

Immateriälgüterrecht

Episode 2: Blick in die Praxis

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur.

Direktorin, Institut für IT-, Medien- und Immateriälgüterrecht (MLS LEGAL),
Bremen

Professorin für Deutsches und Europäisches IT-, Medien- und
Immateriälgüterrecht am Fachbereich 3 – Informatik, Universität Bremen

Übersicht der Lerneinheit

Episode 1:
Einführung

Episode 2:
Blick in die Praxis

Episode 3:
Interview

Lernziele der Episode

Lernziel 1:

Sie kennen die Anforderungen an den Rechtsschutz von Software.

Lernziel 2:

Sie kennen die Gesetzeslage zur Patentierung von computerimplementierten Erfindungen in Deutschland, Europa und den USA.

Lernziel 3:

Sie kennen die Rechtsprechung zu Patentierung von Software in Deutschland, Europa und den USA.

Software-Schutzmöglichkeiten

- Früher wurde der rechtliche Schutz von Software in der Praxis überwiegend durch das Urheberrecht abgedeckt, mittlerweile streben die Unternehmen den Schutz ihrer Softwareinnovationen durch Patente an.
- Mögliche Schutzrechte:
 - Urheberrecht/Designrecht: Programmcode, Bildschirmoberfläche, Dokumentation
 - Patentrecht: Verfahren, Algorithmen
 - Markenrecht: Produktbezeichnungen, Firmenbezeichnungen etc.



Urheberrechtsschutz für Software

- Rechtsschutz für Software erfolgt gemäß §§ 69 a ff. UrhG schwerpunktmäßig durch das Urheberrecht
 - Programmcode
 - Urheberschutz entsteht mit der Schöpfung des Werkes und bedarf keiner Anmeldung.
- Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes von Software
 - Der urheberrechtliche Schutz von Software erstreckt sich gemäß § 69 a Absatz 2 Satz 1 UrhG auf die Ausdrucksform des Computerprogramms.
 - Ideen und Grundsätze sind gemäß § 69 a Absatz 2 Satz 2 UrhG nicht geschützt.

Motive für Softwarepatentierung

- Patent- und Urheberrechtsschutz von Software ergänzen sich, so dass ein komplementärer Rechtsschutz für Software möglich ist.
- Patentschutz bezieht sich auf die Funktionalität einer Software, unabhängig davon, durch welche konkreten Programmschritte sie erzielt wird.
- Der Patentinhaber einer computerbezogenen Erfindung erhält das Recht, Dritten jegliche Nutzung der Software zu verbieten, mit der seine Erfindung realisiert wird.

Voraussetzungen für die Patentierbarkeit von Software

- Was kann als Patent geschützt werden?

§ 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG):

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

- Erfindung → Lehre zum technischen Handeln, mit der ein technisches Problem gelöst wird; Kategorien von Erfindungen: Erzeugnis, Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren
- Neu → nicht zum Stand der Technik gehörend
- Erfinderische Tätigkeit → ergibt sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
- Gewerblich anwendbar → Gegenstand kann auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden

Patentierungsausschluss

- Nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG und Art. 52 Absatz 2 c Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) sind Computerprogramme als solche nicht als Erfindungen anzusehen.
 - „Hürde der Technizität“
- Kein allgemeines Patentierungsverbot für Software, allerdings Verbot der Patentierung von „Software als solcher“.

Praxis in Deutschland und Europa

- In Deutschland wurden bisher Patentansprüche mangels Technizität als nicht patentfähig angesehen, sofern die Lehre nicht über das normale physikalische Zusammenspiel von Programm und Computer hinausgingen.
(Vgl. BGH, Beschluss vom 17.10.2001- X ZB 16/00 – Suche fehlerhafter Zeichenketten, GRUR 2002, 143; BGH, Beschluss vom 19.10.2004 – X ZB 34/03 –Rentabilitätsermittlung, GRUR 2005, 143).
- Das Europäische Patentamt geht hingegen davon aus, dass Patentansprüche nicht generell von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn irgendwelche technischen Merkmale – wie z.B. die Verwendung eines Computers - im Anspruch vorhanden sind.
(Vgl. Entscheidung vom 21.04.2004 – T 257/3 – Auction method/HITACHI).

Praxis in Deutschland

- BGH hat sich in der Entscheidung „dynamische Dokumentengenerierung“ (Beschluss vom 22.4.2010 – Xa ZB 20/08) der Entscheidungspraxis des EPA angenähert:
 - Verfahren sei nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln löse. Es reiche aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt werde, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt werde, oder wenn die Lösung gerade darin bestehe, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nehme.
 - Nach der deutschen Rechtsprechung ist somit weiterhin maßgebend, dass ein Anspruch neu und erfinderisch ist. Die Erfindung muss einen Beitrag zum Stand der Technik leisten.

