 2 lit a und Abs 3 EPÜ ausgeschlossen.

Ebenso ist die Patentfähigkeit nicht nach Art 52 Abs 2 lit c und Abs 3 EPÜ ausgeschlossen, da es sich bei einem Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, das programmgesteuert abläuft, um die Anwendung eines Programms zur Festlegung der Schrittfolge in dem Verfahren handelt, für das eigentlich Schutz begehrt wird.

Weiters ist ein Rechner bekannten Typs, der so vorbereitet ist, dass er nach einem neuen Programm arbeiten kann, nicht dem Stand der Technik iS Art 54 EPÜ zuzuzählen. Ganz allgemein gilt, dass ein Anspruch, der auf einen Rechner gerichtet ist, der so vorbereitet ist, dass er ein technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm steuert oder ausführt, nicht als Anspruch auf ein Computerprogramm als solches gelten kann.

Das EPA betont in dieser Entscheidung auch die Gleichwertigkeit von Hard- oder Software-Lösungen. Die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegt nicht im Wesen der Erfindung, sie beruht meist auf technischen oder wirtschaftlichen Überlegungen. Im Allgemeinen darf eine Erfindung, die

⁴¹ *Computer-bezogene Erfindung/VICOM*, EPA 15.7.1986, T 208/84, GRUR Int 1987, 173.

nach den herkömmlichen Kriterien der Patentierbarkeit patentfähig ist, nicht allein deshalb vom Schutz ausgeschlossen werden, weil für ihre Durchführung ein Computerprogramm verwendet wird. Entscheidend ist vielmehr, welchen technischen Beitrag die beanspruchte Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik leistet. Damit widerspricht das EPA der vom BGH entwickelten Kerntheorie.

2. Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL

Gegenstand der Entscheidung⁴² ist eine Röntgeneinrichtung, bei der die Röntgenröhren durch ein Programm so gesteuert werden, dass eine optimale Belichtung bei gleichzeitiger Maximierung der Lebensdauer der Strahlungsquellen erreicht wird.

Die Erteilung des Patents wurde durch Beschwerde angefochten. Eines der Argumente war, dass es der Erfindung an einer technischen Wechselwirkung zwischen Programm und Röntgeneinrichtung fehle und lediglich am Ende einer Rechenoperation ein technischer Effekt zustande käme.

Die Beschwerdekammer folgt dieser Auffassung nicht. Es spielt keine Rolle, wann eine technische Wirkung eintritt, wichtig ist nur, dass sie überhaupt erzielt wird.

Ebenso wird auch der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Kerntheorie erneut eine Absage erteilt. Bedient sich eine Erfindung sowohl technischer als auch nicht-technischer Mittel, so kann die Verwendung nicht-technischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen. Das EPÜ verlangt nicht, dass eine patentfähige Erfindung ausschließlich oder überwiegend technischer Natur sein muss, das EPÜ verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale bestehen. Eine Gewichtung der technischen und nicht-technischen Merkmale ist daher nicht notwendig. Eine Erfindung, die sich technischer Mittel bedient und die sonstigen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt, fällt nicht unter einen der Ausschlussgründe nach Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ und kann daher patentiert werden.

3. Textverarbeitung/IBM

Diese Entscheidung⁴³ betrifft ein Verfahren zur Erkennung und Ersetzung von sprachlichen Ausdrücken innerhalb eines Textes durch Synonyme, wodurch ein Ausgangstext in einer für das jeweilige Bildungsniveau verständlichen Form ausgegeben werden kann.

Die Beschwerdekammer wies die Anmeldung zurück. Das Ersetzen von Ausdrücken durch Synonyme stellt eine gedankliche Tätigkeit iSv Art 52 Abs 2 lit c EPÜ dar. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sind nicht Erfindungen iSd Art 52 Abs 1 EPÜ. Durch den Einsatz technischer Mittel kann ein solches Verfahren automatisch ablaufen, so dass eine

⁴² *Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL*, EPA 21.5.1987, T 26/86, GRUR Int 1988, 585.

⁴³ *Textverarbeitung/IBM*, EPA 14.2.1989, T 38/86, GRUR Int 1991, 118.

Erfindung iSd Art 52 Abs 1 EPÜ vorliegt, falls die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet leistet. Im vorliegenden Fall stellen aber die zu verwendenden technischen Mittel nur herkömmliche technische Verfahren dar, die für den Fachmann als naheliegend gelten. Das beanspruchte Verfahren leistet daher keinen auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Beitrag zum Stand der Technik auf einem gem Art 52 Abs 2 lit c EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet.

Der Unterschied zur Entscheidung *Computer-bezogene Erfindung/VICOM* liegt darin, dass, obwohl das beanspruchte Verfahren auf einem bekannten Computer lief, es doch einen Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet leistete, nämlich die Verbesserung der Bildqualität.

Das Verfahren im Fall *Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL* war patentfähig, da es einen solchen Beitrag leistete, nämlich die optimale Belichtung bei gleichzeitiger Sicherheit vor Überlastung.

Der gegenständliche Anspruch hingegen enthält nichts, was eine erfinderische Tätigkeit auf einem nach Art 52 Abs 2 lit c EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet aufweist.

4. Universelles Verwaltungssystem/SOHEI

Diese Entscheidung⁴⁴ bezieht sich zunächst ebenfalls auf die vorher ergangene Entscheidung *Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL.*, bei der die Beurteilung von technischen und nicht-technischen Anspruchsmerkmalen im Vordergrund steht.

Nach bisher geltender RSpr wird ein nicht patentfähiges Verfahren, das durch ein Programm ausgeführt wird, nicht allein dadurch patentfähig, dass der Rechner aus Hardware besteht, solange es sich um konventionelle Hardware handelt und durch die Ausführung kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird. Wenn sich aber in der gelösten (bzw zu lösenden) technischen Aufgabe oder in einer durch die Lösung erzielten technischen Wirkung ein Beitrag zum Stand der Technik ausmachen lässt, fällt die Mischung möglicherweise nicht unter das Patentierungsverbot gem Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ.

Das Patentierungsverbot findet auch dann keine Anwendung, wenn technische Überlegungen zu den Einzelheiten der Erfindungsausführung angestellt werden müssen. Schon die Tatsache, dass technische Überlegungen notwendig sind, legt nahe, dass eine (zumindest implizite) technische Aufgabe zu lösen ist und technische Merkmale vorliegen, die zur Lösung ebendieser Aufgabe dienen.

Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde.

⁴⁴ *Universelles Verwaltungssystem/SOHEI*, EPA 31.5.1994, T 769/92, GRUR Int 1995, 909.

5. Computerprogrammprodukt I/IBM

Der Anspruch ist auf ein Computerprogrammprodukt gerichtet, das direkt in den internen Speicher eines Computers geladen werden kann bzw auf einem geeigneten Medium gespeichert ist. Die zuständige Prüfungsabteilung entschied, dass der Anspruch nach Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ als solcher von der Patentierung ausgeschlossen sei.

Die Beschwerdekammer legte in ihrer Entscheidung⁴⁵ die ihres Erachtens richtige Auslegung von Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ dar.

Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche kann dahingehend ausgelegt werden, dass solche Programme als rein abstraktes Werk ohne technischen Charakter gelten.

Daraus folgt, dass Computerprogramme dann als patentfähige Erfindungen anzusehen sind, wenn sie technischen Charakter haben, also wenn durch das Computerprogramm eine technische Aufgabe gelöst wird.

