

Es ist allerdings verwirklicht, wenn der Verkäufer die Sache an den Käufer überträgt. In diesem Zusammenhang ist die Eigentümerverschiebung des Kaufes von Bedeutung. Der Käufer muss die Sache als Eigentümerverschiebung erhalten, sonst ist der Kauf nichtig (§ 1038 ABGB). Diese Nichtigkeit ist jedoch nicht rückwirkend (§ 1039 ABGB). Der Käufer muss die Sache auch als Eigentümerverschiebung erhalten, sonst ist der Kauf nichtig (§ 1038 ABGB). Diese Nichtigkeit ist jedoch nicht rückwirkend (§ 1039 ABGB). Der Käufer muss die Sache auch als Eigentümerverschiebung erhalten, sonst ist der Kauf nichtig (§ 1038 ABGB). Diese Nichtigkeit ist jedoch nicht rückwirkend (§ 1039 ABGB).

<sup>54</sup> Der Verkäufer hat die Sache an den Käufer zu übergeben und diese als Eigentümerverschiebung zu erhalten (§ 1038 ABGB). Der Käufer hat die Sache als Eigentümerverschiebung zu erhalten (§ 1038 ABGB). Diese Nichtigkeit ist jedoch nicht rückwirkend (§ 1039 ABGB).

## **Bemerkungen zum Richtlinienvorschlag der EU über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen**

Mustafa Aksu\*

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 20.02.2002 einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen vorgelegt<sup>1</sup>. Er besteht aus 11 Artikeln.

Nachdem die Hintergründe und Begründung des Richtlinienvorschlags<sup>2</sup> unten kurz dargestellt werden, werden die vorgeschlagenen Änderungen in wichtigsten Punkten kritisch erörtert.

### **I. Überblick über Hintergründe und Begründung von Richtlinienvorschlag**

Unter der Begründung des RLV wird vor allem auf die ständig steigende Bedeutung und Entwicklung von Software hingewiesen, welche laut einigen Studien in erheblichem Maße auf die gesamte europäische

---

\* Dr. Hilfsdozent am Lehrstuhl für Zivilrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Istanbul

<sup>1</sup> KOM (2002) 92 endgültig. Im Internet unter [http://europa.eu.int/com/internal\\_market/en/indprop/com02-92de.pdf](http://europa.eu.int/com/internal_market/en/indprop/com02-92de.pdf) abrufbar.

<sup>2</sup> Richtlinienvorschlag wird im Folgenden als RLV abgekürzt.

Wirtschaft auswirkt und einen wesentlichen Beitrag zum Bruttosozialprodukt und zur Beschäftigung leistet<sup>3</sup>. Auch unter Hinweis auf den zunehmenden Kostenaufwand von Softwareentwicklung und die einfache Vervielfältigung von Software wird ausgeführt, dass ein patentrechtlicher Schutz generell viele positive Seiten zeige, dass die Rechtslage hinsichtlich des patentrechtlichen Schutzes von Software dagegen diffus sei und dies zu Rechtsunsicherheit führe. Ferner wird erwähnt, dass trotz der Regelungen des Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), welche Patentfähigkeit von Computerprogramme als solche ausschließen, vom Europäischen Patentamt (EPA) und den nationalen Patentämtern inzwischen Tausenden (über 20 000 allein vom EPA) von Patenten für computerimplementierte Erfindung erteilt wurden. Die in den nationalen Gesetzen vorgesehenen ähnlichen Rechtsvorschriften und die des EPÜ würden in Rechtsprechung und Praxis der Mitgliedstaaten voneinander abweichend angewendet, wobei vor allem die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sich von der Rechtsprechung der Gerichte in den Mitgliedstaaten unterscheiden würde. Die Gerichte der Mitgliedstaaten könnten den Entscheidungen der Beschwerdeinstanzen des EPA (und den Entscheidungen der Gerichte anderer Mitgliedstaaten) zwar präjudizierende Bedeutung beimessen, sie seien aber nicht daran gebunden. Die Unsicherheit und Unterschiede beim Rechtsschutz in der Praxis könnten auf Investitionsentscheidungen und auf den freien Warenverkehr im Binnenmarkt haben. Aus all diesen Gründen wird durch den RLV eine

