

Ansätze für einen Interessenausgleich im Softwarepatentrecht*

Thomas Fuchs**

10. Juni 2004

Inhaltsangabe

In dem Aufsatz wird die Behandlung von computerimplementierten Erfindungen nach dem gegenwärtigen Patentrecht und dem – wahrscheinlich – zukünftigen erörtert und angesichts der drohenden Beeinträchtigung der Open Source Software-Kultur versucht, gesetzesimmanente Ansätze für einen Interessenausgleich zu finden, die zugleich dem patentrechtlichen Anliegen der Unterrichtung der Öffentlichkeit Rechnung tragen.

Inhalt

1 Einleitung	1
2 Patentierbarkeit von Software	2
2.1 Gegenwärtige Rechtslage	3
2.1.1 Technizität	4
2.1.1.1 Gegenstand der Prüfung	4
2.1.1.2 Beispielfälle	5
2.1.2 Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche	6
2.2 Entstehungsgeschichte des Richtlinienvorschlags	8
2.3 Vorgesehene Rechtsänderungen	9
3 Ansätze für einen Interessenausgleich	11
3.1 Erlangung eines Patents	11
3.2 Wirkung eines Patents	12
3.3 Unterrichtung der Öffentlichkeit	12
4 Fazit	14

1 Einleitung

Die inzwischen seit mehr als 30 Jahren¹ andauernde Diskussion über Softwarepatente ist in jüngster Zeit vor allem durch Entwicklungen auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene weiter vorangetrieben worden, die zuletzt in einem Vorschlag für eine Richtlinie

* (URL: <http://delegibus.com/2004,5.pdf>). Der Verfasser ist Herrn Rechtsassessor Oliver García für die gewissenhafte Durchsicht des Manuskripts zum Dank verpflichtet.

**Rechtsanwalt Dr. iur., Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht; tfuchs@lexetius.com.

¹Anders, GRUR 2001, S. 555; Nack, GRUR Int 2000, S. 853.

des Europäischen Parlaments und des Rats über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen² ihren vorläufigen Abschluss gefunden haben. Die zu dem Richtlinienvorschlag zwischen den Befürwortern und Gegnern einer Patentierbarkeit von Software beziehungsweise computerimplementierten Erfindungen ausgetauschten rechtspolitischen Argumente sollen hier jedoch nicht noch einmal wiederholt werden. Ich selbst bekenne mich dabei zu dem Standpunkt, der Softwarepatente als für den technischen und kulturellen Fortschritt abträglich ansieht. Nachdem sich – trotz fehlender makroökonomischer Beweise³ für die Behauptungen nach der so genannten Anspornungstheorie⁴ – offenbar die Befürworter durchgesetzt haben, soll das Augenmerk einmal auf gesetzesimmanente Ansätze für einen Interessenausgleich im Softwarepatentrecht gelenkt werden. Zu diesem Zweck werden zunächst die gegenwärtige Rechtslage unter Berücksichtigung der Rechtsprechung und die von dem Richtlinienvorschlag vorgesehenen Rechtsänderungen untersucht, um entsprechende Chancen erkennen zu können. Anschließend werden einige aussichtsreiche Ansätze auf den patentrechtlichen Ebenen der Erlangung und Wirkung eines Patents sowie insbesondere der Unterrichtung der Öffentlichkeit aufgezeigt.

2 Patentierbarkeit von Software

Der Begriff der Software ist unscharf.⁵ Darunter kann jede von Datenverarbeitungs-
maschinen interpretierbare Anordnung von Informationen, die dazu dient, die Daten-
oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren,
verstanden werden.⁶ Der Begriff bezeichnet jedenfalls weit mehr als nur in einer *Pro-
grammiersprache*⁷ verfasste Computerprogramme,⁸ nämlich zum Beispiel auch mit
den Elementen einer *Auszeichnungssprache*⁹ versehene Daten. In dem hier gegebenen
Zusammenhang sind damit gleichwohl vor allem Computerprogramme gemeint.¹⁰

Die Unruhe, die wegen der Patentierbarkeit von Software unter Programmierern
ausgebrochen ist, wird mit einem Blick auf den Gegensatz zwischen Closed und
Open Source Software verständlich. Bei Closed Source Software wird der Quelltext
unter faktischer Geheimhaltung entwickelt. Offenbart wird nur der ablauffähige, für
den Menschen inhaltlich nicht erschließbare¹¹ Objektcode.¹² Bei Open Source Softwa-

²Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Politische Einigung über den gemeinsamen Standpunkt des Rats vom 24. Mai 2004 – Richtlinienvorschlag des Rats (RLVR). (URL: <http://register.consilium.eu.int/pdf/de/04/st09/st09713.de04.pdf>).

³Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem "Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen", Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 61 vom 14. März 2003, S. 154; *Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurzugutachten, S. 56 f.

⁴Für den wünschenswerten industriellen Fortschritt seien Erfindungen notwendig. Um es für Erfinder und ihre Geldgeber der Mühe wert zu machen, sich anzustrengen und ihr Geld aufs Spiel zu setzen, müsse die Gesellschaft eingreifen und die Gewinnerwartungen erhöhen. Die einfachste, billigste und wirkungsvollste Weise, einen solchen Ansporn zu schaffen, sei die Verleihung zeitlich befristeter Monopolstellungen in Form ausschließlicher Patentrechte an Erfindungen. Dies gelte auch für computerimplementierte Erfindungen (vergleiche Erwägungsgrund 1, 5 S. 1 RLVR).

⁵*Busche*, Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen, S. 2 f.

⁶*Keukenschrijver* in: Busse, PatG, § 1 Abs. 49.

⁷Zum Beispiel Java, C#, C++, C, Pascal, Basic und PHP.

⁸Vergleiche *Weyand/Haase*, GRUR 2004, S. 199.

⁹Zum Beispiel SGML, XML, XSL, XSLT/XPath, HTML und $\LaTeX 2\epsilon$.

¹⁰*Pfeiffer*, GRUR 2003, S. 581.

¹¹*BGH*, Lexetius.com 1990, S. 179, Abs. 22.

¹²*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 41; *Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurzugutachten, S. 61.

re, welche insbesondere auch Freie Software¹³ umfasst, wird der Quelltext typischerweise – häufig bereits während der Entwicklung – über das Internet veröffentlicht.¹⁴ Programmierer von Open Source Software sehen sich angesichts *objektiv unvermeidbarer Patentverletzungen aufgrund hoher Patendichte* in ihrer Existenz gefährdet, weil ihre öffentlich geführte Kommunikation und die Möglichkeit, den Quelltext zu beziehen, zahllose Angriffspunkte für Patentinhaber schafft. Dabei werden ihnen die Mittel für eine aktive und/oder passive Patentpolitik häufig fehlen.¹⁵

2.1 Gegenwärtige Rechtslage

Gegenwärtig bestehen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, ein Patent zu erlangen, nämlich die Patentierung entweder bei den Patentämtern der Mitgliedstaaten nach nationalem Recht, zum Beispiel bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) nach dem Patentgesetz (PatG)¹⁶, oder bei dem Europäischen Patentamt (EPA) im Rahmen des zentralisierten Systems des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)¹⁷.¹⁸ Die Patentgesetze der Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens müssen mit diesem in Einklang stehen und untereinander einheitlich sein.¹⁹ Unabhängig davon, welcher Weg gewählt wird, gilt nach der Erteilung des Patents stets nur das nationale Recht. Das heißt, Europäische Patente fächern sich nach ihrer Erteilung in nationale Patente auf, und Gültigerklärung, Aufrechterhaltung sowie die Regelung von Patentstreitigkeiten müssen getrennt nach nationalem Recht der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen. Im Folgenden wird allein das deutsche Recht unter Berücksichtigung der Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens untersucht.