Der technische Effekt kann aus dem Stand der Technik bekannt sein, solange es darum geht, den Umfang des Patentierungsverbots gemäß Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ abzustecken. Der technische Beitrag, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage geeignet, ob das Patentierungsverbot nach Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ greift.

Computerprogrammprodukte veranlassen in der Regel die Hardware ein bestimmtes Verfahren durchzuführen, das zu einem bestimmten Ergebnis führt. Es liegt auf der Hand, dass der grundlegende Erfindungsgedanke dabei im Computerprogramm besteht. Die Hardware, auf der das Programm laufen soll, hat in einem solchen Fall keinen Bezug zur Erfindung. Sie ist das materielle Objekt, bei dem sich die physikalischen Veränderungen zeigen.

Ein zum Computerprogrammprodukt gehöriges computerlesbares Medium, auf dem das Programm gespeichert ist, ist nur das physische Trägermaterial für die Archivierung des Programms.

Jedes Computerprogrammprodukt ruft einen Effekt nur dann hervor, wenn das betreffende Programm auf einem Computer abläuft, es besitzt demnach nur das Potential zur Erzeugung dieses Effekts.

Sobald eindeutig erwiesen ist, dass ein bestimmtes Computerprogrammprodukt beim Ablauf auf einem Computer einen technischen Effekt bewirkt, sieht die Kammer keinen triftigen Grund, zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potenzial zur Erzeugung eines technischen Effekts zu unterscheiden.

Somit ist ein Computerprogrammprodukt mit dem Potenzial zur Erzeugung eines technischen Effekts grundsätzlich nicht nach Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

⁴⁵ *Computerprogrammprodukt I/IBM*, EPA 1.7.1998, T 1173/97, ABI-EPA 1999, 589. Siehe auch *Computerprogrammprodukt II/IBM*, EPA 4.2.1999, T 935/97, R.P.C. 1999, 861 mit weitgehend gleichlautender Argumentation.

Weiter untermauert wird die vorliegende Entscheidung durch die Begründung in der Entscheidung *Computer-bezogene Erfindung/VICOM*, in der die Kammer folgendes festgestellt hat: „Schließlich erscheint es unlogisch, wenn einem durch einen entsprechend programmierten Computer gesteuerten technischen Verfahren Schutz gewährt würde, nicht aber dem zur Steuerung vorbereiteten Computer selbst.“ Allgemeiner gesagt wäre es also logisch nicht nachvollziehbar, ein Verfahren zu patentieren, die entsprechend angepasste Vorrichtung zur Durchführung eben dieses Verfahrens hingegen nicht. Analog dazu hält es die mit dem vorliegenden Fall befasste Kammer für unlogisch, ein Verfahren sowie die entsprechend angepasste Vorrichtung zu seiner Durchführung zu patentieren, nicht aber das Computerprogrammprodukt, das alle für die Umsetzung des Verfahrens notwendigen Merkmale umfasst und das, wenn es auf einem Computer geladen wird, dieses Verfahren auch tatsächlich durchführen kann.

6. Steuerung eines Pensionssystems/PBS

Der Anspruch ist auf ein Verfahren zur Steuerung eines Pensionssystems gerichtet. Die zuständige Prüfungsabteilung entschied, dass der Anspruch nach Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ als solcher von der Patentierung ausgeschlossen sei, da er sich auf ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten beziehe.

Die Beschwerdeführerin führte unter anderem aus, dass es nicht gerechtfertigt sei, sich auf den technischen Charakter von Erfindungen zu berufen, da dieser im EPÜ nicht als Erfordernis der Patentierbarkeit angeführt wird. Nach Meinung der Beschwerdekammer⁴⁶ ist es allerdings ein implizites Erfordernis des EPÜ, dass eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muss, um eine Erfindung iSd Art 52 Abs 1 EPÜ zu sein. Demnach kann eine Erfindung als eine Erfindung iSd Art 52 Abs 1 EPÜ angesehen werden, wenn mit ihr eine technische Wirkung erzielt wird oder wenn zu ihrer Ausführung technische Überlegungen erforderlich sind.

Alle Merkmale des vorliegenden Verfahrensanspruchs sind Schritte zur Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter, welche für Geschäfts- und Wirtschaftsmethoden typische Schritte sind. Die beanspruchte Erfindung geht somit nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches hinaus und ist daher nach Art 52 Abs 2 lit c und Abs 3 EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen.

Die Beschwerdeführerin führte an, dass die Verwendung von Datenverarbeitungs- und Rechenmitteln dem beanspruchten Verfahren technischen Charakter verleihe.

Das Merkmal der Verwendung technischer Mittel für einen rein nicht-technischen Zweck und/oder für die Verarbeitung rein nicht-technischer Informationen verleiht jedoch einzelnen Verfahrensschritten oder dem Verfahren als Ganzem nicht zwangsläufig technischen Charakter, es müssten durch einzelne Verfahrensschritte oder durch das Verfahren selbst eine

⁴⁶ *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*, EPA 8.9.2000, T 931/95, ABI-EPA 2001, 441, GRUR Int 2002, 87.

bestimmte technische Aufgabe gelöst oder eine technische Wirkung erzielt werden, was hier aber nicht der Fall ist.

Was den Vorrichtungsanspruch betrifft, hat nach Auffassung der Kammer ein Computersystem, das zur Verwendung auf einem bestimmten Gebiet, sei es im geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bereich, geeignet programmiert ist, den Charakter einer konkreten Vorrichtung im Sinne einer physikalischen Entität und ist damit eine Erfindung im Sinne des Art 52 Abs 1 EPÜ.

Die Erfindung beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit iSd Art 56 EPÜ. Die Verbesserung im Vergleich zu bestehenden Pensionssystemen ist wirtschaftlicher Art und kann als solche nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Die technischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung gehören zum Wissenstand eines Fachmannes. Da die Anwendung von Computersystemen im Bereich der Wirtschaft am Prioritätstag allgemein üblich war, musste dem Anspruch die erfinderische Tätigkeit nach Art 56 EPÜ abgesprochen werden.

D. Exkurs: USA

In Titel 35 U.S.C. § 101 werden die vier Kategorien von patentfähigen Gegenständen („statutory subject matter“) genannt:

- Verfahren,
- Maschinen,
- Erzeugnisse,
- Stoffgemische.

Zusätzlich müssen diese Gegenstände neu und nützlich sein (Titel 35 U.S.C. § 102).

Im Gegensatz zum Europäischen Recht gibt es keine gesetzlichen Patentierungsverbote im US-amerikanischen Recht.

In der Entscheidung *Gottschalk v. Benson*⁴⁷ erklärte der Supreme Court ein softwareimplementiertes Verfahren zur Umformung binär verschlüsselter Dezimalzahldarstellungen in Binärzahldarstellungen für nicht patentfähig.

Der Supreme Court stellte fest, es sei allgemein anerkannt, dass eine Idee nicht patentfähig ist. Dies wäre aber das praktische Ergebnis, wenn die gegenständliche Formel patentiert würde. Die Formel hat keine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit außer in Verbindung mit einem Computer, was bedeutet, dass das Patent die mathematische Formel vollständig vorwegnehmen würde und praktisch ein Patent auf den Algorithmus selbst wäre. Hier ist der Anspruch derart abstrakt und umfassend, dass sich sein Anwendungsgebiet sowohl auf bekannte als auch auf unbekannte Anwendungen erstrecken würde.

