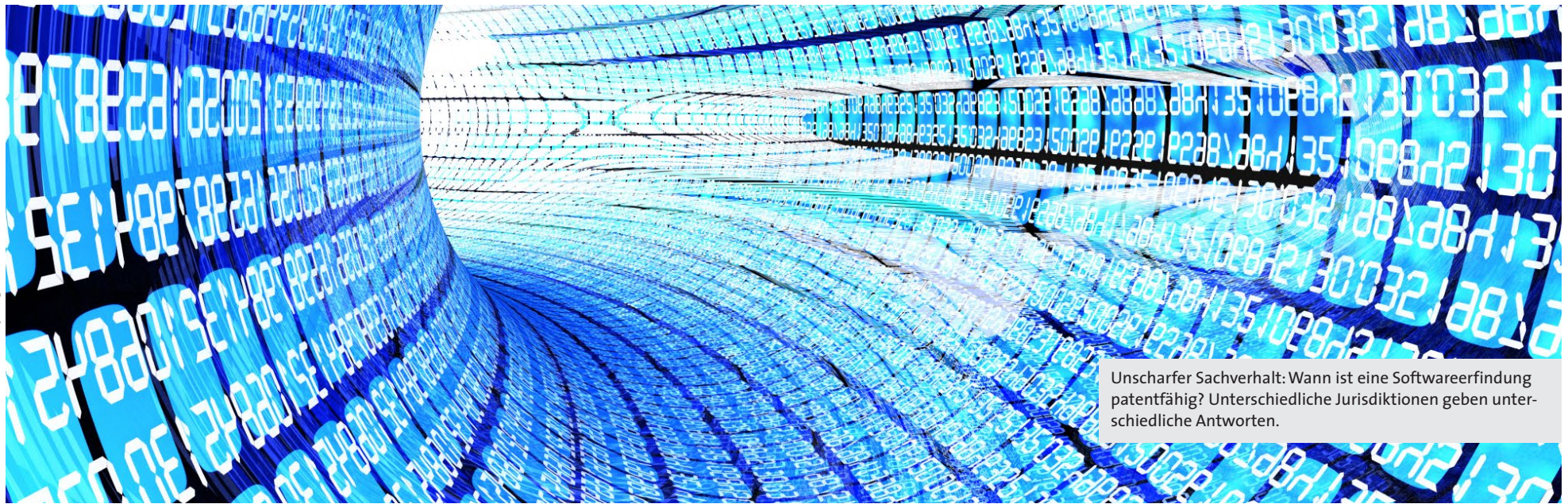


Patentierbar oder nicht?

Im Blickpunkt: Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen in Europa und den USA

Von Dr. Johannes Ahme



Unschärfer Sachverhalt: Wann ist eine Softwareerfindung patentfähig? Unterschiedliche Jurisdiktionen geben unterschiedliche Antworten.

Die Informationstechnologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Wie bereits 1965 von Gordon Moore vorhergesagt, haben sich die Komplexität von integrierten Schaltkreisen und damit die Rechenleistung von Computern in den letzten 50 Jahren etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Getrieben von dieser rasanten Entwicklung der zur Verfügung stehen-

den Rechenleistung, sind völlig neue Industrien entstanden, deren Produkte aus dem Alltag, aber auch aus der Industrie und Entwicklung nicht mehr fortzudenken sind. Es gibt heute wohl keinen technischen Bereich, in dem die Verbesserung von Produkten und Prozessen nicht maßgeblich durch die Verwendung von Computern ermöglicht wurde oder gerade in der Verwendung

und Steuerung von Computern liegt. Dabei liegt die eigentliche Innovation oftmals nicht nur in der Verwendung von Computerhardware an sich, sondern darin, wie die Hardware durch Software gesteuert wird. Dass man auch solche Innovationen gerne schützen würde, liegt auf der Hand. Ob und inwieweit aber das Patentrecht den Schutz solcher in der Software liegenden Innova- ▶

tionen – oft auch als computerimplementierte Erfindungen oder Softwareerfindungen bezeichnet – zulässt, ist nicht immer einfach zu beantworten.