Nach § 1 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG, Art. 52 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche. Eine Erfindung gilt

- nach § 3 Abs. 1 PatG, Art. 54 Abs. 1, Abs. 2 EPÜ als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört, der alle Kenntnisse umfasst, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind,
- nach § 4 S. 1 PatG, Art. 56 S. 1 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und
- nach § 5 Abs. 1 PatG, Art. 57 EPÜ als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

¹³Vergleiche dazu *Grassmuck*, Freie Software, S. 233.

¹⁴*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 42; *Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurzgutachten, S. 63.

¹⁵Vergleiche *Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 56.

¹⁶Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980, Bundesgesetzblatt 1981 I, S. 1.

¹⁷Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen – EPÜ) vom 5. Oktober 1973, Bundesgesetzblatt 1976 II, S. 826. (URL: <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/d/ma1.html>).

¹⁸*Haase*, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 2.

¹⁹Vergleiche *BGH*, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 27.

Die Merkmale der Neuheit, der Erfindungshöhe und der gewerblichen Anwendbarkeit können hier vernachlässigt werden, weil sie (bisher noch) nicht softwarespezifisch sind.²⁰

2.1.1 Technizität

Interessanter ist ein ungeschriebenes, im Begriff des Stands der Technik implizit enthaltenes Merkmal,²¹ nämlich das der Technizität. Die Rechtsprechung hat sich dementsprechend eingehend damit beschäftigt.²² Technisch ist nach der Definition des Bundesgerichtshofs eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist.²³ Gefordert ist also eine planmäßige, zielgerichtete Instrumentalisierung der angewandten Physik.²⁴ Ein Computer ist jedoch keine klassische Maschine, sondern erst die Software bestimmt die Funktionalität. Sie ist eine "virtuelle Maschine", oder anders ausgedrückt: *Der Algorithmus ist die Maschine*.²⁵ Damit wird es möglich, Materie und Energie durch Information zu ersetzen. Die Folge ist, dass sich ein immer größerer Teil der Innovationstätigkeit auf die Softwareerstellung verlagert. Dies spricht durchaus dafür, Software als technisches Produkt anzusehen, das in den Bereich des Patentrechts gehört.²⁶

Softwarepatente beanspruchen dabei keinesfalls *Software als linguistisches Konstrukt*.²⁷ Es geht vielmehr um Patentansprüche, die einen algorithmenartigen Aufbau aufweisen und denen anhand ihrer Merkmale mehr oder weniger²⁸ anzusehen ist, dass sie auf eine Realisierung mittels eines zweckdienlich programmierten Computers abzielen. Algorithmen formulieren qua Definition stets den Weg zur Lösung einer Aufgabe und können daher einen patentfähigen Erfindungsgegenstand darstellen, wenn sie im Kontext eines Patents zu einem mit der Befriedigung eines Bedürfnisses im Zusammenhang stehenden Zweck in Beziehung gesetzt werden.²⁹

2.1.1.1 Gegenstand der Prüfung Die Entwicklungslinie der Rechtsprechung zur Bestimmung des *Gegenstands* der Prüfung auf Technizität ist vor diesem Hintergrund wie folgt nachzuzeichnen: Als historischer Ausgangspunkt kann die vom Bundesgerichtshof entwickelte so genannte *Kerntheorie* gelten. Danach sind Programme, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage bestimmungsgemäßer Gebrauch gemacht wird, auch dann nicht patentfähig, wenn mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird. Es kommt vielmehr darauf an, in welchen Anweisungen der als neu und erfinderisch beanspruchte Kern der Lehre zu sehen ist, das heißt, in welchen Schritten das Problem

²⁰Vergleiche *Geiger*, JurPC Web-Dok. 165/2001, Abs. 8; *König*, GRUR 2001, S. 578.

²¹*Kiesewetter-Köbinger*, GRUR 2001, S. 187.

²²Vergleiche *Geiger*, JurPC Web-Dok. 165/2001, Abs. 2; *Heide*, CR 2003, S. 165; *Ohly*, CR 2001, S. 810.

²³*BGH*, BGHZ 52, S. 74; *BGH*, BGHZ 78, S. 106; vergleiche *Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 6; *Keukenschrijver* in: Busse, PatG, § 1 Abs. 21, 24; *Kiesewetter-Köbinger*, GRUR 2001, S. 188.

²⁴*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 6.

²⁵*Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurzgutachten, S. 19; *Wiebe*, Patentschutz und Softwareentwicklung, S. 2.

²⁶*Wiebe*, Patentschutz und Softwareentwicklung, S. 2.

²⁷*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 3.

²⁸*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 18.

²⁹*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 5; *Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurzgutachten, S. 20.

der fertigen Lösung zugeführt wird.³⁰ 1992 hat der Bundesgerichtshof die Kerntheorie praktisch aufgegeben und festgestellt, dass bei der Prüfung von Erfindungen, die technische und nichttechnische Merkmale verknüpfen, auf erfinderische Tätigkeit *der gesamte Erfindungsgegenstand* unter Einschluss der etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden müsse. Der Erfindungsgegenstand dürfe nicht zerlegt und dann nur der Teil auf Naheliegen geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen besteht.³¹ Mit der Entscheidung "Logikverifikation" nahm der Bundesgerichtshof Abschied von der Vorstellung, patentfähige Softwareerfindungen müssten stets wirkungsmäßig unmittelbar in physikalische Kausalketten eingebunden sein, und stellte fest, die Beantwortung der Frage, ob eine softwarebezogene Erfindung die erforderliche Technizität aufweise, erfordere eine *wertende Betrachtung* des im Patentanspruch definierten Gegenstandes.³² Diese Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof jüngst mit der Entscheidung "elektronischer Zahlungsverkehr" bestätigt.³³

2.1.1.2 Beispielsfälle Im Lauf der Zeit wurde das *Merkmal* der Technizität, worauf auch immer es sich nun beziehen soll, jedenfalls unter den folgenden vier Gesichtspunkten als erfüllt angesehen:³⁴

1. Die Erfindung muss eine *physikalische Eigenschaft* einer Einrichtung beeinflussen.³⁵ Dies ist zum Beispiel bei Datenarrays der Fall, die bei der Bildübertragung von Satelliten übermittelt und dabei nach einem neuen Filteralgorithmus überarbeitet werden, wodurch die Bildqualität verbessert wird. Der neue Algorithmus ist eine abstrakte Rechenregel und daher für sich allein nicht patentierbar. Seine Anwendung bei der Bearbeitung von Bilddaten führt aber zu einem physikalische Eigenschaften verändernden – und damit technischen – Verfahren.³⁶
2. Die Erfindung muss zur Lösung einer *technischen Aufgabe* dienen.³⁷ Als Beispielsfall ist die softwaremäßige Koordinierung der internen Kommunikation zwischen Programmen einer Datenverarbeitungsanlage mit mehreren Prozessoren zu nennen. Die Erfindung ist patentierbar, weil sie auf einer technischen Aufgabe beruht, nämlich die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage zu ermöglichen. Dies verleiht der Erfindung technischen Charakter, obwohl sie ausschließlich in der speziellen Arbeitsweise der Prozessoren liegt, und dabei weder eine physikalische Eigenschaft beeinflusst, noch ein technischer Effekt erzielt wird.³⁸
3. Für die Erfindung müssen *technische Überlegungen* erforderlich gewesen sein.³⁹ Hier kann beispielshalber an spezielle Vermittlungsmodule und Organisationsdateien gedacht werden, die sicherstellen, dass betriebswirtschaftliche Verwaltungsprozesse, die auf einzelnen Daten verarbeitenden Systemen durchgeführt

³⁰BGH, BGHZ 67, S. 25 f.; BGH, BGHZ 78, S. 103 f.; vergleiche *Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 6; *Keukenschrijver* in: Busse, PatG, § 1 Abs. 51.

³¹BGH, BGHZ 117, S. 150; vergleiche *Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 6; *Keukenschrijver* in: Busse, PatG, § 1 Abs. 20, 52; *Tauchert*, JurPC Web-Dok. 27/1997, Abs. 48.

³²BGH, Lexetius.com 1999, S. 346, Abs. 24; vergleiche *Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 6.