Gleichzeitig erklärte der Supreme Court aber Softwareerfindungen ausdrücklich nicht per se vom Patentschutz ausgeschlossen.

In seiner Entscheidung *Diamond v. Chakrabarty*⁴⁸ anerkannte der Supreme Court eine weite Auslegung von 35 U.S.C. § 101. Diese Bestimmung wird so interpretiert, dass sie alles beinhalten soll, was von Menschen gemacht ist (include anything under the sun that is made by men). Gleichzeitig wurden aber auch Patentierungsverbote für Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen postuliert.

Eine erste wirkliche Trendwende zur Patentierbarkeit von Software ergab die Entscheidung *Diamond v. Diehr and Lutton*⁴⁹. Der Supreme Court betrachtete nunmehr computergestützte Verfahren als selbstverständlich vom Bereich der patentierbaren Gegenstände umfasst. Die Patentierungsverbote für Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen wurden bestätigt,

⁴⁷ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. (BNA) 673 (1972); GRUR Int 1973, 75.

⁴⁸ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 206 U.S.P.Q. (BNA) 193 (1980); GRUR Int 1980, 627.

⁴⁹ *Diamond v. Diehr and Lutton*, 450 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. (BNA) 1 (1981); GRUR Int 1981, 646.

wobei aber die Anwendung eines Naturgesetzes oder einer mathematischen Formel in einem ansonsten patentfähigen Verfahren die Erteilung eines Patentes nicht ausschließt. Weiters wurde festgestellt, dass bei der Prüfung die Ansprüche als Ganzes betrachtet werden müssen. Es ist unzulässig, die Ansprüche in bereits bekannte und neue Elemente aufzuteilen und die bereits bekannten Elemente bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu vernachlässigen.

Im Anschluss ergänzte der CCPA seinen Freeman-Walter-Abele-Prüfungsmaßstab für die Bestimmung der Zulässigkeit von softwarebezogenen Ansprüchen, wonach der Anspruch in algorithmische und nicht-algorithmische Bestandteile zu zerlegen ist, obwohl diese Vorgehensweise dem Grundsatz, die Ansprüche als Ganzes zu betrachten, aus der Entscheidung *Diamond v. Diehr and Lutton* zuwiderlief.

In der Entscheidung *In re Alappat*⁵⁰ wurde der Freeman-Walter-Abele-Test vom CAFC letztlich verworfen. Es ist zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung sich als Ganzes betrachtet auf eine nützliche Anwendung von Technik oder auf ein nicht verkörpertes mathematisches Konzept, ein Naturgesetz oder eine abstrakte Idee erstreckt. Die Patentfähigkeit der Erfindung wurde damit begründet, dass diese keine abstrakte Idee, sondern eine Maschine sei, die ein nützliches, konkretes und greifbares Ergebnis erzeugt.

Mit der Entscheidung *In re Beauregard*⁵¹ wurden Computerprogramme, die auf einem Medium gespeichert sind, als patentierbare Gegenstände im Sinne des 35 U.S.C. § 101 anerkannt.

Voraussetzung für die Patentierbarkeit von Softwareerfindungen war somit nur noch, dass sie in eine der vier Kategorien patentfähiger Gegenstände im Sinne des 35 U.S.C. § 101 fielen und nützlich und neu waren. Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen waren weiterhin nicht patentfähig.

Das vorläufige Ende eines langen Weges stellt die Entscheidung *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*⁵² dar. Ein Algorithmus ist nicht patentierbar, wenn er eine bloße abstrakte Idee darstellt, die nicht nützlich ist. Um patentierbar zu sein, muss ein Algorithmus also ein nützliches konkretes und greifbares Ergebnis produzieren. Der CAFC wies in dieser Entscheidung auch darauf hin, dass eine Ausnahme von der Patentfähigkeit für Geschäftsmethoden in der Rechtsprechung von CCPA und CAFC niemals existiert habe.

Gegen diese Entscheidung wurde ein Revisionsbegehren an den Supreme Court gerichtet, dieser nahm diesen Fall jedoch nicht zur Entscheidung an. In

⁵⁰ *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 31 U.S.P.Q.2d 1545 (Fed. Cir. 1994).

⁵¹ *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1383 (Fed. Cir. 1995).

⁵² *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1956 (Fed. Cir. 1998); GRUR Int 1999, 633.

diesem Zusammenhang muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Supreme Court ein Revisionsbegehren zB auch aus Kapazitätsgründen zurückweisen kann. Daher ist die Meinung des Supreme Court in der Sache selbst keineswegs gewiss.

In der Entscheidung *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*⁵³ wurde die Rechtsprechung aus *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* aber zumindest durch den CAFC bestätigt. Die wesentliche Aussage dieser Entscheidung betrifft die Frage was unter einem nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnis zu verstehen ist. Danach ist dieses Erfordernis erfüllt, wenn durch die Maschine oder das Verfahren ein praktisches Problem konkret gelöst wird. Welche äußere Gestalt die Problemlösung dabei hat ist unbeachtlich.

Hier findet sich ein ähnlicher Ansatz wie in der europäischen Rechtsprechung, wobei der Unterschied aber darin besteht, dass durch die *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* Entscheidung die Patentierungsverbote erheblich verringert wurden, während die Ausschlussliste des Art 52 Abs 2 EPÜ und das Erfordernis der Technizität die dynamische Anpassung des Rechts an die technische Entwicklung doch eher behindern.

⁵³ *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1447 (Fed. Cir. 1999).

III. Der Richtlinien-Vorschlag

A. Beweggründe

Ausgehend vom Wachstumspotential und der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs innerhalb der Europäischen Union wird der Softwareindustrie ein hoher Stellenwert beigemessen.

Die Entwicklungskosten für Software steigen wegen des hohen Standards stetig, im Gegensatz dazu kann Software sehr einfach kopiert werden.

Neben dem Urheberrecht stellt das Patentrecht einen wesentlichen Schutz für getätigte Investitionen dar. Es wird dadurch ein Anreiz geschaffen, die nötigen Investitionen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung von Erfindungen im Allgemeinen zur Verfügung zu stellen.

Die Kommission sieht ein Problem in der derzeitigen nicht einfach zu durchblickenden Rechtslage in Bezug auf die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, was zu einem erheblichen Maß an Rechtsunsicherheit führt. So können zwar Computerprogramme „als solche“ laut Art 52 Abs 2 und Abs 3 EPÜ – diese Bestimmungen wurden meist wortgleich in die einzelnen nationalen Patentgesetze übernommen – nicht patentiert werden, vom Europäischen Patentamt und von den einzelnen nationalen Patentämtern wurden aber bereits eine Vielzahl von Patenten für computerimplementierte Erfindungen erteilt.

Die einzelnen nationalen Patentämter und das EPA unterliegen zwar weitgehend gleichlautenden Vorschriften für die Erteilung von Patenten, die Auslegung bezüglich der Wirkung eines Europäischen Patentbeschlusses obliegt aber den einzelnen nationalen Gerichten bzw den Beschwerdekammern des EPA. Auch sind die nationalen Gerichte nicht an die Entscheidungen des EPA gebunden, wiewohl sie diesen präjudizielle Wirkung zuschreiben können. Dies kann zu unterschiedlichen Auslegungen des EPÜ und somit zu einem unterschiedlichen Schutzzumfang für Erfindungen führen.