---

<sup>3</sup> 1998 soll der Wert des Paketsoftwaremarkts in Europa bei 39 Mrd. Euro gelegt haben, siehe die Studie von Booz Allen & Hamilton für das niederländische Wirtschaftsministerium: *The Competitiveness of Europe's ICT Markets*, März 2000, S. 10; unter der Begründung wird ferner darauf hingewiesen, dass laut einer Studie von Datamonitor die Zahl der Beschäftigten in der Paketsoftwarebranche in Westeuropa von 1999 bis 2003 um 24%-71% (durchschnittlich 47%) steigen werde. Außerdem werde jeder Arbeitsplatz in der Paketsoftwarebranche 2-4 Arbeitsplätze in nachgelagerten Wirtschaftszweigen und 1 Arbeitsplatz in vorgelagerten Wirtschaftszweigen schaffen, siehe *Packaged software in Western Europe: The economic impact of the packaged software industry on the combined economies of sixteen European countries*, September 2000, Datamonitor, London.

Harmonisierung von nationalen Patentgesetzen hinsichtlich der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen bezweckt.

Der RLV hat eine Vorgeschichte: Bis zur Vorbereitung des RLV wurden einige Sondierungen gemacht und eine öffentliche Diskussion insbesondere über Internet geführt<sup>4</sup>. Hierbei verlangten Teile der europäischen Wirtschaft wiederholt rasches Handeln, damit die herrschenden Unklarheiten und die Rechtsunsicherheit über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen beseitigt würden. Entwickler und Anwender von quelloffener Software (open source) und mit ihnen große Teile der mittelständischen Wirtschaft meldeten dagegen zunehmend ihre Bedenken gegenüber Softwarepatenten an. Die letzte Sondierung erbrachte 1450 Antworten, die von einem externen Beratungsunternehmen analysiert und zu einem öffentlichen Bericht verarbeitet wurden<sup>5</sup>. Auch unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gewichts der Befürworter der im Sondierungspapier dargelegten Ansatzes – gemessen an der Zahl der betroffenen Arbeitsplätze und der Höhe der Investitionen – geht die Kommission davon aus, dass eine Harmonisierung der bestehenden Rechtslage in etwa auf der Stufe des *status quo* erforderlich ist, so wie er sich aus der Praxis und der Rechtsprechung des EPA ergeben hat.

Hierbei werden auch die Erkenntnisse einer Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen sowie anderer einschlägiger wirtschaftlicher Untersuchungen ausgewertet<sup>6</sup>. Bei der Ermittlung der

---

<sup>4</sup> Siehe Förderung der Innovation durch Patente – Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM (1997) 314 endg., 24. Juni 1997; Förderung der Innovation durch Patente – Folgemaßnahmen zum Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, KOM (1999) 42 endg., 5. Februar 1999; die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen – Sondierungspapier der Dienststellen der Generaldirektion Binnenmarkt (19. Oktober 2000), abrufbar unter [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/de/indprop/softpatde.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/softpatde.htm)

<sup>5</sup> Siehe [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/de/indprop/softpatanalyse.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/softpatanalyse.htm)

<sup>6</sup> Siehe „The Economic Impact of Patentability of Computer Programs“, abrufbar unter [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/studyintro.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm); siehe ferner die in der Fn 11 (Fn. 1) erwähnten Quellen. Zur Frage, „Mikro- und makroökonomische Implikationen der Patentierbarkeit von Softwareinnovationen: Geistige Eigentumsrechte in

Patentierungsvoraussetzungen habe die Kommission der Patentpraxis ihrer wichtigsten Handelspartner besonderer Aufmerksamkeit geschenkt, dies gelte vor allem für die Vereinigten Staaten und Japan. Die Forschungen verweisen zwar auch deutlich auf bedenkliche Aspekte der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in den Vereinigten Staaten. Es konnte jedoch nach der Ansicht der Kommission nicht belegt werden, dass die bedenkliche Aspekte schwerer wiegen als die positiven Auswirkungen der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in den USA.