³³BGH, Lexetius.com 2004, S. 1208, Abs. 32.

³⁴Vergleiche *Howard*, CRi 2002, S. 102.

³⁵BGH, GRUR 1980, S. 849; BGH, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 25.

³⁶EPA-TBK, CR 1986, S. 538.

³⁷BPatG, CR 1989, S. 379; BGH, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 25.

³⁸BGH, BGHZ 115, S. 20.

³⁹BGH, Lexetius.com 1999, S. 346, Abs. 24; BGH, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 25.

werden, übereinstimmen. Obwohl die Erfindung ausschließlich in der Erstellung von Programmmodulen und Dateien zur Bearbeitung und Speicherung von betriebswirtschaftlichen Informationen liegt, muss dabei die technische Funktion der Einzelsysteme berücksichtigt werden.⁴⁰

4. Die Erfindung muss einen *weiteren technischen Effekt* bewirken.⁴¹ Hier ist beispielsweise an eine Röntgeneinrichtung zu denken, deren Steuerungsprogramm sowohl optimale Belichtung als auch Überlastungsschutz erzielt. Eine Mischung von technischen (Einrichtung) und nichttechnischen Elementen (Programm) ist patentierbar, wenn die nichttechnischen mit den technischen zusammenwirken, um einen technischen Effekt zu erzielen.⁴²

In der Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" hat der Bundesgerichtshof des Weiteren festgestellt, dass Datenverarbeitungsanlagen, die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet sind, im Rahmen von Vorrichtungsansprüchen *ohne weiteres* technischer Charakter zukomme.⁴³ Daraus kann geschlossen werden, dass den vier genannten Gesichtspunkten allein bei Verfahrensansprüchen Bedeutung zukommt.

Die Rechtsprechung hat dabei für einige Verwirrung in Teilen der Literatur gesorgt, weil diese Gesichtspunkte eher diskontinuierlich zur Begründung herangezogen wurden.⁴⁴ Trotzdem wird in Teilen der Literatur anscheinend die Vorstellung gepflegt, dass diese Gesichtspunkte in einer historischen Reihe stehen und der eine jeweils vom anderen abgelöst wurde.⁴⁵ Nach meiner Auffassung wurde hier zuviel in die bisher ergangenen Entscheidungen hineininterpretiert. Die Bedeutung von Softwarepatenten ist – bedingt durch die Entwicklung in den USA – erst in den letzten Jahren gestiegen.⁴⁶ Die Rechtsprechung, die trotz der gesteigerten Bereitschaft in diesem Bereich, sich in komplexe technische Sachverhalte einzuarbeiten,⁴⁷ keinen Überblick über die Vielgestaltigkeit von Software haben kann, hat notwendigerweise nur *einzelfallbezogene Entscheidungen* getroffen.⁴⁸ Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die damit einhergehende Suche nach abstrakten, griffigen Abgrenzungskriterien noch nicht zu einer klaren Linie geführt hat.⁴⁹ Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Rechtsprechung bei passender Gelegenheit weiterhin von diesen⁵⁰ oder auch von anderen Gesichtspunkten zur Begründung der Technizität Gebrauch machen wird.⁵¹

2.1.2 Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche

Das nach Gesetzeswortlaut und -systematik als Ausschlusskriterium konzipierte Merkmal "Programme für Datenverarbeitungsanlagen⁵² als solche" gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3,

⁴⁰EPA-TBK, GRUR Int 1995, S. 909 ff.

⁴¹EPA-TBK, GRUR Int 1999, S. 1053.

⁴²EPA-TBK, GRUR Int 1988, S. 585.

⁴³BGH, Lexetius.com 2000, S. 889, Abs. 19 ff.

⁴⁴Nack, GRUR Int 2000, S. 857.

⁴⁵Schölch, GRUR 2001, S. 16.

⁴⁶Howard, CRi 2002, S. 98; Rudisill/Auchterlonie/Irfan, CR 1989, S. 14; Weyand/Haase, GRUR 2004, S. 199.

⁴⁷Heide, CR 2003, S. 170.

⁴⁸So auch Busche, Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen, S. 7; Ohly, CR 2001, S. 810.

⁴⁹Tauchert, JurPC Web-Dok. 36/1997, Abs. 1.

⁵⁰Vergleiche BGH, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 25; BGH, Lexetius.com 2004, S. 1208, Abs. 36.

⁵¹Vergleiche Matias, Patentierbarkeit von softwarebezogenen Erfindungen, S. 11 f.

⁵²Ein Datenverarbeitungsprogramm ist nach der DIN 44.300 Teil 4 eine nach den Regeln der verwendeten Sprache festgelegte syntaktische Einheit von Anweisungen und Vereinbarungen, welche die zur Lösung einer Aufgabe notwendigen Elemente umfasst (vergleiche König, GRUR 2001, S. 582).

Abs. 3 PatG, Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ hat in der Rechtsprechung bisher *so gut wie keine praktische Bedeutung* erlangt.⁵³ Der Bundesgerichtshof hat sich dazu erstmals in den Entscheidungen "Suche fehlerhafter Zeichenketten"⁵⁴ und "elektronischer Zahlungsverkehr"⁵⁵ näher geäußert⁵⁶ und in diesem Zusammenhang die Aussage getroffen, dass softwarebezogene Erfindungen nicht schon deshalb patentierbar sind, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordern.

Nach überwiegender Auffassung ist der Begriff des Datenverarbeitungsprogramms als solches als *nichttechnisches Programm* zu interpretieren.⁵⁷ In der Grundannahme wird dabei behauptet, dass den in dem Ausschlusskatalog des § 1 Abs. 2, Abs. 3 PatG, Art. 52 Abs. 2, Abs. 3 EPÜ genannten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehle.⁵⁸ Anstatt nun zu beurteilen, ob es sich bei den Anmeldegegenständen um einen der in dem Ausschlusskatalog genannten Gegenstände handelt, wird in der Praxis nur mehr vereinfachend untersucht, ob der Anmeldegegenstand technischen Charakter aufweist. In einem vermeintlichen Umkehrschluss wird sodann behauptet, dass auch bei den im Ausschlusskatalog genannten Gegenständen eine Erfindung und damit Patentfähigkeit vorliegen könne, wenn sie eine technische Lehre enthalten.⁵⁹ Dieser Umkehrschluss ist in Wirklichkeit jedoch ein unzulässiger Zirkelschluss.⁶⁰ Logisch ist allein die Folgerung, dass auch technische Lehren vom Patentschutz ausgeschlossen sein können, wenn sie unter den Ausschlusskatalog fallen.⁶¹

Grammatisch bedeutet "als solches" (nur) soviel wie "jeweils für sich" im Sinn einer Alleinstellung. Das Kriterium fragt demnach nicht nach Inhalt, Art, Wirkung und Beitrag zum Stand der Technik oder nach der Zweckbestimmung des Datenverarbeitungsprogramms. Daher sind auch Datenverarbeitungsprogramme, die auf die Arbeitsweise des Computers Einfluss nehmen oder Messergebnisse verarbeiten, Datenverarbeitungsprogramme als solche, weil die Wendung "als solche" Datenverarbeitungsprogramme schlechthin vom Patentschutz ausschließen will, allerdings nur dann, wenn sie allein Gegenstand des Patentbegehrens sind.⁶²

Erklärbar ist das Merkmal eigentlich nur vor dem *Hintergrund der unterschiedlichen Schutzgegenstände im Urheber- und im Patentrecht*.⁶³ Das Urheberrecht betrachtet ein Datenverarbeitungsprogramm aus einer linguistischen Perspektive. Der Urnehmerschutz bezieht sich dabei nach § 69a Abs. 1, Abs. 2 S. 1 UrhG auf Programme in jeder Gestalt und gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. Ideen und Grundsätze sind allerdings nach § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG nicht geschützt. Demgegenüber hat das Patentrecht die durch den Programmcode ausgedrückte Funktionalität im Blick. Da das Datenverarbeitungsprogramm stets auch dazu bestimmt ist, auf einer realen Hardware abzulaufen, wird *mit jedem Programm* auch eine *patentrechtlich bedeutsame Vorrichtung* geformt, nämlich ein Computer. Dieser Computer wird durch

⁵³ Ohly, CR 2001, S. 810; vergleiche BGH, BGHZ 115, S. 30.

