

Vortrag “Patentschutz auf multimediale Informationstechnologie”

am 20. Juni 2001, 14:00 Uhr im Hause der Firma ...

Referent: PA Dipl.-Ing. G. Götz

1. Schutzrechte als Wettbewerbsinstrumente auch in der IT- und Softwarebranche
2. Integration von IT-Innovationen in das System des gewerblichen Rechtsschutzes
3. Erweiterung des patentrechtlichen “Reichs der Technik” für IT-Innovationen
4. Konkrete Beispiele für Software- und IT-Patente (insbesondere Firma ...-Schutzrechte, GPS-Navigation, Interruptverarbeitung, Datenarchivierung, “Maus-Klick”-Patent, Internet-Einzelhandel, Wertpapierhandel, Pensionierungsschema ...)
5. Aktuelle EPA-Kriterien zur Erlangung von Software- und IT-Patenten
6. Komplexität und Rechtsunsicherheiten in der aktuellen Patentrechtsprechung zu IT-Innovationen
7. Plädoyer für eine Patentgesetz-Revision gemäß WTO/TRIPS

Anlage: SIEMENS-Broschüre zu Software-Patentschutz

MARKETING-RECHTS-MANAGEMENT

Marketingstrategien: ...

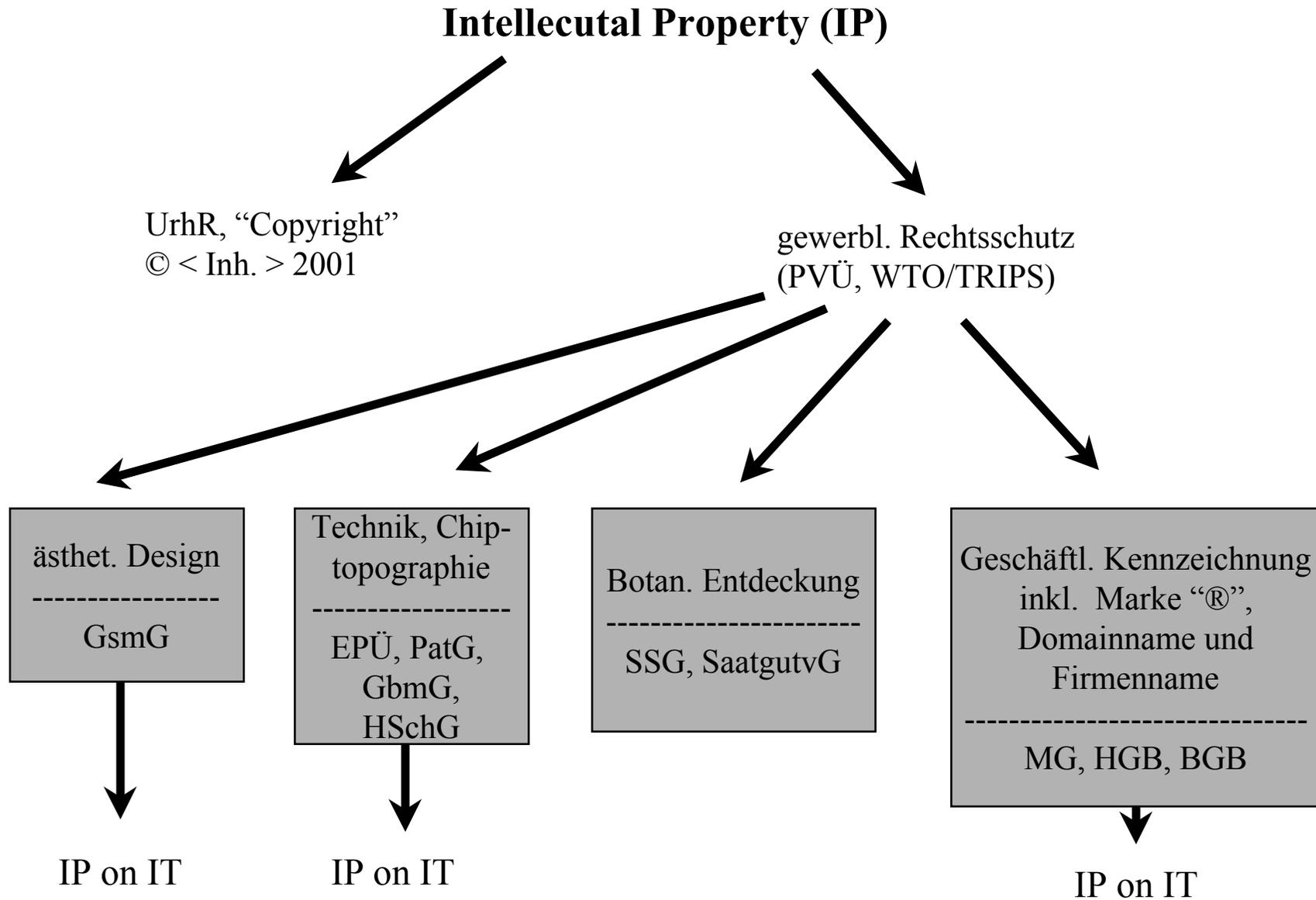


- Produkte
- Distribution
- Preise, Rabatte
- Werbung,
Kommunikation

Schutzrechtsstrategien:

- Angriff durch Basisschutzrechte
- Absicherung durch Vielzahl engm. Anmeldungen von "Kleingehaktem"
- Mitarbeiter-Motivierung
- Reputation aufgrund intellekt. Eigentums
- finanzieller Ertrag durch Lizenzgebühren
- Schaffung vorveröffentlichen Standes der Technik gegenüber Drittanmeldungen

