

Schutz von Software aus Sicht des Patentrechts

Vortrag am Donnerstag, den 2. Juli 2015

Dr. Torsten Duhme, Patentanwalt
WITTE, WELLER & PARTNER Patentanwälte mbB

Übersicht

1. Gesetzliche Grundlagen
2. Situation beim EPA
3. Situation in Deutschland
4. Situation in den USA
5. Resümee

Gesetzliche Grundlagen

- § 1 (1) PatG; Art. 52 (1) EPÜ

(Europäische) Patente werden für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Gesetzliche Grundlagen

- § 1 (3) PatG; Art. 52 (2) EPÜ

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

1. Entdeckungen *sowie* wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten *sowie* **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;
4. die Wiedergabe von Informationen.

Gesetzliche Grundlagen

- § 1 (4) PatG

Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird.

- Art. 52 (3) EPÜ

Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht.

Gesetzliche Grundlagen

- 35 U.S.C. § 101 Inventions patentable

Whoever invents or discovers **any new and useful** process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Gesetzliche Grundlagen

- Supreme Court judicial 101 exceptions:
 - Abstract ideas
 - Natural phenomena
 - Laws of nature

Situation beim EPA

- GrBK Entscheidung **G 3/08**, 12. Mai 2010
 - Vorlage der Präsidentin wegen angeblich uneinheitlicher Rechtsprechung
 - Ca. 100 Amicus Curiae Briefs
 - Getriggert durch UK Urteil Aerotel/Macrossan und gescheiterte EU Richtlinie
 - Vorlage als unzulässig zurückgewiesen

Situation beim EPA

- G 3/08 bestätigt aber EPA Praxis
 - T1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM1998
 - A computer program product is **not excluded** from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a **further technical effect** which goes beyond the "normal" physical interactions between program (software) and computer (hardware)".
 - Further technical effect muss **nicht neu** sein

Situation beim EPA

- G 3/08 bestätigt aber EPA Praxis
 - T 0641/00 Zwei Kennungen/COMVIK, 2002
 - Bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, sind in Bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der **erfinderischen Tätigkeit** alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem **technischen Charakter** beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können

Situation beim EPA

- G 3/08 bestätigt aber EPA Praxis
 - T 0258/03 Auction method/HITACHI, 2004
 - A method involving **technical means** is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC
 - Anmeldung mangels erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen

Situation beim EPA

- G 3/08 bestätigt aber EPA Praxis
 - T 0424/03 MICROSOFT, 2006
 - A **computer-readable medium** is a technical product and, thus, has technical character

Situation beim EPA

- G 3/08 bestätigt aber EPA Praxis
 - T 0154/04 DUNS LICENSING, 2006
 - Das Sammeln und das Auswerten von Daten im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens verleihen dem Verfahren keinen technischen Charakter, es sei denn, diese Schritte tragen zur **technischen Lösung einer technischen Aufgabe** bei
 - Anmeldung mangels erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen

Situation beim EPA

- Aktuelles Beispiel aus EPA Praxis
 - T 1842/10 Modellierverfahren/SIEMENS,2014
 - Patentfähigkeit im Einspruchsbeschwerdeverfahren bejaht
 - Das Verfahren unterscheidet sich von dem bekannten Kühlverfahren durch Merkmale, welche eine **bestimmte Art der Modellierung** der Phasenumwandlung unter Berücksichtigung der Konzentrationsverteilung **des mindestens einen Legierungselements des Stahls** festlegen.

Situation in Deutschland

- Erste Welle
 - BGH Antiblockiersystem, 1980
- Zweite Welle
 - BGH Tauchcomputer, 1992
 - Bei Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist der **gesamte Erfindungsgegenstand** unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen
 - BGH Logikverifikation, 1999
 - **Technische Überlegungen**; Technikdefinition nicht statisch

Situation in Deutschland

- Dritte Welle
 - BGH Steuerungseinrichtung für Untersuch...
 - BGH Dynam. Dokumentengenerierung, 2010
 - BGH Wiedergabe topografischer Inform. 2010
 - BGH Webseitenanzeige, 2011
 - BGH Routenplanung, 2012
 - BGH Fahrzeugnavigationssystem, 2013

Situation in Deutschland

- BGH Dynam. Dokumentengenerierung, 2010
 - Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist **stets technischer Natur**
 - Zurück an BPatG zur weiteren Prüfung

Situation in Deutschland

- BGH Dynam. Dokumentengenerierung, 2010

Ein solches Verfahren ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein **konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln** löst. Eine Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die **Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt**

Situation in Deutschland

- BGH Wiedergabe topografischer Daten, 2010
 - Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die **Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln** bestimmen oder zumindest beeinflussen.
 - Patent widerrufen

Situation in Deutschland

- BGH Webseitenanzeige, 2011
 - Wiederfinden einer Website im Surfverlauf
 - Verfahren darin erschöpft, Informationen über das Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und in bestimmter Weise aufzubereiten
 - Betrifft **nicht** die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln
 - Patent widerrufen

Situation in Deutschland

- BGH Routenplanung, 2012
 - Mautstrecken gezielt an- oder abwählen
 - Anweisung, die Neuberechnung der Route so vorzunehmen, dass möglichst wenig Rechenschritte anfallen, bestimmt/beeinflusst **nicht die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln**
 - Patent widerrufen

Situation in Deutschland

- BGH X ZR 121/11, 2012
 - Merkmal dient damit ausschließlich der **Erhöhung des Komforts für den Benutzer** bei der Handhabung des Geräts. Das Problem ist damit nicht ein technisches, welches außerhalb der Datenverarbeitungsanlage liegt, sondern eine Adaption des Programms an die menschlichen Möglichkeiten für eine schnellere Eingabe des Fahrtziels
 - Patent widerrufen

Situation in Deutschland

- BGH Fahrzeugnavigationssystem, 2012
 - Straßennamen hörbar anzubieten, kann erfinderische Tätigkeit nicht begründen, weil hierdurch die Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden **technischen Problems nicht** bestimmt oder auch nur beeinflusst wird
 - Patent widerrufen

Situation in den USA

- Supreme Court *Bilski v. Kappos*, 2010
 - **Abstract idea** of hedging losses
- Supreme Court *Mayo v. Prometheus*, 2012
 - Threshold level for effectiveness of drug
 - **Natural phenomenon**
- Supreme Court *Alice v. CLS*, 2014
 - Implement the **abstract idea** of intermediated settlement on a generic computer

Resümee

- Lösung einer **technischen Aufgabe** mit **technischen Mitteln** darlegen
- Erfinderische Tätigkeit entscheidend
- EPA weitgehend gefestigt
- BGH gerade sehr kritisch
- In USA gerade überraschend kritisch
 - Supreme Court gegen CAFC

Vielen Dank. Haben Sie Fragen?