⁵⁴ BGH, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 17 ff.

⁵⁵ BGH, Lexetius.com 2004, S. 1208, Abs. 35 ff.

⁵⁶ Nebenbei wurde das Merkmal allerdings bereits in der Entscheidung "Betriebssystem" (BGH, Lexetius.com 1990, S. 179, Abs. 19) angesprochen.

⁵⁷ BGH, Lexetius.com 1990, S. 179, Abs. 19; Kraßer, GRUR 2001, S. 961; Tauchert, JurPC Web-Dok. 40/2001, Abs. 2, 26; Weyand/Haase, GRUR 2004, S. 199.

⁵⁸ Vergleiche zum Beispiel Tauchert, JurPC Web-Dok. 40/2001, Abs. 31.

⁵⁹ Kiesewetter-Köbinger, GRUR 2001, S. 187.

⁶⁰ König, GRUR 2001, S. 580.

⁶¹ Kiesewetter-Köbinger, GRUR 2001, S. 187.

⁶² Busche, Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen, S. 7; König, GRUR 2001, S. 582.

⁶³ Geiger, JurPC Web-Dok. 165/2001, Abs. 2; vergleiche auch Haase, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 3; Tauchert, JurPC Web-Dok. 27/1997, Abs. 58 ff.; Tauchert, JurPC Web-Dok. 36/1997, Abs. 10, 26, 61; Tauchert, JurPC Web-Dok. 28/2002, Abs. 4.

die im Programm ausgedrückte Funktionalität gesteuert und zeigt nach außen ein bestimmtes Verhalten. Die zeitliche Aufeinanderfolge der Verarbeitungsschritte, die der Computer unter der Kontrolle des Programms ausführt, stellt ein Verfahren dar, das patentrechtlich von Bedeutung sein kann. Beide Aspekte, sowohl die Eigenschaften der aus Hardware und Software entstehenden Vorrichtung als auch die Charakteristika der in dem Gesamtsystem aus Hardware und Software ablaufenden Verarbeitungsschritte, erhalten ihre Ausprägung durch die Software, ohne dass diese isoliert und für sich genommen bei der patentrechtlichen Beurteilung eine Rolle spielt.⁶⁴ Vor diesem Hintergrund kann der Begriff "Datenverarbeitungsprogramm als solches" nur so verstanden werden, dass die *linguistische Erscheinungsform* des Programmcodes gemeint ist.⁶⁵

2.2 Entstehungsgeschichte des Richtlinienvorschlags

Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, die bisher noch nicht über das Stadium eines Vorschlags hinausgekommen ist, hat bereits jetzt eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte hinter sich.

Am Anfang, das heißt am 24. Juni 1997, stand – wie in der Gemeinschaftsgesetzgebung üblich – ein so genanntes Grünbuch der Europäischen Kommission.⁶⁶ Aufgrund wachsenden öffentlichen Drucks sah sich die Kommission am 19. Oktober 2000 veranlasst, ein Sondierungspapier der Dienststellen der Generaldirektion Binnenmarkt⁶⁷ mit dem Aufruf zur Stellungnahme zu veröffentlichen. Die bisher nicht gekannte Zahl⁶⁸ von 1.447 Antworten⁶⁹ führte dazu, dass die – immerhin mit einem Juristischen Dienst ausgestattete – Kommission ein Privatunternehmen beauftragte, eine Auswertung⁷⁰ dieser Stellungnahmen auszuarbeiten. Sie wurde der Kommission am 24. Juli 2001 übergeben. Obwohl sich ausweislich dieser Auswertung eine Vielzahl von angesehenen Organisationen⁷¹, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Einzelpersonen, jeweils vor allem aus dem Bereich der Open Source Software, gegen die offizielle Einführung von Softwarepatenten aussprach,⁷² legte die Kommission am 20. Februar 2002 einen entsprechenden Vorschlag⁷³ vor, mit dem sie sich im Wesentlichen über die vorgebrachten Bedenken hinwegsetzte. Nachdem das Europäische Parlament den Vorschlag

⁶⁴Lutterbeck/Gehring/Horns, Kurzugutachten, S. 19.

⁶⁵Lutterbeck/Gehring/Horns, Kurzugutachten, S. 34.

⁶⁶Europäische Kommission, Förderung der Innovation durch Patente – Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa vom 24. Juni 1997. (URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/patde.pdf).

⁶⁷Europäische Kommission, Die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen – Sondierungspapier der Dienststellen der Generaldirektion Binnenmarkt vom 19. Oktober 2000. (URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softde.pdf).

⁶⁸Howard, CRi 2002, S. 98; Metzger, CR 2003, S. 313.

⁶⁹Europäische Kommission, Antworten auf das Sondierungspapier betreffend die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen. (URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/comp/softreplies.htm).

⁷⁰PbT Consultants, Final Report – The Results Of The European Commission Consultation Exercise On The Patentability Of Computer Implemented Inventions. (URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softanalyse.pdf).

⁷¹Es handelt sich vor allem um die aus einer offenen Koalition von Verbänden und Unternehmen bestehende Eurolinux-Allianz. (URL: <http://www.eurolinux.org/>). Mitglied ist zum Beispiel der Förderverein für eine Freie Informationelle Infrastruktur e. V. (URL: <http://www.fii.org/>).

⁷²Vergleiche Gehring/Kretschmer, FIF-Kommunikation 4/2003, S. 29 f.; Metzger, CR 2003, S. 314.

⁷³Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen vom 20. Februar 2002 – Richtlinienvorschlag der Kommission (RLVK). (URL: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf).

in der ersten Lesung am 24. September 2003⁷⁴ nahezu vollständig abgeändert hatte, wurde dieser vom Rat der Europäischen Union – Wettbewerbsfähigkeitsrat – am 24. Mai 2004 im Wesentlichen wieder auf die Fassung der Kommission zurückgeführt⁷⁵.

Ob die Richtlinie im Rahmen des nunmehr vor der zweiten Runde stehenden Mitentscheidungsverfahrens nach Art. 251 EGV überhaupt verabschiedet wird und wenn ja, in welcher Fassung, ist zwar noch offen. Im Folgenden wird trotzdem nur auf den Richtlinienvorschlag des Rats auf der Grundlage des Richtlinienvorschlags der Kommission⁷⁶ eingegangen, weil er der Problematischer ist.

2.3 Vorgesehene Rechtsänderungen

Der Richtlinienvorschlag des Rats beschränkt sich, worauf auch Erwägungsgrund 15 RLVR hinweist, auf Regelungen zur Festlegung bestimmter *Patentierbarkeitsgrundsätze*. Unmittelbar betroffen ist damit allein die patentrechtliche Ebene der Erlangung eines Patents. Mittelbare Auswirkungen auf die Ebenen der Wirkung eines Patents und der Unterrichtung der Öffentlichkeit werden dadurch allerdings nicht ausgeschlossen. Die Anforderungen an die Patentierbarkeit lauten wie folgt:

Nach Art. 4 S. 1 RLVR muss es sich bei der Erfindung zunächst um eine *computerimplementierte Erfindung* handeln. Dazu zählt nach Art. 2 Buchst. a RLVR 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. Erwägungsgrund 10 RLVR hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Erfindung technischen Charakter haben solle.

Art. 4 S. 1 RLVR verlangt sodann – wie bisher –, dass die computerimplementierte Erfindung *neu* ist.