“IP on IT”:



Bisherige Rechtsschutzlage für softwareorientierte Geschäftsmethoden

- Geschäftsmethode als solche
 - kein Patentschutz in Europa (siehe Art. 52 (2) EPÜ - jetzt aber neue Auslegung)
 - als Geschäftsgeheimnis
 - u. U. sittenwidrige sklavische Übernahme (UWG-Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb)
 - über Marken und besondere Kennzeichen
 - Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht
 - nur für die konkrete Ausdrucksform in Unterlagen und Programmen

- Bedürfnis nach Rechtsschutz
 - Geschäftsidee oft einziges Wirtschaftsgut
 - leicht kopierbar
 - als Sicherheit für Kredite

Urheberrechtsgesetz

§ 2 (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:

1. Sprachwerke, wie ... **Computerprogramme**

Achter Abschnitt §§ 69a-69g

“Besondere Bestimmungen über Computerprogramme”
eingeführt 1993 in Umsetzung der EG-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen von 1991

§ 69a Gegenstand des Schutzes

- in jeder Gestalt, einschl. Entwurfsmaterial
- für alle Ausdrucksformen
- Ideen und Grundsätze sind **nicht** geschützt
- Schutz, wenn individuelles Werk
- keine qualitativen oder ästhetischen Kriterien

} Schutz nur für konkrete Gestaltung und Ausdrucksform → kein ausreichender Schutzbereich

↙ Patent:
Schutzbereich durch abstrakte Anspruchsformulierung bestimmt

derzeitige Gesetzeslage:

Art. 52 EPÜ/§ 1 PatG

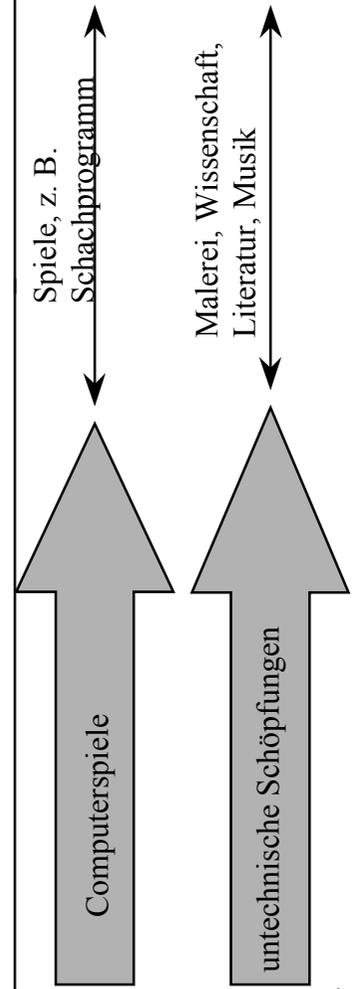
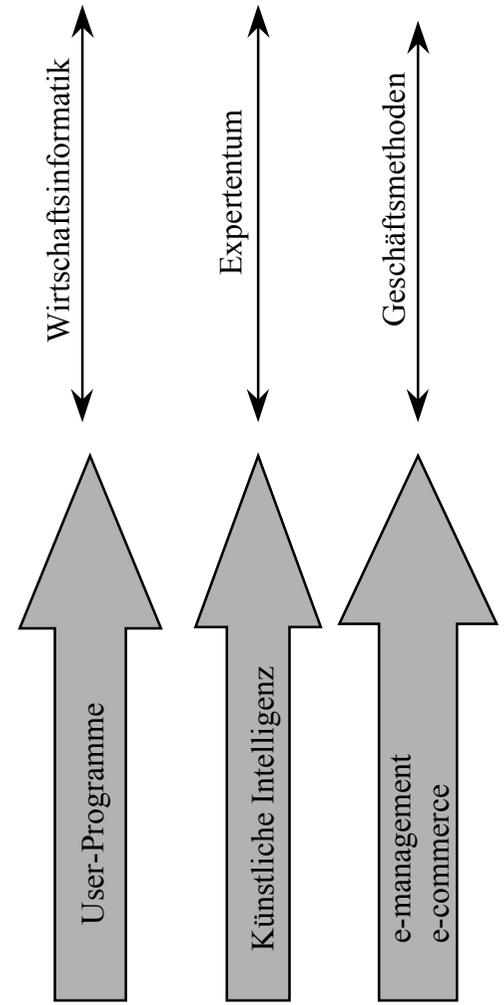
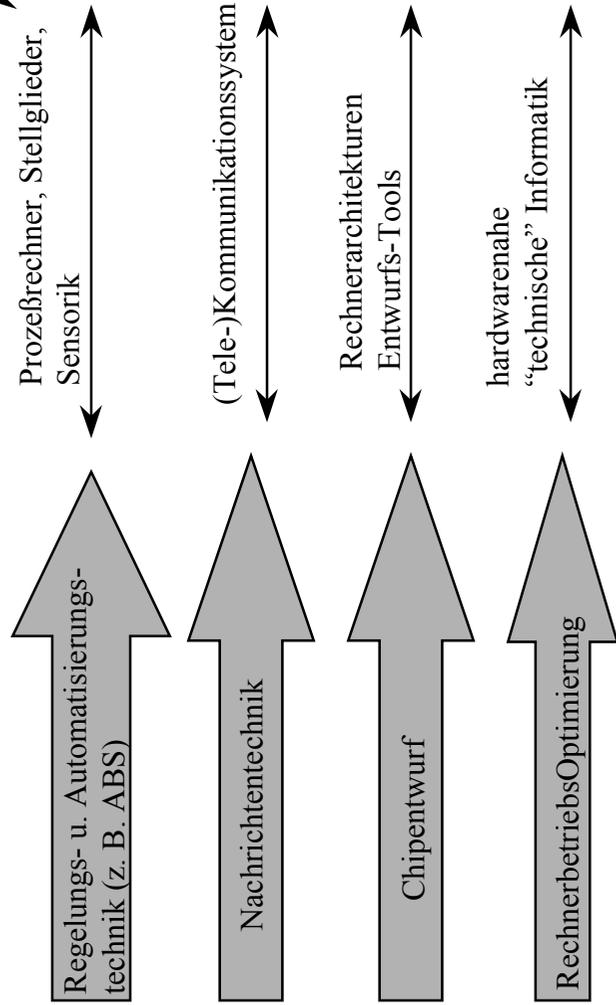
- (1) Patente werden für **Erfindungen** erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
- (2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere **nicht** angesehen:
 - a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und **mathematische Methoden**;
 - b) ästhetische Formschöpfungen
 - c) Pläne, **Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;
 - c) **die Wiedergabe von Informationen**
- (3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird.

Alte Auslegungskriterien für patentierbare Technizität

- DE: Technisch = Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist.
- EPA: Erfindung muss technischen Charakter haben oder einen "technischen Effekt" bewirken
- US: useful process, machine, article, composition of matter
- JA: technical idea which uses law of nature

Anwendungen von Informationstechnologien einschließlich
Universalcomputer

Mechanik,
Chemie,
elektrische
Schaltungs-
technik



"Reich der Technik"

noch "Reich der Technik"?

Zusammenfassend ergibt sich aus der jüngeren Rechtsprechung, dass nach dem EPÜ das Tor für den Patentschutz von Erfindungen weit geöffnet ist, die Computerprogramme zum Gegenstand haben oder einschließen und dass solche Erfindungen patentfähig sind, wenn zumindest eines der folgenden Kriterien vorliegt:

- a) Das zugrundeliegende Problem hat technischen Charakter
- b) Die für die Lösung des zugrundeliegenden Problems benutzten Mittel sind technischer Natur
- c) Mit der Lösung des Problems werden technische Wirkungen erzielt
- d) Die erfinderische Lösung erfordert in ihren Einzelheiten technische Überlegungen, die eine technische Aufgabe implizieren
- e) Ein als solches beanspruchtes Computerprogramm bewirkt einen über das normale physikalische Zusammenspiel zwischen Programm und Computer hinausgehenden technischen Effekt, wenn das Programm auf dem Computer läuft oder in ihn geladen ist.