## **II. Überblick über die vorgeschlagenen wichtigsten Änderungen und ihre kritische Erörterung**

### **1. Definition computerimplementierter Erfindung**

In Artikel 2 lit. a wird computerimplementierte Erfindung als die Erfindung definiert, zu ihrer Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Das Besondere daran ist, dass computerimplementierte Erfindung als eine besondere Kategorie zum ersten Mal gesetzlich definiert wird und dass die Definition eine Voraussetzung der Patentierbarkeit, nämlich die Neuheit der Erfindung beinhaltet. Die Definition für sich betrachtet lässt die Frage aber offen, ob es für die Technizität computerimplementierter Erfindung genügt, dass die Lehre auf einem Rechner ausgeführt wird, oder hierzu noch eine zusätzliche Technizität hinzutreten muss<sup>7</sup>. Ist eine zusätzliche

---

der Informationstechnologie im Spannungsfeld von Wettbewerb und Innovation“ ist auch ein Gemeinschaftsgutachten des MPI und des Fraunhofer Instituts erschienen, es ist abrufbar im Internet unter: <http://www.bmwi.de/Hompage/download/technologie/Softwarepatentstudie.pdf>, dieses wurde als Endbericht veröffentlicht, Karlsruhe, September 2001.

<sup>7</sup> Siehe hierzu *Sedlmaier*, Roman, „Anmerkung zum alternativen Formulierungsvorschlag der Bundesregierung bezüglich des EU-Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, Oktober 2002, 448, 449.

Technizität erforderlich, ist sie dann über die Definition der Erfindung überhaupt zu suchen. Daher wird hierzu zu Recht vorgeschlagen, dass der Begriff der „Erfindung“ in Artikel 2 lit. a durch den Begriff „technische Lehre“ zu ersetzen ist<sup>8</sup>.

Ferner stellt die Neuheit der Erfindung üblicherweise nicht einen notwendig begriffsbestimmenden Bestandteil der Erfindung dar<sup>9</sup>. Daher spielt die Neuheit der Erfindung keine Rolle bei der Bestimmung ihrer Technizität. Soll die „offensichtliche“ Neuheit aber begriffsbestimmender Bestandteil des Erfindungsbegriffes sein, wird sie folglich unter Umständen auch auf die Bestimmung der Technizität auswirken. Daher wird in dem Alternativformulierungsvorschlag des Bundesministeriums der Justiz, welcher in Folge der durch das Bundesministerium der Justiz am 13.5.2002 durchgeführten Expertenanhörung als Diskussionspapier erarbeitet wurde<sup>10</sup>, der letzte Teilsatz in Art 2 lit. (a)<sup>11</sup> gestrichen.

## 2. Die Technizität computerimplementierter Erfindungen

Nach Artikel 52 II EPÜ sind Programme für Datenverarbeitungsanlagen „als solche“ keine Erfindungen und somit nicht patentierbar. Die Beschwerdekammer des EPA gehen davon aus, dass alle Erfindungen zunächst einmal technischen Charakter haben müssen. Auch Artikel 27 / I des TRIPS-Übereinkommens lässt sich als ein Argument für die Technizität der Erfindung heranziehen: Dort heißt es, Patente seien für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Technizität der Erfindung wird etwa als Grundvoraussetzung eines patentrechtlichen Schutzes im europäischen Rechtsraum angesehen, zumal diese nach der

---

<sup>8</sup> Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 7), S. 449.

<sup>9</sup> Siehe nur Bernhardt, Wolfgang / Krasser, Rudolf, Lehrbuch des Patentrechts, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, München 1986, S. 84; Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 7), S. 449

<sup>10</sup> Siehe dazu Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 7), S. 449.

<sup>11</sup> Dieser Teilsatz lautet: „...und die auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal aufweist“.

Lehre und der gerichtlichen Praxis in Europa gerade das Merkmal darstellen soll, das den patentrechtlichen Schutz von dem übrigen immaterialrechtlichen Schutz unterscheidet<sup>12</sup>. In diesem Zusammenhang heißt es in den Erwägungsgründen Nummer 11 des RLV: „Damit eine Erfindung als patentierbar gilt, sollte sie technischen Charakter haben und somit einem Gebiet der Technik zuzuordnen sein“<sup>13</sup>. Somit will der RLV an dem Erfordernis der Technizität nicht ändern.

Hinsichtlich der Patentierbarkeit von Computerprogrammen stellt die Frage nach ihrer Technizität einen erheblichen Diskussionspunkt dar. Dabei wird vor allem über den Punkt gestritten, wie die Formulierung in den positivrechtlichen Quellen, nämlich „Computerprogramme als solche“ zu verstehen ist.

