

Aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz: computerimplementierte Erfindungen

Der vorliegende Beitrag skizziert und kommentiert im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes Hintergrund und aktuellen Stand des viel diskutierten Richtlinienvorschlages zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (vgl. hierzu auch NIP 5/2004 S. 36). In der nächsten Ausgabe der NIP werden die Entwicklungen im Bereich des Urheberrechts aufgenommen, insbesondere der so genannte „Korb 2“ der Urheberrechtsreform und die so genannte Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG.

„Konjunktur“ des geistigen Eigentums

Das Rechtsgebiet des geistigen Eigentums hat in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten weltweit einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Rechtsfragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts treten im Informationszeitalter immer stärker in den Blickpunkt des wirtschaftlichen Interesses. Hintergrund der anhaltenden „Konjunktur“ des Immaterialgüterrechts ist insbesondere der rasante technologische Fortschritt im Bereich der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien), der durch die Entwicklung einer Vielzahl völlig neuartiger Schlüsseltechnologien und immaterieller Wirtschaftsgüter gekennzeichnet ist. Computerprogramme, mikroelektronische Halbleiterchips (Topographien), Datenbanken, Multimediawerke und Domain-Namen, stehen – um einige der wichtigsten Schutzgegenstände zu nennen – beispielhaft für diese Entwicklung. Innerhalb der sich in den vergangenen Jahren neu herausgebildeten juristischen „Querschnittsmaterie“ des „IT-Rechts“ nehmen daher Rechtsfragen des „geistigen Eigentums“ einen besonders breiten Raum ein.

Die Bereitstellung eines angemessenen und mit Blick auf die jeweils betroffenen Allgemeininteressen ausgewogenen Schutzes neuartiger immaterieller Wirtschaftsgüter stellt das international etablierte System zum Schutz des geistigen Eigentums anhaltend vor große Herausforderungen. Die Herausforderung für die Rechtsordnung zum Schutz des geistigen Eigentums besteht dabei nicht allein darin, neuartige immaterielle Wirtschaftsgüter als neue Schutzgegenstände anzuerkennen und in geeigneter Weise in das durch unterschiedliche Sondergesetze geprägte System des Immaterialgüterrechts zu integrieren. Eine besondere Herausforderung ist vielmehr auch darin zu erblicken, dass sich in dem durch die weitgehende „Digitalisierung“ immaterieller Schutzgegenstände einerseits und eine

Autor: Prof. Dr. jur. Matthias Pierson

Professor für Wirtschaftsrecht am Fachbereich Recht der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Vertiefungsgebiete: Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht

Herausforderung durch IuK-Technologie

Schutz geistigen Eigentums und Globalisierung

„Vernetzung“ potenzieller Nutzer andererseits gekennzeichneten Informationszeitalter die Bedingungen für deren „ubiquitäre“ Nutzung – wie insbesondere im Bereich des urheberrechtlichen Werkschutzes deutlich wird¹ – grundlegend geändert haben.

Der Fortschritt im Bereich der modernen IuK-Technologien ist jedoch nicht nur durch die Entwicklung einer Vielzahl neuartiger immaterieller Schutzgegenstände gekennzeichnet, sondern vor allem auch dadurch, dass mit der Entwicklung der neuen Kommunikationsmedien – vor allem der E-Mail-Kommunikation und dem Internet – die maßgebliche technische Infrastruktur für eine immer schneller voranschreitende „Globalisierung“ geschaffen wurde. In einer zunehmend globalisierten und vernetzten Wirtschaft machen die Nutzung und Verwertung immaterieller Wirtschaftsgüter naturgemäß immer seltener an den nationalen Grenzen halt, vielmehr gehört der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr heute selbst für viele kleine und mittelständische Unternehmen zum geschäftlichen Alltag. Der Druck auf eine weitere Harmonisierung der Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums sowie einer internationalen Vereinheitlichung der rechtlichen Instrumente zur effektiven Rechtsverfolgung ist dadurch in den zurückliegenden Jahren erheblich gestiegen.