Praxis in Europa

- Bisherige Rechtsprechung des EPA wurde in einer Entscheidung vom 12.05.2010 (G 3/08) bestätigt:
 - Patentanspruch erfüllt dann das Merkmal der Technizität, wenn der Anspruch irgendeine technische Merkmal wie beispielsweise die Verwendung eines Computers aufweist.
 - Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit beurteilt sich nach den Merkmalen, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen würden. Merkmale müssen nicht selbst technischer Natur sein, sie können auch dann einen technischen Beitrag leisten, weil sie ein technisches Problem lösen.
 - Ein Programm trage nur dann zum technischen Charakter eines Anspruchs bei, wenn das Programm weitere technische Überlegungen erfordere, die über das normale Zusammenwirken von Hardware und Software hinausgehen.

Softwarebezogene Erfindungen

- Erfindungen in denen Software einen technischen Beitrag leistet und für die das EPA Patente erteilen kann, sind z.B.:
 - Computergestütztes Verfahren zur Steuerung eines Roboters,
 - Computergestütztes Verfahren zur Optimierung eines grafischen Anzeigefeldes,
 - Computer Aided Design oder Computer Aided Manufacturing für Software zum Entwurf dreidimensionaler Gegenstände am Computer und die Steuerung ihrer Produktion, wie beispielsweise einer Chipproduktion.
- Geschäftsverfahren wie z.B. Internetvertrieb - obwohl die Durchführung mithilfe eines Computers erfolgt - sind in Europa nicht patentierbar.

Praxis in den USA

- Patentgesetz in den USA enthält keinen Patentierungsausschluss für Datenverarbeitungsprogramme als solche.
- Auch Geschäftsmethoden sind patentfähig.
- Patentierungsvoraussetzung ist die Erfindung eines nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnisses.
 - Amazons 1-Click-Patent (Online-Käufe mit Mausklick): Auf Technologie wurde in USA Patentschutz erteilt.



Praxis in den USA

- Großzügige Patentrechtsprechung wurde vom United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) durch den vorgegebenen „Machine-or-Transformation-Test“ eingeschränkt (Entscheidung vom 30.10.2008 – 2007-1130 – Bilski):
 - Verfahrensanspruch nach dem Test nur dann patentfähig, wenn er entweder eine bestimmte Maschine oder einen bestimmten Apparat vorsah oder ein bestimmtes Erzeugnis in einen anderen Zustand oder ein anders Erzeugnis transformierte.
 - Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden danach generell ausgeschlossen.

Praxis in den USA

- US Supreme Court hat in einer Entscheidung aber klargestellt, dass der vom CAFC entwickelte Machine-or-Transformation Test nicht der alleinige Test für die Patentfähigkeit eines Anspruch ist (Entscheidung vom 28.6.2010- 545 F.3d 943 Bilski v. Kappos).
 - Test sei nützlich für die Feststellung der Patentfähigkeit, sei aber keinesfalls exklusiv anzuwenden. Zumindest einige Geschäftsmethoden seien patentfähig.
 - US Supreme Court hat die vom Court of Appeal der europäischen Rechtsprechung ähnliche Entscheidungspraxis damit verworfen
- Nicht patentfähig sind nach dem Supreme Court generell:
 - Naturgesetze, natürliche physikalische Phänomene, abstrakte Ideen

Aufgaben für das Selbststudium

1. Studieren Sie die Informationen zum deutschen Rechtsschutz durch Patent, Gebrauchsmuster, Marke und Design auf den Informationsseiten des Deutschen Patent- und Markenamts unter www.dpma.de.
2. Studieren Sie die Informationen zum europäischen Patentschutz auf der Internetseite des Europäischen Patentamts unter www.epo.org.
3. Studieren Sie die Informationen zum europäischen Marken und Geschmacksmusterschutz auf der Internetseite des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt unter www.oami.europa.eu.
4. Studieren Sie die Informationen zum internationalen Rechtsschutz durch Patente, Marken, Designs und Urheberrechten auf der Internetseite der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) unter www.wipo.int.

Literatur und weiterführende Quellen

- Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen - Patenschutz von Software, 1. Aufl., Köln 2011.
- Lendvai/Rebel, Gewerbliche Schutzrechte, 7. Aufl., Köln 2016.
- *Osterrieth*, Patentrecht, 5. Aufl., München 2015.

ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen:

www.mls-legal.de/eGeneralStudies