Auch kann ein Patent allein auf nationalem Wege erlangt werden, somit ohne Beteiligung des EPA. Die vereinheitlichende Funktion des EPA fällt dann überhaupt weg, wobei die Unterschiede in der Auslegung zu dem Paradoxon führen können, dass ein und die selbe computerimplementierte Erfindung in einem Mitgliedsstaat vom Patentschutz erfasst wird, in einem anderen hingegen nicht. Dieser Umstand steht in krassem Gegensatz zu einer der Grundmauern der EU, dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes.

Diese Rechtsunsicherheiten können Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen im Binnenmarkt haben. Ein Unternehmen wird bei der Auswahl eines neuen Standortes die Rechtslage in Bezug auf den Patentschutz sicher in seine Überlegungen einbeziehen, umso mehr, wenn es sich mit der Entwicklung innovativer Produkte beschäftigt.

Ebenso sind negative Auswirkungen auf den freien Warenverkehr im Binnenmarkt möglich. So wird der Warenverkehr von nichtlizenzierten Kopien eines Gegenstandes, für den im Ursprungsland kein Patentschutz besteht, in ein Land, in dem der Gegenstand patentrechtlich geschützt ist, behindert werden.

B. Vorgeschichte

Den Beginn der Diskussion über eine einheitliche Regelung des Patentschutzes in Europa stellt das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa⁵⁴ dar. In diesem Rahmen wurde die Wichtigkeit der Informationsgesellschaft und der Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs für die europäische Wirtschaft betont. Als Voraussetzung für das Funktionieren der Informationsgesellschaft wurden ständig verbesserte Computer- und Softwareprogramme gesehen.

Es wurde vor allem die Frage thematisiert, ob die Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Patentfähigkeit von Computerprogrammen ein Hemmnis für den Binnenmarkt darstelle oder den Wettbewerb verfälsche. Ebenso wurde der Unterschied in der Patenterteilungspraxis zwischen Europa und seinen wichtigsten Handelspartnern angesprochen. Diese Problemkreise mündeten in den Fragen der Notwendigkeit einer Harmonisierung des Patentrechts auf Gemeinschaftsebene und der möglichen Änderung des Art 52 Abs 2 EPÜ im Sinne einer Streichung von Computerprogrammen aus der Ausschlussliste.

In der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa⁵⁵ wurde die Vordringlichkeit der Frage der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen betont.

Aus den bereits genannten Gründen der Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung, der Nachteiligkeit für den Binnenmarkt und vor allem auch der Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA wurde das Vorhaben gefasst, durch einen Richtlinienvorschlag die Patentrechtssysteme der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Patenterteilung für computerimplementierte Erfindungen zu harmonisieren. Parallel dazu sollten die Vertragsstaaten⁵⁶ des Münchner

⁵⁴ Förderung der Innovation durch Patente – Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM(1997) 314 endg, 24. Juni 1997, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/patde.pdf (Stand 24.8.2003).

⁵⁵ Förderung der Innovation durch Patente – Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM(1999) 42 endg, 5. Februar 1999, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/8682de.pdf (Stand 24.8.2003).

⁵⁶ Alle 15 EU-Mitgliedstaaten sowie Liechtenstein, Monaco, Schweiz, Türkei und Zypern.

Übereinkommens eine Änderung des Art 52 Abs 2 lit c EPÜ im Sinne einer Streichung der Computerprogramme aus der Ausschlussliste durchführen.

In einer abschließenden Runde wurden die Öffentlichkeit und die Mitgliedsstaaten aufgefordert zu einem im Internet bereitgestellten Sondierungspapier⁵⁷ Stellung zu nehmen. Die Antworten wurden von einem Beratungsunternehmen ausgewertet und zu einem für die Öffentlichkeit zugänglichem Bericht⁵⁸ verarbeitet.

Die Analyse der eingegangenen Antworten ergab, dass vor allem wegen der unsicheren Rechtslage der Grenzen der Patentierbarkeit von Computerprogrammen negative Auswirkungen auf die Wirtschaft möglich sind und deshalb Handlungsbedarf besteht. Die Meinungen, wie dieses Problem zu lösen sei, gingen allerdings diametral auseinander. Eine Gruppe sprach sich für Einschränkungen (bis zum vollständigen Verbot) von Patenten für computerimplementierte Erfindungen aus, die andere Meinung befürwortete eine Harmonisierung auf dem Niveau der vom EPA entwickelten Rechtsprechung.

Naturgemäß waren die Anhänger von Open-Source Software gegen eine Patentierung von Computerprogrammen, Befürworter der Harmonisierung auf der Stufe des Status Quo kamen vor allem aus dem Bereich der Interessenvertretungen von Unternehmen. Auch wenn die absolute Zahl der Befürworter wesentlich kleiner war, gab ihr wirtschaftliches Gewicht den Ausschlag zugunsten einer Harmonisierung im Sinne des Sondierungspapiers.

Von der GD Unternehmen der Europäischen Kommission wurde eine Studie⁵⁹ in Auftrag gegeben, die sich vor allem mit dem Schutz geistigen Eigentums durch mittelständische Unternehmen beschäftigte. Die befragten Unternehmen wussten in der Regel über die Schutzmöglichkeiten von Computerprogrammen durch Patente sehr wenig bzw hielten dies für zu teuer oder zu kompliziert.

Ebenso hat die Kommission die Ergebnisse einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie⁶⁰ des Intellectual Property Institute in London über die ökonomischen Auswirkungen der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen berücksichtigt.

⁵⁷ Die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen – Sondierungspapier der Dienststellen der Generaldirektion Binnenmarkt (19.10.2000), http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softde.pdf (Stand 24.8.2003).

⁵⁸ *PbT Consultants*, The results of the european commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softanalyse.pdf (Stand 24.8.2003).

⁵⁹ *Tang/Adams/Paré*, Patent protection of computer programmes, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/sofstudy.pdf (Stand 24.8.2003).

⁶⁰ *Hart/Holmes/Reid*, The Economic Impact of Patentability of Computer Programs (März 2000), http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/study.pdf (Stand 24.8.2003).

C. Derzeit geltende Rechtslage bezüglich Art 52 EPÜ

Nach Art 52 Abs 1 EPÜ wird für die Patentierung von Erfindungen verlangt, dass diese neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Nach Art 52 Abs 2 iVm Abs 3 EPÜ werden Programme für Datenverarbeitungsanlagen „als solche“ nicht als Erfindungen iSd Abs 1 angesehen und sind daher vom Patentschutz ausgeschlossen.

Dieser Ausschlussgrund greift hingegen nach der Rechtsprechung des EPA nicht, wenn die computerimplementierte Erfindung einen technischen Charakter aufweist.

Das EPA sieht dadurch Art 52 Abs 2 EPÜ auch im Einklang mit Art 27 des TRIPS-Abkommens – nach dem Patente für alle Erfindungen auf allen Gebieten der Technik zu gewähren sind – indem es Computerprogramme als solche nicht auf einem Gebiet der Technik liegend betrachtet. Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Computerprogramme sind also die als nicht-technisch eingestuft.

Die Frage nach der Technizität einer Erfindung wurde in der Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*⁶¹ dahingehend beantwortet, dass alle Programme, die auf einem Computer laufen, als technisch anzusehen sind.