Besonders wichtige Gesetzesinitiativen

Der durch den Fortschritt der modernen IuK-Technologien und die zunehmende Internationalisierung des Wirtschaftsverkehrs erzeugte Druck zur Fortentwicklung des Immaterialgüterrechts spiegelt sich in einer Vielzahl von Regulierungsinitiativen des Gesetzgebers auf nationaler und internationaler Ebene wider. Die Vielzahl unterschiedlicher gesetzgeberischer Initiativen auf nationaler und europäischer Ebene sowie die Geschwindigkeit, in der sich die Fortentwicklung des rechtlichen Rahmens mitunter vollzieht – im Urheberrecht gehen die Novellen zurzeit nahtlos ineinander über² –, stellen mitunter auch für den Rechtsberater eine Herausforderung dar. Ein Überblick über den aktuellen Stand einiger besonders wichtiger gesetzgeberischer Initiativen zum Schutz des geistigen Eigentums erscheint daher hilfreich.

Gewerblicher Rechtsschutz

EG-Richtlinienvorschlag betreffend die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Bei Computersoftware handelt es sich um die Schlüsseltechnologie des Informationszeitalters. Entsprechend zählt die Frage eines angemessenen Softwareschutzes zu den ältesten und am heftigsten diskutierten Fragen, die durch die Informationstechnologie im Bereich des geistigen Eigentums aufgeworfen wurde. Mit der in vielen Teilen der Welt erfolgten Etablierung eines gesetzlich verankerten urheberrechtlichen Schutzes von

Neubelebung der Diskussion

Computerprogrammen Anfang der 90er-Jahre trat die in den 70er- und 80er-Jahren in Europa unter Experten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums heftigst umstrittene Frage der Patentfähigkeit von Software zwar für ein knappes Jahrzehnt wieder stärker in den Hintergrund. Ausgelöst durch die großzügige Patentierungspraxis softwarebezogener Erfindungen in den USA,³ eine liberalere Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamtes (EPA)⁴ und nicht zuletzt einen Richtlinienvorschlag der EG-Kommission über die Patentierbarkeit so genannter computerimplementierter Erfindungen vom 20.02.2002⁵ wird die Frage eines Patentschutzes von Software in Europa – insbesondere auch in Deutschland – in jüngerer und jüngster Zeit bekanntlich aber wieder sehr kontrovers diskutiert.⁶

Richtlinienvorschlag der Kommission vom 20.02.2002

Am 20.02.2002 hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EGK) – nach mehrjährigen Vorarbeiten – den Vorschlag für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen erlassen.⁷

Ein wesentlicher Beweggrund für die Kommission zum Erlass des Richtlinienvorschlages war die Gewährleistung von Rechtssicherheit in der Gemeinschaft in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen. Zwar unterliegen die nationalen Patentämter der Mitgliedstaaten und das EPA ähnlichen Rechtsvorschriften für die Erteilung von Patenten auf softwarebezogene Erfindungen. Andererseits besteht – wie die unterschiedliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten Deutschland und Großbritannien zeigt – die Gefahr, dass sich die Anwendung der Vorschriften in Rechtsprechung und Praxis unterschiedlich entwickelt.⁹ Unterschiede beim Rechtsschutz in der Praxis können jedoch negative Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und auf den freien Warenverkehr im Binnenmarkt haben. Ziel des Richtlinienvorschlages der EGK ist es daher, die Rechts- und Verwaltungspraxis in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren und die Patentierungsvoraussetzungen für computerimplementierte Erfindungen transparenter zu machen.

Der Vorschlag der EGK geht davon aus, dass die erforderliche gemeinschaftsweite Harmonisierung des Rechtsschutzes computerimplementierter Erfindungen ohne eine abrupte Änderung der patentrechtlichen Lage, insbesondere ohne irgendeine Ausdehnung der Patentierbarkeit auf Computerprogramme „als solche“ erfolgen sollte. Zwar sei das Patentsystem, wo dies erforderlich sei, anzupassen, damit Erfindungen in neuen Bereichen der Technik den nötigen Schutz erhalten. Diese Weiterentwicklung des Systems solle sich aber an den allgemeinen, historisch gewachsenen Grundsätzen des europäischen Patentrechts ausrichten. Diese finde ihren besonderen Ausdruck in dem Grundsatz, dass eine Erfindung einen tech-

Ziel des Vorschlags⁸

Ansatz des EGK-Vorschlags¹⁰

nischen Beitrag zum Stand der Technik leisten muss, damit sie patentierbar ist. Eine Ausweitung des Patentschutzes für computerimplementierte Erfindungen, etwa durch Verzicht auf das Kriterium des technischen Beitrages und entsprechend – nach dem Vorbild der USA – eine Öffnung des Patentschutzes für computerimplementierte Geschäftsmethoden wird ausdrücklich abgelehnt.