Der RLV will dieses Problem für computerimplementierte Erfindungen durch eine Regelung lösen, die jedoch auch für die Patentierbarkeit von Computerprogrammen überhaupt von Bedeutung sein wird: Artikel 3 des RLV sieht vor, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass eine computerimplementierte Erfindung als einem Gebiet der Technik zugehörig gilt. Dies bedeutet, dass bei den computerimplementierten Erfindungen das Erfordernis, dass sie dem Gebiet der Technik zugehören, *per se* erfüllt ist. Dies wird in der Begründung und in der Erläuterung der einzelnen Artikeln der Richtlinie eindeutig zum Ausdruck gebracht: In der Erläuterung zu den einzelnen Artikeln der Richtlinie heißt es zu Artikel 3: „Eine computerimplementierte Erfindung ist per Definition einem Gebiet der Technik zugehörig. Dagegen entspricht ein Algorithmus, der ohne Bezug zu

---

<sup>12</sup> Siehe nur *Troller*, Alois, *Immaterialgüterrecht*, Band I, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 1968 Basel und Stuttgart, S. 20 ff., 165 ff., insbesondere 171ff.; *Bernhardt / Krasser*, a.a.O. (Fn. 9) S. 89 ff.; *Gaul*, Dieter / *Bartenbach*, Kurt, *Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, A 82ff., B 10f. 5. Auflage, 1984 Köln (Nach dem Stand von Juli 2002); *Benkard / Brauchhausen / Rogge / Schäfers / Ullmann*, *Beck'sche Kurz Kommentar*, *Patentrecht und Gebrauchsmustergesetz*, Band 4, München 1993, 9. neubearbeitete Auflage, PatG § 1 Rn. 40ff.; *Hubmann*, Heinrich / *Götting*, Horst-Peter, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 7. Auflage München 2002, § 4, Rn. 4ff., § 8 Rn. 2ff.; für türkisches Recht siehe nur, *Tekinalp*, Ünal, *Immaterialgüterrecht*, erweiterte 2. Auflage, Istanbul 2002, S. 451f., Rn. 5ff.

<sup>13</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 19 unter Erwägungsgründe.

einer physischen Umgebung definiert ist, nicht der Definition einer „computerimplementierten Erfindung“ und wird somit keinem Gebiet der Technik zugeordnet“<sup>14</sup>. In der Begründung heißt es ferner: „In der Frage, welchen computerimplementierten Erfindungen „Technizität“ zugesprochen werden kann, lässt sich aus dem kürzlich verhandelten Fall Controlling pension benefits system<sup>15</sup> schließen, dass alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, per Definition als technisch anzusehen sind (da es sich bei dem Computer um eine Maschine handelt). Sie überwinden somit die erste Hürde auf dem Weg zur Patentierbarkeit“<sup>16</sup>. Im Rahmen und insbesondere unter Berücksichtigung der Erwägungsgründen des Vorschlages lässt sich somit annehmen, dass die Kommission vom Vorhandensein einer gewissen Grundtechnizität der Erfindung ausgeht, die bei allen computerbezogenen Lehren aufgrund der auftretenden physikalischen Veränderungen bei der Hardware bei Ausführung von Programmbefehlen etwa per se besteht<sup>17</sup>.

In diesem Zusammenhang stellt sich jedoch die Frage, wie die Formulierung „Computerprogramme als solche“ in § 1 Abs. 2, 3 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ zu verstehen ist. Der RLV will ja diese Formulierung behalten. Auch wenn es angenommen werden könnte, dass damit nur die Algorithmen gemeint sein müssen, weil diese für sich keinen Bezug zu einer physischen Umgebung erfordern und folglich seinem Wesen nach nicht technisch sind<sup>18</sup>, würde dies aber bereits an dem Begriff des Computerprogramms selbst scheitern. Denn das Computerprogramm, auch wenn es unterschiedlich verstanden wird und einen breiten Inhalt hat, ist mehr als die Algorithmen, die dem Programm etwa zugrunde liegen bzw. eine Phase der Software darstellen. Es sieht aber so aus, als würde die

---

<sup>14</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 15.

<sup>15</sup> Controlling pension benefits system/PBS, Entscheidung T-0931/1995 vom 8.09.2000

<sup>16</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 7.

<sup>17</sup> Siehe hierzu, Roman, *Sedlmaier*, Der Richtlinienvorschlag für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – eine Anmerkung, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2002, 97.