USA und Europa: Ansätze der Rechtsprechung

Die Antwort fällt umso schwerer, wenn eine Softwareerfindung sowohl in den USA als auch in Europa durch ein Patent geschützt werden soll. In beiden Jurisdiktionen hat die Rechtsprechung unterschiedliche Ansätze entwickelt, um die Patentfähigkeit von Softwareerfindungen zu beurteilen. Für manche Softwareerfindung wird daher beispielsweise in den USA ein Patent erteilt, während eine Patenterteilung nach europäischem Patentrecht ausgeschlossen ist oder zumindest aussichtslos erscheinen mag. Auch der umgekehrte Fall kann durchaus eintreten. Dies kann in vielen Fällen daran liegen, dass die Erfindung in einer Jurisdiktion grundsätzlich patentfähig ist, in der anderen aber nicht. Oftmals wird sich die Frage der Patentfähigkeit aber leider auch daran entscheiden, wie die Softwareerfindung in der Patentanmeldung formuliert ist. Daher kann es von entscheidender Bedeutung sein, dass bereits bei der Abfassung einer Patentanmeldung und auch im Erteilungsverfahren auf die unterschiedlichen Ansätze Rücksicht genommen wird. Daher sollen in den folgenden Absätzen die wichtigsten Entwicklungen der Rechtsprechung in Europa und den USA gegenübergestellt werden.

Konkret: Patentierbarkeit von Software in Europa ...

Im Europäischen Patentrecht wird auf den ersten Blick ein sehr restriktiver Ansatz verfolgt. Gemäß Art. 52 Abs. 1 des

Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), der auch für europäische Patente Anwendung findet, die in Deutschland wirksam sind, werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Dies scheint der Patentierbarkeit von Software Tür und Tor zu öffnen, würden die nachfolgenden Absätze des gleichen Artikels nicht festlegen, dass Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche keine Erfindungen und daher grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. So eindeutig, wie dieser Ausschluss der Patentierbarkeit von Software klingt, ist er aber gar nicht.

Die für die Auslegung des EPÜ zuständigen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verfolgen schon seit vielen Jahren den Ansatz, dass ein Patentanspruch schon dann nicht nur als auf Software als solche gerichtet und damit grundsätzlich patentfähig ist, wenn er ein einziges technisches Merkmal umfasst, das nicht nur gängigen Programmcode umschreibt. Diese Schwelle zur Patentfähigkeit wird nach aktueller Rechtsprechung bereits dadurch überschritten, dass ein Verfahren durch einen Computer ausgeführt wird oder ein Programm auf einem Datenträger gespeichert ist und in irgendeiner Weise mit der Umgebung in Wechselwirkung tritt und eine technische Aufgabe löst. Verarbeitet ein in Software implementiertes Verfahren Messdaten oder steuert es einen mechanischen oder chemischen Prozess, so ist das Verfahren in der Regel auch patentfähig, da die Software eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand hat. Die Erwähnung eines Computers oder

eines Datenträgers ist dann gar nicht mehr zwingend notwendig.

Die eigentliche Hürde, die bei der Erteilung eines Patents auf Software genommen werden muss, hat die Rechtsprechung hin zu der Frage verlagert, ob die in einem Patent beschriebene Erfindung erfinderisch ist, indem dabei nur solche Merkmale berücksichtigt werden, die technischer Natur sind. Damit bleiben bei der Prüfung unter anderem alle Softwaremerkmale außer Acht, die eine reine gedankliche Tätigkeit, eine geschäftliche Tätigkeit, eine mathematische Methode oder die Wiedergabe von Informationen beschreiben. Positiv formuliert, kann ein nur in Software realisiertes Merkmal etwa dann technischer Natur sein, wenn ein Computer, auf dem die Software ausgeführt wird, grundsätzlich anders funktioniert als ein Computer, auf dem eine Software ohne das Merkmal abläuft. Beispielsweise ist ein Softwaremerkmal, das einen schnelleren Speicherzugriff ermöglicht, technischer Natur, da es einen Computer grundsätzlich anders funktionieren lässt.