Aktuelle, patentrechtliche “Definition” der Technizität durch Bundesgerichtshof (BGH)

alt: Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist.

neu: Der Technikbegriff des Patentrechts ist nicht statisch.

BGH in **Logikverifikation**, 1999

Der Begriff der Technik entzieht sich einer eindeutigen und abschließenden Festlegung.

BGH in **Sprachanalyseeinrichtung**, 2000

Computer-Programme

haben **technischen Charakter**

und werden als **Erfindungen im Sinn von Artikel 52(1) EPÜ** angesehen,

wenn sie bei ihrer Ausführung einen **weiteren technischen Effekt** bewirken, dieser Effekt muß nicht neu sein,

der technische Effekt muß jedoch über die normale physikalische Wechselwirkung zwischen Rechner und Programm hinausgehen (bessere Speichernutzung, höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, Computersteuerung eines technisch-physikalischen Prozesses).

(T1173/97 und T0935/97)

Prüfungsmethode I (Computer-Programme)

Beziehen sich die als Computer-Programm formulierten Ansprüche auf Gegenstände, die keinen weiteren **technischen Effekt** bewirken,

so wird der Einwand erhoben, dass diese Gegenstände **nicht als Erfindungen im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ** angesehen werden und somit einer Patentierung nicht zugänglich sind.

Andernfalls, normale Prüfung der Anmeldung!

Prüfungsmethode II (Computer-Programme)

GÖTZ & KÜCHLER
Patentanwälte
www.patronics.com

PROBLEM-SOLUTION APPROACH

- a) Der **nächstliegende Stand der Technik** wird ermittelt;
- b) der **Unterschied** des Anmeldungsgegenstandes zu diesem Stand der Technik wird festgestellt;
- c) die **Wirkung** (technischer Effekt) dieses Unterschieds wird ermittelt;
- d) daraus wird das **objektive Problem** bestimmt;

Löst die Erfindung ein objektives technisches Problem?

- e1) **JA:** ist die Erfindung naheliegend?
- e2) **NEIN:** “es gibt **keinen technischen Beitrag** zum Stand der Technik, der einen **erfinderischen Schritt** im Sinne von **Art. 56 EPÜ** begründet”

Prüfungsmethode bei Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Beziehen sich Ansprüche auf geschäftliche Tätigkeiten **als solche** oder auf die Wiedergabe von Informationen **als solche**, ist die Erfindung von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (Art. 52 (2), (3) EPÜ).

Die reine Formulierung einer solchen Methode, implementiert als Computer-Programm, ist ebenfalls von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (kein “weiterer technischer Effekt”).

Falls der “weitere technische Effekt” vorhanden ist, ist die Erfindung, implementiert als Computer-Programm, patentierbar, vorausgesetzt, die anderen Erfordernisse (Neuheit, erfinderische Tätigkeit ...) sind ebenfalls erfüllt.

Anmerkungen zum Abfassen von Anmeldungen auf dem Gebiet der Computer-Programme

Mögliche Form von Ansprüchen:

- 1) Verfahren ...
- 2) Gerät, System zur Durchführung des Verfahrens
- 3) entsprechende Schnittstelle
- 4) Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um alle Schritte gemäß Anspruch 1 durchzuführen, wenn das Programm auf einem Computer ausgeführt wird.
- 5) Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln gemäß Anspruch 2, die auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert sind.

Der entsprechende unabhängige Anspruch muß enthalten:

alle Merkmale, die den weiteren technischen Effekt bewirken und die wesentlich zur Lösung der technischen Aufgabe sind.

Bei Angabe mehrerer unabhängiger Ansprüche (z. B.: Verfahren, System, Computerprogramm) auf Einheitlichkeit achten.