Die computerimplementierte Erfindung muss des Weiteren nach Art. 4 S. 1 RLVR auf einer *erfinderischen Tätigkeit* beruhen, also Erfindungshöhe aufweisen. Art. 4 S. 2 RLVR stellt hierzu das Erfordernis eines technischen Beitrags⁷⁷ auf. Darunter ist nach Art. 2 Buchst. b S. 1 RLVR ein *Beitrag zum Stand der Technik* auf einem Gebiet der Technologie, der neu und für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist, zu verstehen. Erwägungsgrund 11 RLVR betont dabei nochmals, dass der Beitrag zum Stand der Technik selbst technisch sein müsse. Daraus schließt Erwägungsgrund 12 RLVR, dass eine computerimplementierte Erfindung trotz ihrer Zurechnung zu einem Gebiet der Technik das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit nicht erfülle, sofern sie keinen *technischen Beitrag* zum Stand der Technik leiste, zum Beispiel weil dem besonderen Beitrag die Technizität fehle. Das ausdrückliche Erfordernis der Neuheit auch des Beitrags zum Stand der Technik war für die Bundesregierung ausschlaggebend, dem Vorschlag im Wettbewerbsfähigkeitsrat entgegen vorheriger Verlautbarungen doch zuzustimmen. Ein technischer Beitrag kann, wie die Erläuterungen zum Richtlinienvorschlag der Kommission ausdrücklich festhalten, aus dem Vorliegen einer physikali-

⁷⁴Europäisches Parlament, Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. September 2003 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – Richtlinienvorschlag des Parlaments (RLVP). (URL: [http://www.fii.org.pl/zasoby/P5_TA\(2003\)0402.pdf](http://www.fii.org.pl/zasoby/P5_TA(2003)0402.pdf)).

⁷⁵Rat der Europäischen Union, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Politische Einigung über den gemeinsamen Standpunkt des Rats vom 24. Mai 2004 – Richtlinienvorschlag des Rats (RLVR).

⁷⁶Siehe dazu *Fuchs*, Synopse zum Richtlinienvorschlag.

⁷⁷Vergleiche im Vorgriff dazu *BPatG*, GRUR 2002, S. 793.

schen Eigenschaft, eines weiteren technischen Effekts, einer technischen Aufgabe und von technischen Überlegungen abgeleitet werden.⁷⁸

Art. 4a Abs. 2 S. 1 RLVR regelt im Prinzip dasselbe aus anderer Sicht, nämlich dass bei computerimplementierten Erfindungen nicht schon deshalb von einem *technischen Beitrag* ausgegangen wird, weil zu ihrer Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Art. 4a Abs. 2 S. 2 RLVR erläutert dazu, dass Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computerprogramm, sei es als Quellcode, als Objektcode oder in anderer Form ausgedrückt, eingesetzt wird und durch die Geschäftsmethoden, mathematische oder andere Methoden angewendet werden, nicht patentfähig sind, 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. Erwägungsgrund 13a S. 1 RLVR trifft hierzu die Feststellung, dass die Tatsache allein, dass eine ansonsten nicht patentierbare Methode in einer Vorrichtung wie einem Computer angewendet wird, nicht ausreicht, um davon auszugehen, dass ein technischer Beitrag geleistet werde. Erwägungsgrund 13a S. 2 RLVR folgert daraus, dass eine computerimplementierte Geschäfts-, Datenverarbeitungs- oder andere Methode, bei welcher der einzige Beitrag zum Stand der Technik nichttechnischen Charakter hat, keine patentierbare Erfindung darstellen könne. Zu Algorithmen, die von Natur aus nichttechnischer Art seien, wird durch Erwägungsgrund 13c S. 1, S. 2 RLVR allerdings angemerkt, dass eine Methode, welche die Benutzung eines Algorithmus' umfasst, unter der Voraussetzung patentierbar sein könne, dass die Methode zur *Lösung eines technischen Problems* angewandt wird. Umgehungsversuche im Rahmen der Darstellung der Patentansprüche werden durch Erwägungsgrund 13b RLVR angesprochen. So könne das Erfordernis eines technischen Beitrags nicht dadurch erfüllt werden, dass in den Patentansprüchen *technische Hilfsmittel* spezifiziert werden.

Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird nach Art. 2 Buchst. b S. 2 RLVR beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner *Gesamtheit*, der technische Merkmale umfassen muss, die ihrerseits mit nichttechnischen Merkmalen versehen sein können, vom Stand der Technik abhebt.

Art. 4 S. 1 RLVR statuiert schließlich noch das bekannte Erfordernis der *gewerblichen Anwendbarkeit*.

Art. 4a Abs. 1 RLVR stellt diesen Anforderungen das – offenbar symbolträchtige – Ausschlusskriterium des *Computerprogramms als solches* gegenüber. Erwägungsgrund 7 S. 2 RLVR erläutert dazu, dass sich die Berechtigung für diese Ausnahme nur daraus ergebe, dass Computerprogramme als solche keinem Gebiet der Technik zugehörten.

Neben den bekannten Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen, die Art. 5 Abs. 1 RLVR regelt, nimmt Art. 5 Abs. 2 RLVR zur Frage eines reinen *Programmanspruchs* Stellung. Ein solcher ist zulässig, insoweit das Programm, wenn es installiert und ausgeführt wird, einen in derselben Patentanmeldung erhobenen Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch begründet. Erwägungsgrund 13d S. 1, S. 2 RLVR führt dazu aus: Der Anwendungsbereich der ausschließlichen Rechte, die durch ein Patent gewährt werden, wird durch die Patentansprüche, die anhand der Beschreibung und etwaiger Zeichnungen auszulegen sind, definiert. Patentansprüche auf computerimplementierte Erfindungen sollten zumindest unter Bezugnahme entweder auf ein Erzeugnis wie beispielsweise eine programmierte Vorrichtung oder ein Verfahren, das in einer solchen Vorrichtung verwirklicht wird, angemeldet werden. Durch diese Regelung wird die Ausschluss-

⁷⁸Vergleiche Röttinger, CR 2002, S. 618.

klausel des Art. 4a Abs. 1 RLVR nahezu vollständig ausgehöhlt.⁷⁹ Immerhin hält Erwägungsgrund 13d S. 3 RLVR für den Fall fest, dass einzelne Software-Elemente in einem Kontext benutzt werden, bei dem es sich nicht um die *Verwirklichung eines rechtmäßig beanspruchten Erzeugnisses oder Verfahrens* handelt, eine solche Verwendung keine Patentverletzung darstelle.

3 Ansätze für einen Interessenausgleich

Seit dem Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens im Jahr 1978 wurden angeblich über 30.000 Softwarepatente erteilt.⁸⁰ Auch die deutschen Gerichte und die Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben die Patentierbarkeit von Software längst anerkannt. Die Frage nach der Patentierbarkeit von Software ist also praktisch längst beantwortet – ”a matter for the history books“.⁸¹ Selbst wenn die Verabschiedung der Richtlinie noch verhindert werden könnte, wäre also nichts gewonnen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Versuch aussichtsreicher, zur Entspannung der Lage im Softwarepatentrecht auf gesetzesimmanente Ansätze zurückzugreifen.

3.1 Erlangung eines Patents

Im Rahmen der Regeln zur Erlangung eines Patents eignet sich zu diesem Zweck vor allem das Erfordernis eines *Beitrags zum Stand der Technik*. Im Bereich der Software ist der Stand der Technik schon angesichts der enorm schnellen Entwicklung schwieriger zu ermitteln als in traditionellen Gebieten der Technik.⁸² Dazu kommt noch, dass die Recherchemöglichkeiten bezüglich eines kategorisierten druckschriftlichen Stands der Technik, vor allem Offenlegungs- und Patentschriften sowie Fachartikel, insoweit bislang noch vergleichsweise beschränkt sind.^{83,84} So kam es in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Patente auf softwarebezogene Erfindungen erteilt wurden, die in Wirklichkeit keinen Beitrag zum Stand der Technik leisteten. Eine Reihe von Unternehmen, die aus ideellen Erwägungen im Sinn der Open Source Software-Bewegung oder aus Kostengesichtspunkten⁸⁵ kein Patentportfolio für ihre Softwareentwicklung aufbauen wollen, ist deshalb dazu übergegangen, durch eine aktive Veröffentlichungspraxis die Patenterlangung durch Dritte zu verhindern. Am erfolgversprechendsten erscheinen dabei die zwischenzeitlich seitens der Open Source Software-Bewegung eingerichteten *Dokumentationsstellen*⁸⁶, bei denen die Softwareentwickler ihre täglichen Ergebnisse mit einem Zeitstempel im Sinn des Signaturgesetzes dokumentieren können.⁸⁷ Sowohl die Patentanmelder als auch die Patentämter werden diese Dokumentationsstellen sodann nach Art einer öffentlichen Bibliothek bei der Ermittlung des Stands der Technik berücksichtigen müssen. Sollte es dennoch zur Erteilung eines Patents trotz fehlenden

⁷⁹ Metzger, CR 2003, S. 316; vergleiche Röttinger, CR 2002, S. 619.