In den Entscheidungen *Computerprogrammprodukt I/IBM*⁶² und *Computerprogrammprodukt II/IBM*⁶³ vertrat die Technische Beschwerdekammer die Ansicht, dass einem Programm nicht allein deswegen, weil es auf einem Datenträger vorläge, die Patentierbarkeit abgesprochen werden sollte, wenn es, sobald es in den Speicher des Computers geladen und ausgeführt wird, potenziell einen technischen Effekt erzeugt.

D. Harmonisierungsansatz

Die Kommission hat sich entschieden den Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen auf Basis der derzeit geltenden Rechtslage zu harmonisieren, um etwaige nachteilige Effekte auf Innovation, Wettbewerb und die europäische Wirtschaft zu vermeiden. Vor allem soll die Patentierbarkeit nicht auf Computerprogramme „als solche“ erweitert werden. Auch die Patentierbarkeitsvoraussetzung des technischen Beitrags zum Stand der Technik soll nicht aufgegeben werden.

Um einen gleichartigen Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen in Europa und in den USA zu erreichen wäre es wünschenswert gewesen das europäische Patentrecht an das der USA anzugleichen.

⁶¹ *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*, EPA 8.9.2000, T 931/95, ABI-EPA 2001, 441, GRUR Int 2002, 87.

⁶² *Computerprogrammprodukt I/IBM*, EPA 1.7.1998, T 1173/97, ABI-EPA 10/1999, 589.

⁶³ *Computer program product II/IBM*, EPA 4.2.1999, T 935/97, R.P.C. 1999, 861.

Im US-Patentrecht wird zur Erlangung des Patentschutzes von Erfindungen kein technischer Beitrag zum Stand der Technik gefordert, der Stand der Technik muss durch die Erfindung nicht bereichert werden. Es genügt, wenn eine Erfindung einem Gebiet der Technik angehört, was durch den Einsatz eines Computers oder von Software schon erreicht wird. Die Erfindung muss zusätzlich ein nützliches, konkretes und greifbares Ergebnis beinhalten. Die Voraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit für eine Patentfähigkeit gelten auch im US-Patentrecht, eine mit Art 52 EPÜ vergleichbare Bestimmung gibt es nicht. Durch dieses System wird eine Patentierung von Geschäftsmethoden sehr leicht ermöglicht⁶⁴.

Innerhalb der EU herrscht das Bestreben vor eine Patentierung von computerimplementierten Geschäftsmethoden nicht zuzulassen. Dies vor allem deswegen, weil diese Entwicklung in den USA noch relativ jung ist und sich deshalb die Auswirkungen der Patentierung von computerimplementierten Geschäftsmethoden auf die Wirtschaft im Allgemeinen und den elektronischen Geschäftsverkehr im Besonderen noch nicht abschätzen lassen. Dies soll durch Beibehalten des Erfordernisses eines technischen Beitrags zum Stand der Technik erreicht werden, da computerimplementierte Geschäftsmethoden dieses Erfordernis in der Regel nicht erfüllen.

Außerdem gibt die Kommission zu bedenken, dass durch eine Harmonisierung auf diese Art und Weise Sonderregeln für computerimplementierte Erfindungen geschaffen würden, die mit dem restlichen europäischen Patentsystem nicht vereinbar wären.

E. Der Inhalt der Richtlinie

Ziel der Maßnahme ist die Vollendung des Binnenmarktes durch Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen. Die Rechtgrundlage der Richtlinie ist daher Art 95 EG-Vertrag. Nach Art 95 EG-Vertrag hat der Rat diese Maßnahme gemäß dem Mitentscheidungsverfahren nach Art 251 EG-Vertrag zu erlassen.

Der Präsident des Europäischen Parlaments überwies den Vorschlag der Kommission an den Ausschuss für Recht und Binnenmarkt sowie an den Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie und den Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport als mitberatende Ausschüsse. In der Sitzung vom 17. Juni 2003 nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen Entschließung an, eine Abstimmung des Plenums darüber ist bis September 2003 noch nicht erfolgt.

Im folgenden werden jeweils nach dem Vorschlag der Kommission die von der Berichterstatterin des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt Arlene McCarthy ausgearbeiteten Änderungsanträge wiedergegeben.

⁶⁴ Die initiierende Entscheidung in diesem Zusammenhang ist U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit vom 23.07.1998, *State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368.

Artikel 1 - Anwendungsbereich

Diese Richtlinie legt Vorschriften für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen fest.

Artikel 2 - Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:

(a) „Computerimplementierte Erfindung“ ist jede Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

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

Aus der Definition der computerimplementierten Erfindung ergibt sich, dass es unerheblich ist, ob die Neuheit auf einem technischen Merkmal beruht. Das Vorliegen eines technischen Beitrags zum Stand der Technik ist nicht anhand des Kriteriums der Neuheit sondern der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen.⁶⁵

Änderungsantrag Artikel 2 lit a:

(a) „Computerimplementierte Erfindung“ ist jede Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Die Formulierung „auf den ersten Blick ... neuartiges“ scheint unklar und könnte dazu führen, dass die Neuheit am Beginn des Prüfungsverfahrens geprüft werden muss.

Artikel 3 - Gebiet der Technik

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung als einem Gebiet der Technik zugehörig gilt.

Diese Bestimmung korrespondiert mit Art 27 Abs 1 des TRIPS-Übereinkommens, wonach Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein müssen, sofern diese neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.⁶⁶

⁶⁵ Siehe ErwGr 11 und Art 4 der Richtlinie

⁶⁶ Siehe ErwGr 6 der Richtlinie

Änderungsantrag Artikel 3:

Dieser Artikel soll gänzlich entfallen, da er überflüssig ist, und man fälschlicherweise daraus den Schluss ziehen könnte, dass alle computerimplementierten Erfindungen patentierbar sind.

Artikel 4 - Voraussetzungen der Patentierbarkeit

- 1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung patentierbar ist, sofern sie gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.*
- 2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit nur erfüllt ist, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag leistet.*
- 3. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als auch nichttechnische Merkmalen (sic!) umfassen kann, vom Stand der Technik abhebt.*

Nach Abs 2 liegt eine erfinderische Tätigkeit nur vor, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik leistet, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. Folglich wird einer computerimplementierten Erfindung, die zwar den früheren Stand der Technik bereichert, aber keinen technischen Charakter hat, die erfinderische Tätigkeit abgesprochen.

Nach Abs 3 ist für die Ermittlung des technischen Beitrags die Erfindung als Ganzes zu prüfen, es darf keine Gewichtung zwischen technischen und nicht-technischen Merkmalen vorgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass eine Erfindung, die nach Art 52 Abs 2 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, patentfähig sein kann, wenn sie einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Liegt der Beitrag zum Stand der Technik in nicht-technischen Teilen der Erfindung, ist eine Patentfähigkeit hingegen nicht gegeben.

Änderungsantrag Artikel 4:

- 1. Um patentierbar zu sein, müssen computerimplementierte Erfindungen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Um Das (sic!) Kriterium der erfinderischen Tätigkeit zu erfüllen, müssen computerimplementierte Erfindungen einen technischen Beitrag leisten.*
- 2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung, die einen technischen Beitrag leistet, eine notwendige Voraussetzung einer erfinderischen Tätigkeit ist.*
- 3. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird der Stand der Technik und der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, beurteilt, unabhängig davon, ob neben diesen Merkmalen nichttechnische Merkmale gegeben sind.*

Der Text soll so klarer sein, wobei Abs 2 allerdings überflüssig sein dürfte. Die Formulierung von Abs 3 verhindert die Patentierung von Erfindungen deren Innovation auf nicht-technischem Gebiet liegt.