<sup>18</sup> *Sedlmaier*, a.a.O. (Fn. 17), 97; vgl. auch die Vorschlagsbegründung der Richtlinie, a.a.O., (Fn. 1), S. 8 unter „Funktion von Algorithmen“.



Kommission auch die Computerprogramme alleine, also die noch nicht auf einem Rechner ablaufen, darunter subsumieren wollen, weil sonst mit dem Satz in der Erläuterung zum Artikel 5 nichts anzufangen ist. Dort heißt es: „Es sei darauf hingewiesen, dass der Vorschlag der Praxis des EPA nicht folgt, die Beanspruchung von Computerprogrammen allein oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger zuzulassen, weil dies so verstanden werden könnte, als würden Patente auf Computerprogramme „als solche“ erteilt“<sup>19</sup>. Die Formulierung als solche müsste demnach nicht nur die Algorithmen sondern auch die Computerprogramme für sich umfassen. Diese Schlussfolgerung ist aber auch nicht zwingend, weil es in Artikel 5 RLV heißt, „dass auf eine computerimplementierte Erfindung entweder ein Erzeugnisanspruch erhoben werden kann, wenn es sich um einen programmierten Computer, ein programmiertes Computernetz oder eine sonstige programmierte Vorrichtung handelt, oder aber ein Verfahrensanspruch, wenn es sich um ein Verfahren handelt, das von einem Computer, einem Computernetz oder einer sonstigen Vorrichtung durch Ausführung von Software verwirklicht wird“. Aus all diesen ergibt sich, dass aus dem RLV hinsichtlich des Problems über die Technizität von Computerprogrammen keine klaren Ansatzpunkte zu entnehmen sind. Vielmehr kann der RLV letztlich dazu führen, dass die Software, die nicht als Teil einer computerimplementierten Erfindung beansprucht werden, neu und gewerblich anwendbar sind und einen Beitrag zum Stand der Technik leisten, im Gegensatz zu den anderen Softwares nicht patentierbar sind, die als Teil einer computerimplementierten Erfindung beansprucht werden und womöglich einen Patentschutz erlangen. Dies kann also eine patentrechtliche Schlechterstellung von Zwischenprodukten im Hinblick auf „computerimplementierte Erfindungen“ zur Folge haben<sup>20</sup> und zu einer Begünstigung computerimplementierter Erfindungen führen.

Hinsichtlich der umfangreichen und hauptsächlichen Frage nach der Technizität von Computerprogrammen lässt sich annehmen, dass der RLV diese doch mittelbar bejaht: Dies lässt sich darauf stützen, dass für die

---

<sup>19</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 16.

<sup>20</sup> Siehe hierzu *Sedlmaier*, a.a.O. (Fn. 17), 97, 100.

Technizität computerimplementierter Erfindungen nach dem RLV genügt, für ihre Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung einzusetzen. Durch argumentum a maiori ad minus lässt sich somit etwa behaupten: wenn schon die computerimplementierten Erfindungen deswegen technisch sein sollen, weil zu ihren Ausführung ein Computer oder ähnliches eingesetzt wird, dann erst recht sollen die Computerprogramme alleine technisch sein, die ihrem Wesen nach zum Abflauen auf einem Computer bestimmt sind. Damit würde das Grundhindernis zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen aufgehoben.

### 3. Neuheit der Erfindung

Die Neuheit stellt in Artikel 2 des RLV einen Bestandteil der computerimplementierten Erfindung dar. Demnach muss computerimplementierte Erfindung auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal aufweisen, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird. Daraus ergibt sich, dass die Neuheit weder im Programm selbst noch in dem technischen Beitrag der Erfindung vorliegen muss<sup>21</sup>. Die Erfindung ist also insgesamt zu bewerten, so dass man die technischen Bestandteile der Erfindung von den nichttechnischen nicht isolieren darf. Dies wird in der Erläuterung der einzelnen Artikeln der Richtlinie zum Artikel 2 wie folgt festgestellt: „Aus der Definition ergibt sich, dass unerheblich ist, ob die „Neuheit“ einer Erfindung in Anwendungsbereich der Richtlinie auf einem technischen Merkmal beruht. Aus der Verwendung des Ausdrucks „auf den ersten Blick“ im Zusammenhang mit den „neuartigen Merkmalen“ ergibt sich, dass die tatsächliche Neuheit nicht nachgewiesen werden muss (z. B. durch eine Recherche), wenn es festzustellen gilt, ob eine beanspruchte Erfindung dieser Definition gerecht wird. Wie in Erwägungsgrund 11 und Artikel 4 darlegt, ist das Vorliegen eines „technischen Beitrags zum Stand der Technik“ nicht anhand des Kriteriums der Neuheit, sondern der

---

<sup>21</sup> Vgl. hierzu *Sedlmaier*, a.a.O. (Fn. 17), 97, 98.

erfinderischen Tätigkeit zu prüfen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Ansatz der Praxis besser gerecht wird<sup>22</sup>.