Beschreibung:

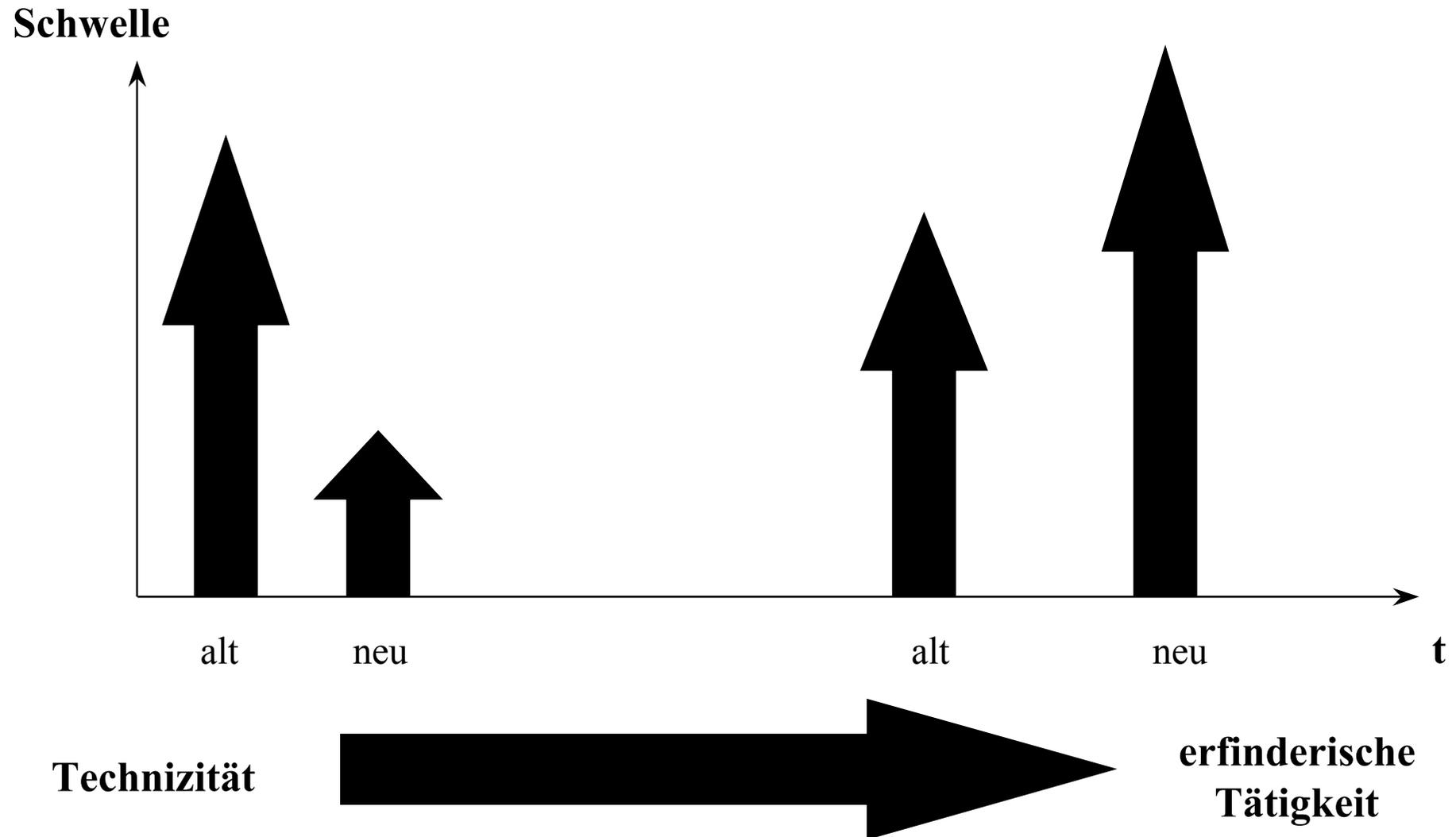
Angabe der zu lösenden technischen Aufgabe (R.27(1)c EPÜ).

Aufnahme von Flußdiagrammen, Beispielen, Blockschaltbilder, Bildschirmmenüs.

In Programmiersprachen abgefaßte Programmlisten können nicht als einzige Grundlage zur Offenbarung einer Erfindung dienen (Richtlinien C-II, 4,14a).

Keine kompletten Programmlisten (C-II, 4.14a).

Zweistufige Prüfung bei IT-Erfindungen



Wünschenswerte Korrektur gemäß WTO/ TRIPS Artikel 27 (1)

Vorschlag Art. 52 EPÜ/§ 1 PatG neu

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

- [(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere **nicht** angesehen:
 - a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und **mathematische Methoden**;
 - b) ästhetische Formschöpfungen
 - c) Pläne, **Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;
 - c) **die Wiedergabe von Informationen**

- (3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird.]