Änderungsantrag Artikel 4a (neu):

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

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 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.

Eine Verwendung von technischen Hilfsmitteln für einen an sich nicht-technischen Zweck soll für eine Patentierbarkeit nicht ausreichen.⁶⁷

Artikel 5 - Form des Patentanspruchs

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf eine computerimplementierte Erfindung entweder ein Erzeugnisanspruch erhoben werden kann, wenn es sich um einen programmierten Computer, ein programmiertes Computernetz oder eine sonstige programmierte Vorrichtung handelt, oder aber ein Verfahrensanspruch, wenn es sich um ein Verfahren handelt, das von einem Computer, einem Computernetz oder einer sonstigen Vorrichtung durch Ausführung von Software verwirklicht wird.

Der Richtlinienvorschlag folgt damit nicht der Praxis des EPA die Beanspruchung von Computerprogrammen allein oder auf einem Datenträger gespeichert zuzulassen⁶⁸, um den Eindruck zu vermeiden es würden Patente auf Computerprogramme „als solche“ erteilt.

Änderungsantrag Artikel 5 Abs 2 (neu):

2. Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm für sich allein, auf einem Datenträger oder als ein Signal ist nur zulässig, wenn dieses Programm, nachdem es auf einem Computer, einem Computernetz oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung geladen ist oder abläuft, zu einem Erzeugnis führt oder ein Verfahren ausführt, das nach Artikeln 4 und 4a patentierbar ist.

⁶⁷ vgl die Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems/PBS*, EPA 8.9.2000, T 931/95, ABI-EPA 2001, 441, GRUR Int 2002, 87.

⁶⁸ vgl die Entscheidungen *Computerprogrammprodukt I/IBM* und *Computerprogrammprodukt II/IBM*.

Es wird klargestellt, dass Programmansprüche deklaratorischer Art sind, die nur zulässig sind, wenn die beanspruchte Erfindung allen Anforderungen einer patentierbaren Erfindung entspricht.

Artikel 6 - Konkurrenz zur Richtlinie 91/250/EWG

Zulässige Handlungen im Sinne der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht, insbesondere der Vorschriften über die Dekompilierung und die Interoperabilität, oder im Sinne der Vorschriften über Marken oder Halbleitertopografien bleiben vom Patentschutz für Erfindungen aufgrund dieser Richtlinie unberührt.

Änderungsantrag Artikel 6:

Rechte, die aus Patenten erwachsen, die für Erfindungen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie erteilt werden, bleiben unberührt von urheberrechtlich zulässigen Handlungen gemäß Artikel 5 und 6 der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, insbesondere gemäß den Vorschriften in Bezug auf die Dekompilierung und die Interoperabilität.

So soll die Bestimmung klarer sein.

Änderungsantrag Artikel 6a (neu):

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in allen Fällen, in denen der Einsatz einer patentierten Technik nur zum Zweck der Konvertierung der in zwei verschiedenen Computersystemen oder –netzen verwendeten Konventionen benötigt wird, um die Kommunikation und den Austausch von Dateninhalten zwischen ihnen zu ermöglichen, diese Verwendung nicht als Patentverletzung gilt.

So soll für offene Netze gesorgt und der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verhindert werden.

Artikel 7 - Beobachtung

Die Kommission beobachtet, wie sich computerimplementierte Erfindungen auf die Innovationstätigkeit und den Wettbewerb in Europa und weltweit sowie auf die europäischen Unternehmen und den elektronischen Geschäftsverkehr auswirken.

Änderungsantrag Artikel 7:

Die Kommission beobachtet, wie sich der Patentschutz hinsichtlich computerimplementierter Erfindungen auf die Innovationstätigkeit und den Wettbewerb in Europa und weltweit sowie auf die europäischen Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, und den elektronischen Geschäftsverkehr auswirkt.

Es erscheint erforderlich vor allem die Auswirkungen der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen auf kleinere und mittlere Unternehmen zu beobachten.

Artikel 8 - Bericht über die Auswirkungen der Richtlinie

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am [DATUM (drei Jahren nach dem in Artikel 9 Absatz 1 genannten Datum)] einen Bericht vor über:

- (a) die Auswirkungen von Patenten auf computerimplementierte Erfindungen auf die in Artikel 7 genannten Faktoren,*
- (b) die Angemessenheit der Regeln für die Festlegung der Patentierbarkeitsanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und den eigentlichen Patentanspruch, und*
- (c) etwaige Schwierigkeiten, die in Mitgliedstaaten aufgetreten sind, in denen Erfindungen vor Patenterteilung nicht auf Neuheit und Erfindungshöhe geprüft werden, und etwaige Schritte, die unternommen werden sollten, um diese Schwierigkeiten zu beseitigen.*

Art 8 stellt eine Sicherheitsbestimmung dar, nach der etwaige negative Effekte der Richtlinie beseitigt werden können.

Ebenso ist daran gedacht aufgrund des Berichtes der Kommission eine Änderung der Rechtslage zB in Hinsicht auf eine Ausdehnung des Patentschutzes für Computerprogramme „als solche“ zu erwägen.

Änderungsantrag Artikel 8 lit d, e, f, g (neu):

- (d) etwaige Schwierigkeiten, die im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Schutz durch Patente auf computerimplementierte Erfindungen und dem Schutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht, wie es die Richtlinie 91/250/EG vorsieht, aufgetreten sind, sowie etwaige Missbräuche im Patentsystem in Verbindung mit computerimplementierten Erfindungen,*
- (e) ihre Einschätzung, ob es unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft wünschenswert und rechtlich möglich wäre, eine „Gnadenfrist“ hinsichtlich der Merkmale eines Patentantrags für alle Arten von Erfindungen einzuführen, die vor dem Zeitpunkt der Anwendung offenbart wurden,*
- (f) die Aspekte, unter denen es unter Umständen notwendig ist, eine diplomatische Konferenz zur Überarbeitung des Europäischen Patentübereinkommens auch mit Blick auf das kommende Gemeinschaftspatent vorzubereiten,*
- (g) die Art und Weise, in der die Anforderungen dieser Richtlinie in der Praxis des Europäischen Patentamts und in seinen Prüfungsrichtlinien berücksichtigt werden.*

Änderungsantrag Artikel 8a (neu):

Anhand der Beobachtung gemäß Artikel 7 und dem gemäß Artikel 8 zu erstellenden Bericht überprüft die Kommission die Auswirkungen dieser Richtlinie und unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat erforderlichenfalls Vorschläge zur Änderung der Rechtsvorschriften.

Artikel 9 - Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am [DATUM (letzter Tag des betreffenden Monats)] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie im Geltungsbereich dieser Richtlinie erlassen.

Änderungsantrag Artikel 9 Abs 1 erster Unterabsatz:

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens 18 Monate nach ihrem Inkrafttreten nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Artikel 10 - Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 11 - Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Auffällig ist zunächst, dass Art 5 des Richtlinienvorschlags in klarem Widerspruch zu den Entscheidungen des EPA, die Beanspruchung von Computerprogrammen allein oder auf einem Datenträger gespeichert zuzulassen⁶⁹, steht. Es soll der Eindruck vermieden werden, es würden Patente auf Computerprogramme „als solche“ erteilt.