Es kann in vielen Fällen tatsächlich angebracht sein, die technischen Bestandteile der Erfindung von den nichttechnischen nicht zu isolieren sind, also diese als eine *Einheit* zu bewerten sind. Denn der Erfindungsgedanke in jeder Erfindung stellt eine Einheit dar und die Bestandteile der Erfindung ergänzen sich mehr oder weniger gegenseitig. Diese gelten für computerimplementierte Erfindungen ebenfalls. Das Problem ist hier aber, dass die Technizität computerimplementierter Erfindungen per Definition bejaht wird. Eigentlich ist das Vorliegen eines technischen Beitrages zum Stand der Technik nicht anhand der Neuheit der Erfindung zu prüfen. Diese sind unterschiedliche Prüfungsstufen bei dem Erlangen des patentrechtlichen Schutzes. Hier anschließend stellt sich aber die Frage, ob sich die Neuheit der Erfindung auf die technischen Bestandteile der Erfindung oder auf die Erfindung insgesamt beziehen muss. Auch wenn die technischen und nichttechnischen Bestandteile der Erfindung voneinander grundsätzlich nicht zu isolieren sind und Neuheit eines Bestandteiles das Kriterium der Neuheit der Erfindung erfüllen kann, kann es unter Umständen dazu kommen, dass sich die Neuheit nur auf die nichttechnischen Bestandteile der Erfindung bezieht. Hinsichtlich computerimplementierter Erfindung kann es also sein, dass die Neuheit weder im Computerprogramm noch in dem sonstigen technischen Beitrag zu finden ist. Dies scheint hinsichtlich der patentrechtlichen Grundsätze etwas fraglich zu sein.

#### **4. Technischer Beitrag zum Stand der Technik bzw. erfinderische Tätigkeit**

In Artikel 4/I des RLV wird festgehalten, dass die erfinderische Tätigkeit neben der Neuheit, gewerblicher Anwendbarkeit eine Voraussetzung zur Patentierbarkeit ist. In Absatz 2 wird ausgeführt: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit nur erfüllt ist, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen

---

<sup>22</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 14f.

technischen Beitrag leistet“. Und in Absatz 3 heißt es: „Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfassen kann, vom Stand der Technik abhebt“.

In Artikel 2 wird technischer Beitrag definiert als ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. Laut der Erläuterung zu den einzelnen Artikeln der Richtlinie zum Artikel 4 muss dies als nähere Bestimmung und nicht als Ersatz für die Definition des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit in Artikel 56 EPÜ verstanden werden.

Somit verschiebt sich die Problematik der Patentierbarkeit von Software im Grunde von der Diskussion über ihre Technizität auf die erfinderische Tätigkeit hin<sup>23</sup>. Denn wie bei der Würdigung der Neuheit der Erfindung wird es bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht auf den spezifisch technischen Bestandteil der Erfindung ankommen: Die Technizität wird ja bereits dadurch per se bejaht, dass die Erfindung ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen bzw. mit einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung realisiert wird. Es wird somit für die Feststellung einer technischen Lehre nicht mehr darauf ankommen, „ob die computerbezogene Lehre einen Beitrag „in technischer Hinsicht“ leistet“<sup>24</sup>. Mit einer derartigen Auslegung stößt der Richtlinienvorschlag die bisherige Systematik des Patentrechts um, derzufolge eine inhaltliche Prüfung der Erfindungseigenschaft stattfindet. Die vom EPA in den Entscheidungen „Computerprogrammprodukt“ und vom BGH in der Entscheidung „Suche fehlerhafter Zeichenketten“ gefundene Definition des „weiteren technischen Effekts“ bzw. der „technischen Eigenheit“ soll als inhaltliche Anforderung systemwidrig auf

---

<sup>23</sup> Siehe *Sedlmaier*, a.a.O. (Fn. 17), 97, 98.