Richtlinienvorschlag in der geänderten Fassung des Europäischen Parlaments vom 24.09.2003

Weitreichende Änderungen

Das Europäische Parlament (EP) hat den Vorschlag der Kommission am 24.09.2003 nach erster Lesung gebilligt, allerdings in einer grundlegend geänderten Fassung, die vom ursprünglichen Kommissionsentwurf in wesentlichen Punkten abweicht und nach der die Voraussetzungen für eine Patentierung computerimplementierter Erfindungen erheblich verschärft würden.¹¹ Die Entschließung durch das Europäische Parlament erfolgte offenbar unter dem Eindruck der Argumente der Kritiker – insbesondere Vertretern kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie der Open-Source-Bewegung –, die die innovationsfördernde Wirkung softwarebezogener Patente mit Vehemenz bestreiten.¹² Die Fassung des vom Europäischen Parlament in erster Lesung angenommenen Textes enthält eine so große Anzahl von Änderungen¹³ gegenüber dem Vorschlag der EGK, dass deren vollständige Erörterung den vorstehenden Rahmen bei weitem sprengen würde.

Auswirkungen des Vorschlags

Die Auswirkungen der von den Kritikern des Kommissionsvorschlages nach wie vor propagierten Richtlinie in der Fassung der Entschließung des EP wären erheblich. Sie hätten eine – gemessen am Status quo – außerordentliche Einschränkung des Schutzes computerimplementierter Erfindungen zur Folge.¹⁴ Die Forderung des EP, dass bei der Ermittlung des technischen Beitrages nur technische Merkmale der Erfindung berücksichtigt werden sollten (Art. 4 Abs. 3) führt in Verbindung mit der neu gefassten **Definition des „Technischen Beitrages“** (Art. 2b), nach der der technische Beitrag als solches „neu und erfinderisch“ sein muss, zu einer Wiedereinführung der in Erteilungspraxis und Rechtsprechung überwundenen so genannten Kernbetrachtung (Kerntheorie). „Dies hätte bei strikter Beachtung zur Folge, dass Erfindungen, die nach geltender europäischer Rechtsprechung unstrittig patentfähig sind, wie beispielsweise die so genannte ABS-Erfindung¹⁵, dem Patentrecht nach der Parlamentsrichtlinie nicht mehr zugänglich wären, weil die technischen Merkmale (Bremse, Fühler, Vergleichler, Speicher etc.) weder neu noch erfinderisch sind und dasjenige Merkmal, das das erfinderische „Neu“ der Erfindung ausmacht, als solches betrachtet, nicht technisch ist (Bremsregel).“¹⁶ Äußerst problematisch erscheinen ferner die apodiktische Ausgrenzung der Datenverarbeitung aus dem, dem Patentrecht zugänglichen Gebiet der Technik (Art. 3a EP-RiL) sowie insbesondere die

Einführung des zusätzlichen – dem Patentrecht fremden – Erfordernisses einer „industriellen Anwendbarkeit“ im Falle computerimplementierter Erfindungen (Art. 4 Abs. 3a i. V. m. Art. 2b, Art. 5 Abs. 1 EP-RiL). Dies hätte zur Folge, dass faktisch „ganze Gebiete moderner Technik, wie Teilgebiete der Nachrichtentechnik (Mobilfunk, Fernsehen, Rundfunk etc.) und der elektrischen Messtechnik, nicht mehr dem Patentschutz zugänglich wären.“¹⁷ Nicht unerheblichen Bedenken begegnet schließlich auch die Regelung, nach der computerimplementierte Lösungen nicht allein deshalb als patentfähige Erfindungen angesehen werden sollen, weil sie Einsparung von Ressourcen innerhalb eines Datenverarbeitungssystems ermöglichen (Art. 4b EP-RiL). Die Forderung „widerspricht der bisherigen Rechtsprechung in Europa, nach der Lösungen technischer Probleme, die den Wirkungsgrad von Ressourcen einer DVA verbessern (z. B. Reduzierung des Speicherumfangs, Komprimierungsverfahren für Nachrichtenübermittlungen im Telekommunikationsbereich etc.), patentfähig sind.“¹⁸

Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 24.05.2004

Der Rat der Europäischen Union hat sich – nach Überprüfung des durch das EP wesentlich geänderten Vorschlages – in einem am 18.05.2004 verabschiedeten Beschluss auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Richtlinienvorschlag über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen geeinigt.¹⁹ Dieser neue Vorschlag des Rates knüpft weitgehend an den Richtlinienvorschlag der Kommission an. Er kommt dem ursprünglichen Ziel der Richtlinie, nämlich einer Harmonisierung der einschlägigen Bestimmungen auf der Basis des Status quo nach und beschränkt sich im Wesentlichen auf gesetzliche Festschreibungen, die den Patentierungsmöglichkeiten computerimplementierter Erfindungen nach Maßgabe der gegenwärtigen Rechtsprechung entsprechen.²⁰

Ausblick auf das weitere Rechtssetzungsverfahren

Das europäische Rechtssetzungsverfahren zum Vorschlag über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen wird zurzeit in vielen Ländern, insbesondere auch Deutschland, durch eine sehr kontroverse Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern²¹ einer Patentierbarkeit softwarebezogener Erfindungen begleitet.²² Die unterschiedlichen Positionen spiegeln sich dabei zum einen in der sehr restriktiven, maßgeblich von den Kritikern einer Patentierung beeinflussten Richtlinienfassung des EP wider, zum anderen in der Fassung des Rates, die von den Befürwortern einer Harmonisierung auf der Basis des Status quo unterstützt wird. Was das konkrete weitere Verfahren angeht, wird es eine Richtlinie im so genannten Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EGV) nur geben, wenn sich Rat und Parlament einigen. Es wird damit gerechnet, dass sich das Parlament Anfang 2005 in zweiter Lesung mit dem Richtlinienvorschlag befasst.

Befürchtungen der Kritiker verständlich, aber unbegründet

Stellungnahme

Da eine ausführliche Darstellung und Erörterung der Streitpunkte, die sich mit der kontroversen Diskussion um das Für und Wider der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen verbinden, den hier zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen würde, nur so viel: Die Frage nach einem patentrechtlichen Softwareschutz ist schwierig, wie die in Europa seit über 30 Jahren von Juristen, Ingenieuren, Informatikern und zunehmend Ökonomen geführte Diskussion belegt. Einfache Antworten gibt es nicht.

Die Befürchtungen der Kritiker – insbesondere freier Entwickler sowie kleiner und mittelständischer Unternehmen – hinsichtlich eines ihnen vergleichsweise wenig vertrauten rechtlichen Systems wie dem Patentrecht, das zudem – anders als das Urheberrecht – Monopolrechte mit Sperrwirkung gewährt, mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist und bislang vorwiegend von größeren Unternehmen genutzt und administrativ beherrscht wird, sind zwar verständlich – sie sind jedoch nach diesseitiger Auffassung im Wesentlichen unbegründet. Wie die auf der Grundlage der derzeitigen patentrechtlichen Regelungen ergangene Rechtsprechung zu den Patentierungsmöglichkeiten computerimplementierter Erfindungen in Europa zeigt, ist der Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen zurzeit grundsätzlich auf solche Lösungen beschränkt, die sich durch einen erfinderischen technischen Beitrag auszeichnen.²³ Demgegenüber ist der Schutz softwarebezogener Lösungen, die keinen technischen Effekt bewirken, d. h. Lehren, die nicht über die „normale“ physikalische Wechselwirkung zwischen Programm und Computer hinausgehen, ausgeschlossen. Der im Richtlinienvorschlag der Kommission und in der vom Rat beschlossenen Fassung verfolgte Regelungsansatz erscheint – anders als der zu einschränkende Vorschlag des Parlaments – im Grundsatz durchaus geeignet, eine im Sinne der Rechtssicherheit wünschenswerte Harmonisierung des Schutzes computerimplementierter Erfindungen auf der Basis des Status quo in Europa zu gewährleisten und einem ausufernden Patentschutz für nicht schutzwürdige softwarebezogene Lösungen vorzubeugen.

Vorschläge zu erhöhter Rechts- sicherheit

Soweit gerade in jüngster Zeit von Kritikern erneut die Forderung erhoben wurde, im Sinne der Rechtssicherheit die Voraussetzungen einer Patentierbarkeit von Computerprogrammen im Zusammenhang mit technischen Erfindungen in der Richtlinie anhand eindeutiger Kriterien noch klarer und eindeutiger festzulegen,²⁴ so werden zweckdienliche Vorschläge, insbesondere soweit diese auf ein noch höheres Maß an Klarheit und Rechtssicherheit der Richtlinie und einen Ausschluss innovationsirrelevanter Trivialpatente abzielen, im weiteren Verfahren zu prüfen und ggf. in geeigneter Weise zu berücksichtigen sein.