Die Streichung der „Computerprogramme als solche“ aus der Ausschlussliste des Art 52 Abs 2 EPÜ würde sehr zur Rechtsklarheit beitragen, sie ist jedoch nicht absehbar, da es auf internationaler Ebene sehr schwierig und langwierig ist getroffene Regelungen zu ändern. Es sei aber darauf hingewiesen, dass eine Streichung dieser Bestimmung kaum zu einer grundlegenden Änderung der Patenterteilungspraxis führen würde, da der Ausschlussgrund „Computerprogramm als solches“ insgesamt gesehen nur selten einen Grund für die Ablehnung der Patentierung darstellt. Insbesondere sind die Ablehnungsgründe eher in den Kriterien der Neuheit und der Technizität zu sehen.

So liegt nach Art 4 Abs 2 des Richtlinienvorschlags erfinderische Tätigkeit nur dann vor, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik leistet. Folglich wird einer computerimplementierten Erfindung, die zwar den früheren Stand der Technik bereichert, aber keinen technischen Charakter hat, die erfinderische Tätigkeit abgesprochen.

Im Ergebnis bedeutet dies eine Absage gegenüber der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, da solche das Kriterium eines technischen Charakters in der Regel wohl nicht erfüllen werden. Dies erscheint deshalb sinnvoll, da die Auswirkungen der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden in Bezug auf Innovation und auf die Wirtschaft im Allgemeinen und den elektronischen Geschäftsverkehr im Besonderen noch nicht absehbar sind. Insbesondere sind die Erfahrungen der USA auf diesem Gebiet noch relativ jung und es ist durchaus denkbar, dass der US Supreme Court seine diesbezügliche Rechtsprechung wieder abändert und damit den Kreis der patentfähigen Gegenstände wieder einschränkt.

Insgesamt ist aber eine Harmonisierung des Patentrechts sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene zu befürworten. Europa bietet Software-Entwicklern im Vergleich zu den USA oder Japan einen maßgeblich geringeren Schutz durch Patente, was einen eindeutigen Standortnachteil mit sich bringt.

Von mancher Seite wird auch die Einführung einer Neuheitsschonfrist gefordert. Eine solche besteht in über 30 Ländern, darunter USA, Japan Kanada, Brasilien und Russland. Eine Neuheitsschonfrist wäre insbesondere für die Art und Weise der Software-Entwicklung im Open-Source Bereich

⁶⁹ vgl die Entscheidungen *Computerprogrammprodukt I/IBM* und *Computerprogrammprodukt II/IBM*.

hilfreich. Durch die Methode der Software-Entwicklung in diesem Bereich vor allem über die Hilfsmittel des Internet wie öffentliche Online-Foren oder Newsgroups wird hier eine Patentierung der entwickelten Software so gut wie immer unmöglich sein, da das Kriterium der Neuheit in seiner strengen Form nicht erfüllt werden kann.

Falls die Open-Source-Entwicklung durch das Patentsystem behindert würde, kann an eine gesetzliche Sonderregelung in Form einer Privilegierung für quelloffene Software gedacht werden wie sie *Lutterbeck et al*⁷⁰ zur Diskussion stellen. Danach soll der Umgang mit dem Quelltext von Software – also das Herstellen, Anbieten, in Verkehr Bringen, Besitzen oder Einführen – zu nichtgewerblichen Zwecken vom Patentschutz ausgenommen werden.

Das Problem der unterschiedlichen Auslegung durch die nationalen Gerichte und durch das EPA soll zumindest auf Ebene des Gemeinschaftspatents durch die Einrichtung eines eigenen Rechtsprechungssystems⁷¹ gelöst werden. Das zu schaffende Gemeinschaftspatentgericht soll aus Gründen der Rechtssicherheit für sämtliche Klagen zuständig sein, die sowohl die Verletzung als auch die Gültigkeit von Patenten betreffen. Im Falle von Rechtsmitteln liegt die Zuständigkeit dafür beim Gericht erster Instanz. Das künftige Gemeinschaftspatentgericht soll zumindest in einer Anfangsphase zentral eingerichtet werden, um die Entwicklung einer kohärenten Rechtsprechung zu gewährleisten. Falls sich in der Folge der Arbeitsanfall für das erstinstanzliche Gericht erhöht, wird es sinnvoll sein einzelne Regionalkammern in den betroffenen Mitgliedsstaaten einzurichten.

⁷⁰ *Lutterbeck/Gehring/Horns*, Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software-Produkte – ein Widerspruch?, 132.

⁷¹ Arbeitspapier der Kommission über das geplante Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent, KOM(2002) 480 endg vom 30.8.2002, http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/wdc/2002/com2002_0480de01.pdf, (Stand 24.8.2003).

Literaturverzeichnis

- Anders*, Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen?, GRUR 2001, 555.
- Archer*, Entwicklungen in der US-amerikanischen Patentrechtsprechung, GRUR Int 1996, 1122.
- Arriola*, Aktuelle Entwicklungen im Patentschutz von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen in den USA, GRUR Int 1996, 9.
- Ausschuss für Recht und Binnenmarkt*, Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen vom 18. Juni 2003, A5-0238/2003.
- Blind/Edler/Nack/Straus*, Software-Patente (2003).
- Esslinger/Hössle*, Zur Entscheidung „State Street v. Signature Financial“ des amerikanischen Court of Appeals for the Federal Circuit, Mitt 1999, 327.
- Gall*, Der Schutz Computerprogramm-bezogener Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen, ÖBl 1987, 89.
- Gantner*, Der Schutz von Computerprogrammen (1991).
- GD Binnenmarkt*, Die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen – Sondierungspapier der Dienststellen der Generaldirektion Binnenmarkt (19.10.2000),
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softde.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Geiger*, Anmerkung zum Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 11.05.2000 Az. X ZB 15/98 „Sprachanalyseeinrichtung, JurPC Web-Dok 137/2000.
- Gräser*, 90 Jahre Österreichisches Patentamt – Vergangenheit und Zukunft, ÖBl 1989, 129.
- Grättinger*, Softwareschutz zwischen Urheberrecht und Patentrecht, PATINFO 1998, 71.
- Hart/Holmes/Reid*, The Economic Impact of Patentability of Computer Programs (März 2000),
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/study.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Holzer*, Das Imperium schlägt zurück, ÖBl 1999, 109.
- Holzinger*, Zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen, EDVuR 1989, 124.
- Horns*, Der Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen im Verhältnis zur „Open Source“-Software, JurPC Web-Dok. 223/2000.
- Hössle*, Patentierung von Geschäftsmethoden – Aufregung umsonst? Zur vergleichenden Studie zum trilateralen Projekt B3b, Mitt 2000, 331.
- Hössle*, Der nicht-statische Technikbegriff – Zu den BGH-Beschlüssen „Logikverifikation“ und „Sprachanalyseeinrichtung“, Mitt 2000, 343.
- Kommission*, Förderung der Innovation durch Patente – Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM(1997) 314 endg, 24. Juni 1997,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/patde.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Kommission*, Förderung der Innovation durch Patente – Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM(1999) 42 endg, 5. Februar 1999,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/8682de.pdf,
(Stand 24.8.2003).