<sup>24</sup> Siehe zu der bisherigen Rechtsprechung, BGH, v. 17.10.2001, „Suche fehlerhafter Zeichenketten“, Mitteilungen 2001, 553 = CR 2002, 88; EPA, „Computerprogrammprodukt“, ABl. EPA 1999, 609; EPA – „Steuerung eines Pensionssystems“, Cri 2001, 18 = ABl., EPA 2001, 441, in bezug auf den Verfahrensanspruch; BPatG., Beschl. V. 21.3.2002, „Technizität eines computerimplementierten Verfahrens zur Herstellung eines Kabelbaums“, CR 2003, 18.

die Stufe der erfinderischen Tätigkeit verlagert werden“<sup>25</sup>. Die Rechtsprechung versucht mit diesem Kriterium vom weiteren technischen Effekt einen Anhaltspunkt für die Frage nach der Technizität der Software zu finden. Daher wird dieser Punkt auf der Stufe der Technizität erörtert. Mit der Lösung des RLV wird dieser nunmehr im Rahmen der Erfindungshöhe geprüft.

Die Erfindung wird dabei insgesamt bewertet. Infolge dessen kann der technische Beitrag gerade darin liegen, dass der Stand der Technik (bzw. Nichttechnik) abgehoben wird, der eigentlich technische Bestandteil der Erfindung jedoch nicht über den Stand der Technik hinausgeht. Wird beispielsweise eine Geschäftsmethode, die für sich betrachtet keine technische Lehre darstellt, mit Hilfe eines Computerprogramms ausgeführt, wird die Technizität der Erfindung als Grundvoraussetzung bejaht. Es wird somit für ihre Patentierbarkeit insbesondere darauf ankommen, ob die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik liefert, der für einen Fachmann nicht naheliegend ist. Da gerade bei der Ermittlung des technischen Beitrages auf eine Gesamtbetrachtung abgestellt werden muss, also keine Gewichtungen vorgenommen werden darf (Art. 4 III RLV), kann es vorkommen, dass der technische Beitrag gerade nur in der Geschäftsmethode selbst vorliegt. Wie soll aber eine solche Gesamtbetrachtung gelingen. „Entweder nimmt man eine Gesamtbetrachtung ohne Einschränkung vor, dann folgt daraus eine Erweiterung des Patentschutzes für computerimplementierte Erfindungen, weil dann alles zu berücksichtigen ist, worin sich die angemeldete Lehre vom Stand der Technik unterscheidet“<sup>26</sup>. Damit würde auch die Geschäftsmethode, die keinen technischen, sondern z.B. nur einen finanzmathematischen Fortschritt beinhaltet, als erfinderisch gelten. Insofern widersprechen sich die Begriffe „Beitrag“ und „Gesamtbetrachtung“.

---

<sup>25</sup> Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 17), 97, 98.

<sup>26</sup> So z.B. Krasser, GRUR 2001, 959, 964 unter IV a. E., für die derzeitige Rechtslage hinsichtlich der Beurteilung der Erfindungshöhe mit dem Hinweis auf Art. 54 II EPÜ, der eine Gesamtbetrachtung fordere.

Oder man rechnet dem jeweiligen Fachmann in Anlehnung an die Entscheidung „Steuerung eines Pensionssystems“ die nichttechnischen Neuerungen einer Lehre zu. Damit erweitert man fiktiv den bekannten Stand der Technik, so dass nur noch technische Neuerungen in der angemeldeten Lehre bei der Beurteilung der Erfindungshöhe zum Tragen kommen. Dieser Weg bleibt letztlich als einziger übrig, sofern die Kommission die derzeitige Patentierungspraxis bei computerbezogenen Erfindungen nicht ausweiten und damit der US-amerikanischen Praxis angleichen möchte<sup>27</sup>.