... und in den USA

Einen vergleichbaren gesetzlichen Ausschluss der Patentierung von Software findet man in den USA nicht. Nach dem Gesetzeswortlaut ist dort jedes Verfahren, jede Maschine, jedes Erzeugnis und jede Zusammensetzung von Materie patentierbar, sofern sie neu und nützlich ist. Diese positive Formulierung der Patentierbarkeit ist schon vor mehr als 150 Jahren durch den Supreme Court der USA eingeschränkt worden. Faktisch besteht seitdem ein Patentierungsausschluss für Naturge- ▶

setze, natürliche Phänomene und abstrakte Ideen, die als nicht patentfähig (not patent eligible) erachtet werden. Dadurch soll eine vollständige Monopolisierung eines Naturgesetzes, eines natürlichen Phänomens oder einer abstrakten Idee vermieden werden, die eine Verwendung desselben oder derselben in allen anderen Bereichen verhindern würde.

Dieser Patentierungsausschluss ist über viele Jahre sehr liberal gehandhabt worden. In den vergangenen Jahren ist vom Supreme Court allerdings eine Reihe von Entscheidungen ergangen (u.a. „Bilski vs. Kappos“, „Mayo vs. Prometheus“ und „Alice Corp. vs. CLS Ban Intl.“), in denen die Hürden der Ausschlusskriterien deutlich erhöht wurden, um als patentfähige Ansprüche nur noch solche zuzulassen, die nicht nur die Bausteine des menschlichen Einfallsreichtums beanspruchen, sondern diese Bausteine in etwas Größeres integrieren („Mayo vs. Prometheus“). Ob ein Anspruch patentfähig ist, wird daher mit einem zweistufigen Test überprüft. Zunächst werden Aspekte des Anspruchs ermittelt, die unter einen der Patentierungsausschlüsse fallen, also beispielsweise eine abstrakte Idee beschreiben. Sind solche Aspekte vorhanden, müssen die übrigen Elemente des Anspruchs ein „erfinderisches Konzept“ umfassen, durch das wesentlich mehr als nur die abstrakte Idee beansprucht wird. Dieser Test wird unabhängig von der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit und vor dieser durchgeführt.

Eine Definition des Begriffs der „abstrakten Idee“ ist der Supreme Court bisher schuldig geblieben. Dennoch oder gerade deswegen ist dieser Ausschlussgrund für Softwarepatente äußerst relevant, da diese in diesen oftmals

beanspruchten Verfahren in der Regel als eine abstrakte Idee betrachtet werden. Die Ausführung oder Speicherung von Programmen auf einem Computer gilt nicht als erfinderisches Konzept und reicht damit alleine noch nicht, um die Hürde der Patentfähigkeit zu überwinden. Um einer ungerechtfertigten Monopolisierung vorzubeugen, soll es, damit ein Softwarepatent als mehr als nur eine abstrakte Idee beanspruchend eingestuft wird, beispielsweise genügen, wenn das Ergebnis des Verfahrens zur Transformation eines realen Gegenstands beiträgt oder sehr eng an einen realen Gegenstand gebunden ist. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein, möglichst viele strukturelle Merkmale in eine Patentanmeldung aufzunehmen, um hinreichend Möglichkeiten zu haben, eine Software an einen Gegenstand zu binden.

Praxishinweis

Die Anwendung der zuletzt ergangenen Entscheidungen stellt zudem nicht nur die Anmelder, sondern auch die Prüfer des US-Patentamts vor große Schwierigkeiten, so dass die Auslegung der Entscheidungen von Prüfer zu Prüfer deutlich variiert. Wird im Erteilungsverfahren die Ansicht vertreten, das Patent könnte unter einen der Patentierungsausschlüsse fallen, könnte es sich als sinnvoll erweisen, das Gespräch mit dem Prüfer zu suchen, um zu verstehen, wie der Prüfer die Entscheidungen auslegt und was getan werden kann, um den Patentierungsausschluss zu überwinden. ◀



Dr. Johannes Ahme,
Patentanwalt, European Patent Attorney,
Partner, Uexküll & Stolberg, Hamburg

ahme@uex.de
www.uex.de