- Kommission*, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM(2002) 92 endg vom 20.2.2002
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Kommission*, Arbeitspapier der Kommission über das geplante Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent, KOM(2002) 480 endg vom 30.8.2002,
http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/wdc/2002/com2002_0480de01.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Lutterbeck/Gehring/Horns*, Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software-Produkte – ein Widerspruch? Kurzgutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (2000).
- Maier/Mattson*, State Street Bank ist kein Ausreißer: Die Geschichte der Softwarepatentierung im US-amerikanischen Recht, GRUR Int 2001, 677.
- Melullis*, Zur Patentfähigkeit von Programmen für die Datenverarbeitung, GRUR 1998, 843.
- PbT Consultants*, The results of the european commission consultation exercise on the patentability of computer implemented inventions
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softanalyse.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Rat*, Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABI L 122 vom 17.5.1991, 42.
- Rat*, Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent
<http://register.consilium.eu.int/pdf/de/03/st10/st10404de03.pdf>, (Stand 24.8.2003).
- Röttinger*, Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, CR 2002, 816.
- Schiuma*, TRIPS und das Patentierungsverbot von Software „als solcher“, GRUR Int 1998, 853.
- Springorum*, Zum patentrechtlichen Schutz von Softwareprodukten,
<http://www.kianispringorum.de/weichware.htm>, (Stand 24.8.2003).
- Tang/Adams/Paré*, Patent protection of computer programmes
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/sofstudy.pdf,
(Stand 24.8.2003).
- Tauchert*, Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung, JurPC Web-Dok 27/1997.
- Tauchert*, Programm und Patent – Betrachtungen im Zusammenhang mit dem Technikbegriff, JurPC Web-Dok 36/1997.
- Tauchert*, Patentschutz für Computerprogramme – Sachstand und neue Entwicklungen, GRUR 1999, 829.
- Tauchert*, Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen – neue Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen, JurPC Web-Dok 40/2001.
- Weininger*, Patentierung von Computer-Software, ecolex 1996, 867.
- Weiser*, Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen (2001).
- Wiebe*, Open Source Software und Patentrecht in *Spindler (Hrsg)*, Rechtsfragen der Open Source.
- Winischhofer*, Computersoftware und Patentrecht (2000), <http://www.winischhofer.net>.
- Wirtschafts- und Sozialausschuss*, Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent“, ABI C 155/15 vom 29.5.2001, 80.
- Wolff*, Der rechtliche Schutz von Computersoftware – Patentrecht - Markenrecht – Wettbewerbsrecht, EDVuR 1986 H 3, 10.

Entscheidungen

Österreich

Zinszahlen-Rechenprogramm

ÖPA 12.12.1967, B 56/67 (A 252/67), GRUR Int 1968, 211.

Lineare Programmiereinrichtung III

ÖPA 28.3.1968, N 17/66-8 (A 4096/63), GRUR Int 1968, 381.

Algorithmus

ÖPA 29.10.1970, GRUR Int 1971, 337.

Deutschland

Dispositionsprogramm

BPatG, BIPMZ 1976, 202 (LS).

BGH 22.6.1976, X ZB 23/74 (BPatG), GRUR 1977, 96.

Antiblockiersystem

BPatG 12.6.1978, AW (pat) 78/75, GRUR 1979, 111.

BGH 13.5.1980, X ZB 19/78 (BPatG), GRUR 1980, 849.

Seitenpuffer

BPatG 17.3.1988, 17 W (pat) 67/85, CR 1988, 652.

BGH 11.06.1991, X ZB 13/88 (BPatG), GRUR 1992, 33.

Chinesische Schriftzeichen

BPatG 16.3.1989, 31 W (pat) 50/86, CR 1991, 26.

BGH 11.6.1991, X ZB 24/89 (BPatG), GRUR 1992, 36.

Tauchcomputer

BGH 4.2.1992, X ZR 43/91 (BPatG), GRUR 1992, 430.

CAD/CAM Verifikationsverfahren

BPatG 22.1.1998, 17 W (pat) 1/96, GRUR 1998, 656.

Logikverifikation

BGH 13.12.1999, X ZB 11/98 (BPatG), GRUR 2000, 498.

Sprachanalyseeinrichtung

BPatG 7.5.1998, 17 W (pat) 55/96, GRUR 1999, 411.

BGH 11.5.2000, X ZB 15/98 (BPatG), GRUR Int 2000, 930.

Suche fehlerhafter Zeichenketten

BPatG 28.7.2000, 17 W (pat) 69/98, JurPC Web-Dok 195/2000.

BGH 17.10.2001, X ZB 16/00 (BPatG), GRUR 2002, 143.

BPatG 26.3.2002, 17 W (pat) 69/98, GRUR 2002, 871; CR 2002, 796.

Elektronisches Stellwerk

BPatG 12.8.1987, 19 W (pat) 56/85, GRUR 1987, 799.

CAD/CAM-Einrichtung/Logikverifikation

BPatG 21.1.1997, 17 W (pat) 49/94, GRUR 1998, 35.

BGH 13.12.1999, X ZB 11/98 (BPatG), GRUR 2000, 498.

Kabelbaum

BPatG 21.03.2002, 23 W (pat) 24/00, CR 2003, 18.

Geschäftliche Tätigkeit

BPatG 9.4.2002, 17 W (pat) 14/99, GRUR 2002, 869; CR 2002, 716.

Elektronischer Zahlungsverkehr

BPatG 29.4.2002, 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791; CR 2002, 559.

Fuzzy Clustering

BPatG 30.7.2002, 17 W (pat) 66/01, GRUR 2003, 139.

Computernetzwerk-Informationen

BPatG 17.10.2002, 17 W (pat) 01/02, JurPC Web-Dok 121/2003.

Satzanalyseverfahren

BPatG 12.11.2002, 17 W (pat) 41/01, GRUR 2003, 413.

Europäisches Patentamt*Computer-bezogene Erfindung/VICOM*

EPA 15.7.1986, T 208/84, GRUR Int 1987, 173.

Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL

EPA 21.5.1987, T 26/86, GRUR Int 1988, 585.

Textverarbeitung/IBM

EPA 14.2.1989, T 38/86, GRUR Int 1991, 118.

Universelles Verwaltungssystem/SOHEI

EPA 31.5.1994, T 769/92, GRUR Int 1995, 909.

Computerprogrammprodukt I/IBM

EPA 1.7.1998, T 1173/97, ABI-EPA 1999, 589.

Computerprogrammprodukt II/IBM

EPA 4.2.1999, T 935/97, R.P.C. 1999, 861.

Steuerung eines Pensionssystems/PBS

EPA 8.9.2000, T 931/95, ABI-EPA 2001, 441, GRUR Int 2002, 87.

USA*Gottschalk v. Benson*

409 U.S. 63, 175 U.S.P.Q. (BNA) 673 (1972), GRUR Int 1973, 75.

Diamond v. Chakrabarty

447 U.S. 303, 206 U.S.P.Q. (BNA) 193 (1980); GRUR Int 1980, 627.

Diamond v. Diehr and Lutton

450 U.S. 175, 209 U.S.P.Q. (BNA) 1 (1981), GRUR Int 1981, 646.

In re Alappat

33 F.3d 1526, 31 U.S.P.Q.2d 1545 (Fed. Cir. 1994).

In re Beauregard

53 F.3d 1583, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1383 (Fed. Cir. 1995).

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.

149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1956 (Fed. Cir. 1998), GRUR Int 1999, 633.

AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.

172 F.3d 1352, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1447 (Fed. Cir. 1999).