⁸⁰ Röttinger, CR 2002, S. 617.

⁸¹ Lutterbeck/Gehring/Horns, Kurzugutachten, S. 2.

⁸² Ohly, CR 2001, S. 816.

⁸³ Haase, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 6; Heide, CR 2003, S. 171.

⁸⁴ Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet allerdings eine Datenbank zur Patentrecherche an. (URL: <http://www.depatistnet.de/>).

⁸⁵ Dazu Haase, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 6.

⁸⁶ Zum Beispiel: (URL: <http://swpat.ffii.org/purci/index.de.html>).

⁸⁷ Heide, CR 2003, S. 171.

Beitrags zum Stand der Technik und im Anschluss daran zu einem Verletzungsprozess kommen, ermöglichen diesen Dokumentationsstellen den rettenden Entlastungsbeweis.

3.2 Wirkung eines Patents

Ausgehend von der Erwartung, dass Patentverletzungen aufgrund hoher Patendichte objektiv unvermeidbar sind (siehe Abschnitt 2 auf Seite 2), besteht im Rahmen der Vorschriften über die Wirkung beziehungsweise Durchsetzung eines Patents die Möglichkeit, eine Verteidigungslinie bestehend aus eigenen Patenten aufzubauen.⁸⁸ Allerdings fehlt es nicht selten gerade den Entwicklern von Open Source Software am Willen oder an den Mitteln zu Schaffung eines eigenen Patentportfolios. Deshalb wurde vorgeschlagen, eine *Treuhandinstanz* zu gründen, die im Wesentlichen die Aufgaben der Erfassung von Projekten, der Abfassung und Einreichung von Patentanträgen und der rechtlichen Interessenvertretung zu erfüllen hätte. Für Mitglieder bestünde die Möglichkeit, entsprechend geschützte softwarebezogene Erfindungen unentgeltlich zu lizenzieren.⁸⁹ Auf diese Weise wäre notfalls ein Gegenangriff mit anderen Patenten denkbar. Dieses "Gleichgewicht des Schreckens" hätte zur Folge, dass ein Softwarepatent gegenüber einem Mitglied der Treuhandinstanz *de facto* nicht einklagbar wäre, weil die Treuhandinstanz dann sofort mit eigenen Patenten zurückschlagen könnte, deren Geltendmachung im Betrieb des Angreifers unter Umständen zu erheblichen Störungen führen würde.⁹⁰ Gegen diesen Vorschlag wurde eingewandt, dass auch die Mittel für die Finanzierung einer solchen Treuhandinstanz nicht zur Verfügung stünden. Insbesondere würde der Aufbau eines hinreichend großen Patentpools mit erheblichen Kosten verbunden sein. Dem ist jedoch zu entgegnen, dass es bereits eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die Patente allein zu Defensivzwecken angemeldet haben. Diese einzelnen Patentportfolios müssten lediglich noch zu einem großen Patentpool verbunden werden. Dabei ist nicht einmal eine Übertragung der Patente auf die Treuhandinstanz erforderlich. Die Mitglieder könnten nämlich auch verabreden, einen auf Softwarepatente gestützten Angriff gegen ein Mitglied als einen Angriff auf alle anzusehen, und mit allen geeigneten Mitteln gemeinsam zurückzuschlagen. Der Verwaltungsaufwand der Treuhandinstanz würde sich dadurch in engen Grenzen halten.⁹¹

3.3 Unterrichtung der Öffentlichkeit

Nach diesen eher rechtspraktischen Überlegungen ist dieser Beitrag am eigentlichen Ziel, nämlich im Bereich der Vorschriften über die Unterrichtung der Öffentlichkeit, angelangt. Nach § 32 Abs. 1 S. 1 PatG, Art. 93, 98 EPÜ veröffentlicht das Patentamt die Offenlegungs- und die Patentschriften. Die Veröffentlichung kann dabei nach § 32 Abs. 1 S. 1 PatG in elektronischer Form erfolgen. Die Offenlegungsschrift enthält nach § 32 Abs. 2 S. 1 PatG, Art. 93 Abs. 2 S. 1 EPÜ die jedermann zur Einsicht freistehenden Unterlagen der Anmeldung und die Zusammenfassung in der ursprünglich eingereichten oder vom Patentamt zur Veröffentlichung zugelassenen geänderten Form. Die Patentschrift enthält nach § 32 Abs. 3 S. 1 PatG, Art. 98 EPÜ die Patentansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen, auf Grund deren das Patent erteilt

⁸⁸Haase, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 7.

⁸⁹Vergleiche Gehring, Berliner Ansatz zu "Open Software Patents", S. 3 f.; Horns, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 73.

⁹⁰Lenz, Grenzen des Patentwesens, S. 64.

⁹¹Lenz, Grenzen des Patentwesens, S. 100 f.

worden ist. Diese Vorschriften sind vor dem Hintergrund der so genannten *Offenbarungstheorie* zu sehen. Danach wird der Patentschutz nur erteilt, wenn der Erfinder möglichst viel seiner Idee und deren Umsetzung frühzeitig preisgibt und der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Dies führt, gefördert durch das Neuheitserfordernis und die Bevorzugung des Erstanmelders, zu einem der interessierten Öffentlichkeit zugänglichen neuen technischen Wissen, das ansonsten womöglich der Geheimhaltung anheim gefallen oder erst später veröffentlicht worden wäre.⁹²

Zum gegenwärtig geltenden Recht wird vertreten, dass der Quelltext eines Programms nicht als Erfindungsbeschreibung zulässig sei, weil dieser der allgemeinen Öffentlichkeit unverständlich⁹³ sei. Außerdem seien Patentanmeldungen, wie § 35 Abs. 1 S. 1 PatG zeige, in natürlichen Sprachen einzureichen, weshalb eine auf den Quelltext gestützte Offenbarung bereits aus formalen Gründen abgelehnt würde. Für den Patentanmelder bestehe daher weder die Notwendigkeit noch die Verpflichtung, Programme, die softwarebezogene Erfindungen enthalten, in der Erfindungsbeschreibung hinreichend detailliert zu offenbaren.⁹⁴ Der Anspruch des Patentrechts auf Förderung des technischen Fortschritts wird damit in Bezug auf Software nicht erfüllt.⁹⁵ Dieser Befund wird durch empirische Untersuchungen bestätigt. Danach besteht die wichtigste Motivation, in Patentdatenbanken zu recherchieren, im Bereich der Softwarepatente *nicht in der Informationsgewinnung als Anregung für eigene neue Entwicklungen*, sondern vielmehr in der Vermeidung der Verletzung von Patenten Dritter.⁹⁶ Es wird aber auch bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts gegen diesen Zustand argumentiert. Die Verwissenschaftlichung des Erfindungsprozesses⁹⁷ habe dazu geführt, dass in zahlreichen Fällen Erfindungen nicht als bloße in natürlicher Sprache gefasste Handlungsrezepte, sondern darüber hinaus auch in einer formalen Sprache vorlägen, zum Beispiel in chemischen oder mathematischen Formeln (vergleiche § 8 Abs. 1 S. 4 PatAnmV⁹⁸).⁹⁹ Weil jeder Quelltext einer solchen Formel an Klarheit und Knappheit in der Beschreibung¹⁰⁰ der Lösung in nichts nachstehe, dürfe er als Beschreibung einer Erfindung nicht beanstandet werden. Der Verweis auf das Erfordernis der deutschen Sprache ergebe hier keinen Sinn, weil zwar jedes Programm auch in deutscher Sprache abgefasst werden könne, dies aber der erforderlichen *Klarheit und Knappheit*, die sich nach dem Verständnis des Fachmanns richte (§ 34 Abs. 4 PatG), zuwiderlaufe.¹⁰¹