Die letzte Lösung ist im Grunde etwas anderes als eine Gesamtbetrachtung bei der Feststellung des Beitrags zum Stand der Technik. Dass im Grunde statt einer Gesamtbetrachtung letztlich eine punktuelle vorgenommen wird, ergibt sich daraus, dass es nicht gewollt ist, beispielsweise eine Geschäftsmethode, die für sich betrachtet keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, also ihr Beitrag nur im nichttechnischen liegt, einen patentrechtlichen Schutz erlangt. Unter dieser Betrachtungsweise wird notwendigerweise zwischen den nichttechnischen und technischen Bestandteilen der Erfindung unterschieden, weil sonst eine solche Betrachtung mit dem gewollten Ergebnis nicht durchführbar ist. Denn ansonsten müsste die Erfindung mit allen Bestandteilen, also mit technischen sowie technischen bewertet werden und einfach nur darauf abgestellt werden, ob die Erfindung insgesamt einen Beitrag zum Stand der Technik bzw. der Nichttechnik leistet oder nicht. Demnach könnte eine reine Geschäftsmethode, die für sich betrachtet einen Beitrag zum Stand der Nichttechnik leistet, patentierbar sein. Gerade dieses Ergebnis will man aber vermeiden. Dies wird unter Erläuterung der einzelnen Artikeln der Richtlinie zum Artikel 4 klar zum Ausdruck gebracht: „Daraus ergibt sich Folgendes: Sofern eine Erfindung Aspekte aufweist, die nach Artikel 52 Absatz 2 EPÜ ausgeschlossen sind (z. B. eine Geschäftsmethode), so kann diese dennoch patentfähig sein, wenn sie einen *technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, der über das Naheliegende hinausgeht*. Falls jedoch kein technischer Beitrag vorliegt, z. B. weil der Beitrag zum Stand der Technik gänzlich auf nicht-technischen Aspekten beruht, was beispielsweise der Fall wäre, wenn

---

<sup>27</sup> Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 17), 97, 98.

es sich bei dem Beitrag um eine reine Geschäftsmethode handelt, dann liegt kein patentierbarer Gegenstand vor. Es ergibt sich noch eine weitere logische Konsequenz aus diesem Ansatz: Obwohl ein gültiger Anspruch möglicherweise technische und nicht-technische Merkmale aufweist, können die rein nicht-technischen Merkmale nicht isoliert von den technischen Merkmalen monopolisiert werden<sup>28</sup>. Folglich wird vom Grundsatz, bei der Ermittlung des technischen Beitrags darauf abzustellen sei, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als auch nichttechnische Merkmalen umfassen kann, vom Stand der Technik abhebe, eine Ausnahme gemacht.

Da aber bei der Ermittlung des technischen Beitrages im Grunde wiederum auf die Zugehörigkeit einem Bereich der Technik abgestellt wird, kommt es letztlich auf die am Anfang bejahten, letztlich doch verneinten Technizität an, auch wenn die Prüfung nicht als die Ermittlung der Technizität genannt werden soll, sondern als die der Erfindungshöhe.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass der Ansatz, der gängigen Praxis durch eine Regelung eine offensichtliche gesetzliche Grundlage zu geben, grundsätzlich gut vertretbar ist. Unabhängig davon wie die Frage nach der Technizität einer Erfindung im Prinzip zu beurteilen ist, scheint die Ansicht der Kommission, die Technizität computerimplementierter Erfindungen und folglich die der Software per Definition zu bejahen, mit dem Ausschluss der patentrechtlichen Ansprüche auf Computerprogramme nicht in Einklang zu stehen.

Es ist fraglich, ob die Lösung der Technizitätproblematik auf dieser Weise etwa mit einem Schlag per höhere Hand sinnvoll ist. Auch durch die Besonderheiten der Prüfung der Erfindungshöhe bei den computerimplementierten Erfindungen würde „ein Sonderpatentrecht für computerbezogene Erfindungen geschaffen, das letztendlich nicht zu einer Rechtsharmonisierung führt, sondern vielmehr einen gegenteiligen Effekt bewirkt“<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Siehe oben (Fn. 1), S. 16.

<sup>29</sup> Sedlmaier, a.a.O. (Fn. 17), 97, 101.

Daher ist zu erwarten, dass der RLV noch einige Änderungen haben wird. Wie bereits erwähnt hat das deutsche Bundesministerium der Justiz einen Alternativformulierungsvorschlag als Diskussionspapier erarbeitet<sup>30</sup>. Ferner lehnt die Französische Regierung den RLV als unzureichend ab<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Siehe dazu *Seldmaier*, a.a.O. (Fn. 7), 448ff.

<sup>31</sup> Siehe dazu *Seldmaier*, a.a.O. (Fn. 7), S. 449; vgl. <http://www.koellnerkewitz.de/pdf/brevetlogiciel.pdf>.