Auf der Grundlage der von dem Richtlinienvorschlag des Rats intendierten Rechtslage wird die Offenbarung des Quelltexts eines Programms im Rahmen der Erfindungsbeschreibung nicht nur zulässig, sondern sogar erwünscht sein. In dem Richtlinienvorschlag werden die Vorschriften über die Unterrichtung der Öffentlichkeit zwar nicht unmittelbar angesprochen (siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 9), mittelbar deutet jedoch einiges darauf hin. Dazu gehört zunächst die Verlagerung¹⁰² des Schwerpunkts der Prüfung auf Patentierbarkeit vom Merkmal der Technizität auf das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit. Nach den Artt. 4 S. 2, 2 Buchst. b S. 1 RLVR ist ein technischer

⁹²Vergleiche *Weyand/Haase*, GRUR 2004, S. 201.

⁹³*BGH*, Lexetius.com 1990, S. 179, Abs. 22.

⁹⁴*Weyand/Haase*, GRUR 2004, S. 201.

⁹⁵*Weyand/Haase*, GRUR 2004, S. 201.

⁹⁶*Blind/Edler/Friedewald*, Wer braucht eigentlich Software-Patente?, S. 5.

⁹⁷Vergleiche *BGH*, Lexetius.com 1999, S. 346, Abs. 27.

⁹⁸Verordnung über die Anmeldung von Patenten (Patentanmeldeverordnung – PatAnmV) vom 29. Mai 1981, Bundesgesetzblatt I, S. 521.

⁹⁹*Horns*, JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 12.

¹⁰⁰Vergleiche insoweit auch *Tauchert*, JurPC Web-Dok. 28/2002, Abs. 10.

¹⁰¹*Kiesewetter-Köbinger*, GRUR 2001, S. 192.

¹⁰²Vergleiche *Metzger*, CR 2003, S. 315.

Beitrag zum Stand der Technik, der neu und für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist, erforderlich. Der Nachweis eines solchen Beitrags ist durch die Beifügung von Quelltext als Beschreibung des Patentanspruchs *effektiver* zu führen als bei einer Beschränkung auf abstrakte Aussagen, weil bei den Recherchen zum Stand der Technik auch die bei den Dokumentationsstellen hinterlegten Open Source Software-Projekte zu berücksichtigen sind (siehe Abschnitt 3.1 auf Seite 11). Die Differenzbetrachtung wird auf diese Weise erleichtert, weil auch *anwendungsbezogen* recherchiert werden kann. Die Prüfung bezieht sich dabei nach Art. 2 Buchst. b S. 2 RLVR auf den Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit. Dies spricht dafür, dass ein Patentamt damit sogar verpflichtet ist, einen zur Beschreibung des Patentanspruchs beigefügten Quelltext bei der Prüfung zu berücksichtigen, weil nicht nur der Kern der computerimplementierten Erfindung, sondern ihre Realisierung im *Kontext* einer Vorrichtung oder eines Verfahrens Prüfungsgegenstand ist. Dieser Kontext wird durch nichts besser dargestellt als durch den Quelltext selbst.¹⁰³ Darüber hinaus ermöglicht Art. 5 Abs. 2 RLVR sogar Programmansprüche, sofern sie nicht isoliert beansprucht werden. Die Wendung "zumindest unter Bezugnahme" in dem darauf bezogenen Erwägungsgrund 13d S. 2 RLVR verdeutlicht dabei, dass die Verwendung von Quelltext zur Beschreibung des Programmanspruchs *erwünscht*, wenn nicht im eigenen Interesse sogar *geboten* ist.

Dieses Ergebnis wird bei den Entwicklern von Closed Source Software nicht auf Begeisterung stoßen.¹⁰⁴ Derzeit genießen sie nämlich eine zweifache patentrechtliche Privilegierung. Erstens gelten die im Objektcode des Programms verwirklichten Ideen und Grundsätze aufgrund des Dekompilierungsverbots nach den §§ 69c Nr. 1, Nr. 2, 69e UrhG als der Öffentlichkeit nicht zugänglich, wodurch eine Patentierung auch dann noch möglich ist, wenn der Objektcode bereits allgemein erhältlich ist. Zweitens muss derjenige Patentinhaber, der eine Patentverletzung durch Dekompilierung nachzuweisen versucht, mit umgehenden urheberrechtlichen Gegenansprüchen des Verletzers rechnen.¹⁰⁵ Zukünftig werden sich die Entwickler von Closed Source Software entscheiden müssen. Entweder nehmen sie den durch das Dekompilierungsverbot bewirkten Geheimnisschutz in Anspruch und laufen dadurch Gefahr, eine Patentanmeldung nicht durchsetzen zu können, oder sie optieren für den Anwendungsschutz und müssen gegebenenfalls Betriebsgeheimnisse¹⁰⁶ im Rahmen des Quelltexts preisgeben.¹⁰⁷

4 Fazit

Die Zulässigkeit von Softwarepatenten ist unabhängig davon Realität, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen durch das gemeinschaftsrechtliche Gesetzgebungsverfahren stabilisiert werden. Damit nicht auch noch das vor allem unter Entwicklern von Open Source Software gefürchtete Dickicht¹⁰⁸ von Softwarepatenten Wirklichkeit wird, empfiehlt es sich, verstärkt gesetzesimmanente Ansätze für einen Interessenausgleich zu verfolgen. Erfolg versprechend erscheinen dabei vor allem die öffentlichen Dokumentationsstellen. Aber auch das Modell der Treuhandinanz sollte nicht verworfen werden. Durch den Richtlinienvorschlag wird schließlich noch ein Wandel im

¹⁰³Vergleiche auch Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 61 vom 14. März 2003, S. 160.

¹⁰⁴Vergleiche *BlindlEdler/Friedewald*, Wer braucht eigentlich Software-Patente?, S. 6.

¹⁰⁵*Lutterbeck/Gehring/Horns*, Kurztgutachten, S. 10, 136.

¹⁰⁶*Haase*, Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen, S. 7.

¹⁰⁷De lege ferenda bereits *Weyand/Haase*, GRUR 2004, S. 203.

¹⁰⁸Diese Gefahr sieht allerdings auch der Bundesgerichtshof (*BGH*, Lexetius.com 2001, S. 1495, Abs. 28).

Bereich der Unterrichtung der Öffentlichkeit ermöglicht, wodurch dem eigentlichen Anliegen des Patentrechts auch im Bereich der Softwarepatente zum Erfolg verholfen werden kann.

Literatur

- Anders, Wilfried:** Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen? GRUR, 2001, S. 555—560.
- Blind, Knut/Edler, Jakob/Friedewald, Michael:** Wer braucht eigentlich Software-Patente? – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. (URL: <http://www.friedewald-family.de/Publikationen/GI2001.pdf>).
- Busche, Jan:** Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen. (URL: <http://www.jura.uni-duesseldorf.de/dozenten/busche/Vortragsmat/softwarevortragEPA.pdf>).
- Busse, Rudolf:** Patentgesetz unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentszusammenarbeitsvertrags. Kommentar. 6. Auflage. Berlin, 2003.
- Fuchs, Thomas:** Synopse zum Richtlinienvorschlag über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen II. (URL: <http://delegibus.com/2004,3.html>).
- Gehring, Robert:** Berliner Ansatz zu “Open Software Patents” – Ein Ausweg aus dem “Digital Dilemma”? (URL: <http://ig.cs.tu-berlin.de/ap/rg/2000-05/Gehring-OpenSoftwarePatents-052000.pdf>).
- Gehring, Robert/Kretschmer, Martin:** Software-Patente in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Flif-Kommunikation, 4/2003, S. 26—31.
- Geiger, Jan Fritz:** Anmerkung zum Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 11. Mai 2000 – X ZB 15/98 – Sprachanalyseeinrichtung. JurPC Web-Dok. 165/2001, Abs. 1—8 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20010165.htm>).
- Grassmuck, Volker:** Freie Software – Zwischen Privat- und Gemeineigentum. Bonn, 2002.
- Haase, Heiko:** Der Rechtsschutz von Datenverarbeitungsprogrammen in Europa im Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Patentrecht. (URL: http://www.wirtschaft.tu-ilmeneau.de/deutsch/institute/bwl/c/get_up/publikationen/IWK.pdf).
- Heide, Nils:** Softwarepatente im Verletzungsprozess – Prozessuale Strategien bei der Durchsetzung von Softwarepatenten. CR, 2003, S. 165—171.
- Horns, Axel:** Der Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen im Verhältnis zur “Open Source”-Software. JurPC Web-Dok. 223/2000, Abs. 1—80 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20000223.htm>).
- Howard, Anthony:** Patentability of Computer-Implemented Inventions – A concise analysis of the Commission’s proposal für a Directive on the patentability of computer-implemented inventions. CRi, 2002, S. 97—104.
- Kiesewetter-Köbinger, Swen:** Über die Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen. GRUR, 2001, S. 185—193.
- Kraßer, Rudolf:** Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR, 2001, S. 959—965.
- König, Reimar:** Patentfähige Datenverarbeitungsprogramme – ein Widerspruch in sich. GRUR, 2001, S. 577—584.
- Lenz, Karl-Friedrich:** Grenzen des Patentwesens – Konkrete Maßnahmen gegen die Patentinflation. Norderstedt, 2002 (URL: <http://k.lenz.name/d/v/Grenzen.pdf>).
- Lutterbeck, Bernd/Gehring, Robert/Horns, Axel:** Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software-Produkte – Ein Widerspruch? Kurzgutachten – Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Berlin, 2000 (URL: <http://www.ipjur.com/data/LuGeHo.pdf>).
- Matias, Bruno:** Patentierbarkeit von softwarebezogenen Erfindungen für geschäftliche Tätigkeiten in Europa. (URL: http://www.beetz.com/de/aktuell/downloads/paperDE_8_web.pdf).

- Metzger, Axel:** Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht – Eine kritische Würdigung der Entwürfe aus Kommission, Parlament und Rat für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen. CR, 2003, S. 313—317.
- Nack, Ralph:** Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig? – Analyse der Bundesgerichtshofs-Entscheidung “Sprachanalyseeinrichtung”. GRUR Int, 2000, S. 853—858.
- Ohly, Ansgar:** Software und Geschäftsmethoden im Patentrecht. CR, 2001, S. 809—817.
- Pfeiffer, Axel:** Zur Diskussion der Softwareregelungen im Patentrecht – Zum Ausschluss von “Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ... als solche” von der Patentfähigkeit. GRUR, 2003, S. 581—587.
- Rudisill, Stephen G./Auchterlonie, Richard C./Irfan, Kareem M.:** Patentschutz von Software in den USA. CR, 1989, S. 14—17.
- Röttinger, Moritz:** Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – Zum EG-Richtlinien-Vorschlag KOM 2002 (92) v. 20. 2. 2002. CR, 2002, S. 616—619.
- Schölch, Günther:** Softwarepatente ohne Grenzen. GRUR, 2001, S. 16—21.
- Tauchert, Wolfgang:** Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung. JurPC Web-Dok. 27/1997, Abs. 1—66 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/19970027.htm>).
- Tauchert, Wolfgang:** Zum Begriff der “technischen Erfindung”. JurPC Web-Dok. 28/2002, Abs. 1—59 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20020028.htm>).
- Tauchert, Wolfgang:** Programm und Patent – Betrachtungen im Zusammenhang mit dem Technikbegriff. JurPC Web-Dok. 36/1997, Abs. 1—61 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/19970036.htm>).
- Tauchert, Wolfgang:** Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen – neue Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen. JurPC Web-Dok. 40/2001, Abs. 1—58 (URL: <http://www.jurpc.de/aufsatz/20010040.htm>).
- Weyand, Joachim/Haase, Heiko:** Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme. GRUR, 2004, S. 198—204.
- Wiebe, Andreas:** Patentschutz und Softwareentwicklung – ein unüberbrückbarer Gegensatz? (URL: <http://ig.cs.tu-berlin.de/Think-Ahead.ORG/pdfs/IV-2-Wiebe.pdf>).

Rechtsprechung

- BGH:** Beschluss vom 11. Juni 1991 – X ZB 13/88 – Seitenpuffer. BGHZ, 115, S. 11—22.
- BGH:** Beschluss vom 11. Juni 1991 – X ZB 24/89 – Chinesische Schriftzeichen. BGHZ, 115, S. 23—32.
- BGH:** Urteil vom 4. Februar 1992 – X ZR 43/91 – Tauchcomputer. BGHZ, 117, S. 144—150.
- BGH:** Beschluss vom 13. Mai 1980 – X ZB 19/78 – Antiblockiersystem. GRUR, 1980, S. 849—851.
- BGH:** BGH, Urteil vom 4. Oktober 1990 – I ZR 139/89 – Betriebssystem. Lexetius.com, 1990, S. 179, Abs. 1—41 (URL: <http://lexetius.com/1990,179>).
- BGH:** Beschluss vom 13. Dezember 1999 – X ZB 11/98 – Logikverifikation. Lexetius.com, 1999, S. 346, Abs. 1—30 (URL: <http://lexetius.com/1999,346>).
- BGH:** Beschluss vom 11. Mai 2000 – X ZB 15/98 – Sprachanalyseeinrichtung. Lexetius.com, 2000, S. 889, Abs. 1—27 (URL: <http://lexetius.com/2000,889>).
- BGH:** Beschluss vom 17. Oktober 2001 – X ZB 16/00 – Suche fehlerhafter Zeichenketten. Lexetius.com, 2001, S. 1495, Abs. 1—42 (URL: <http://lexetius.com/2001,1495>).
- BGH:** Beschluss vom 24. Mai 2004 – X ZB 20/03 – elektronischer Zahlungsverkehr. Lexetius.com, 2004, S. 1208, Abs. 1—43 (URL: <http://lexetius.com/2004,1208>).
- BGH:** Beschluss vom 27. März 1969 – X ZB 15/67 – Rote Taube. BGHZ, 52, S. 74—85.

- BGH:** Beschluss vom 22. Juni 1976 – X ZB 23/74 – Dispositionsprogramm. BGHZ, 67, S. 22—34.
- BGH:** Beschluss vom 16. September 1980 – X ZB 6/80 – Walzabteilung. BGHZ, 78, S. 98—107.
- BPatG:** Beschluss vom 25. Juli 1988 – 19 W (pat) 93/87 – Rolladensteuerung. CR, 1989, S. 377—381.
- BPatG:** Beschluss vom 29. April 2002 – 20 W (pat) 38/00 – elektronischer Zahlungsverkehr. GRUR, 2002, S. 791—794.
- EPA-TBK:** Entscheidung vom 15. Juli 1986 – T 208/84-3.5.1 – VICOM. CR, 1986, S. 537—541.
- EPA-TBK:** Entscheidung vom 21. Mai 1987 – T 26/86-3.4.1 – Röntgeneinrichtung/Koch & Sterzel. GRUR Int, 1988, S. 585—586.
- EPA-TBK:** Entscheidung vom 31. Mai 1994 – T 769/92-3.5.1 – SOHEI. GRUR Int, 1995, S. 909—913.
- EPA-TBK:** Entscheidung vom 1. Juli 1998 – T 1173/97-3.5.1 – Computerprogrammprodukt/IBM. GRUR Int, 1999, S. 1053—1058.