Anmerkungen

- 1 Zu den Herausforderungen für das Urheberrecht vgl. bereits *Pierson*: Urheberrecht in der Informationsgesellschaft – die wesentlichen Regelungen der Urheberrechtsnovelle, NIP 1/2004, 32 f.
- 2 Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern (so genannte Urhebervertragsrechtsnovelle) v. 22.03.2002; Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft v. 10.09.2003 (so genannter „Erster Korb“); Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (so genannter „Korb 2“ – Referentenentwurf v. 27.09.2004).
- 3 Vgl. hierzu u. a. *Heide*: Patentschutz und Patentverletzungen im Internet, in: *Bettinger/Leistner*: Werbung und Vertrieb im Internet, Kap. D., Rn. 17 ff.; *Nägele*: Mitt. 2004, 101.
- 4 Vgl. *Pierson*: „Softwarepatente – Meilensteine der patentrechtlichen Rechtsprechung“, JurPC Web-Dok. 182/2004, abrufbar unter <http://www.jurpc.de/aufsatz/20040182.htm>; ferner *Schneider*: NIP 2/2003, 26 ff.
- 5 Richtlinienvorschlag der EG-Kommission über die Patentierbarkeit so genannter computerimplementierter Erfindungen vom 20.02.2002 – KOM (2002) 92 endgültig; zur „Funktion von Algorithmen“, Begründung S. 8, 2. Absatz, abrufbar unter http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/pdf/2002/de_502PC0092.pdf (letzter Abruf: 03/2004).
- 6 Ausführlich zur Patentierbarkeit von Software vgl. bereits *Schneider*: NIP 2/2003, 17 ff.; umfassende Online-Nachweise zum Thema „Softwarepatente“ vgl. ferner zuletzt unter „Für Sie recherchiert“ in: NIP 5/2004, 36 ff.
- 7 Richtlinienvorschlag der EGK, vgl. Endnote 5.
- 8 Vgl. hierzu Richtlinienvorschlag der EGK, Endnote 5, Begründung, S. 2 f., 10 ff.; ferner *Nägele*: Mitt. 2004, 101, 103.
- 9 Vgl. hierzu auch *Brachmann/Moritz*: TKMR 2003, 315 f.
- 10 Vgl. Richtlinienvorschlag der EGK, vgl. Endnote 5, Begründung, S. 12 f.
- 11 Zur Fassung gemäß Vorschlag des EP v. 24.09.2003 vgl. *Nägele*: Mitt. 2004, 101, 105 f.; ferner *Sedlmaier, Roman/Gigerich, Jan*: Kurzugutachten „Rechtliche Bedingungen und Risiken der Landeshauptstadt München für den Einsatz von Open-Source-Software“, Rechtsgutachten im Auftrag der Landeshauptstadt München v. 10.09.2004, S. 24 ff. – abrufbar unter <http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/517379.pdf> (letzter Abruf: 11/2004).
- 12 *Metzger*: CR 2003, 871.
- 13 Ausweislich des Kurzugutachten von *Sedlmaier/Gigerich*: vgl. Endnote 11, S. 24, wurden insgesamt 64 von 129 Abänderungsanträgen angenommen.
- 14 *Sedlmaier/Gigerich*: Kurzugutachten, Endnote 11, S. 27; *Metzger*: CR 2003, 871; *Nägele*: Mitt. 2004, 101, 105.
- 15 BGH v. 13.05.1980 „Antiblockiersystem“, GRUR 1980, 849 ff.; zur ABS-Entscheidung siehe ferner *Pierson*: „Softwarepatente – Meilensteine der patentrechtlichen Rechtsprechung“, JurPC Web-Dok. 182/2004, abrufbar unter <http://www.jurpc.de/aufsatz/20040182.htm>.
- 16 *Sedlmaier/Gigerich*: Kurzugutachten, Endnote 11, S. 28.
- 17 *Sedlmaier/Gigerich*: Kurzugutachten, Endnote 11, S. 29.
- 18 *Sedlmaier/Gigerich*: Kurzugutachten, Endnote 11, S. 29.
- 19 Richtlinienvorschlag des Rats der EU v. 24.05.2004, 9713/04 P1 46 CODEC 752; abrufbar unter: <http://register.consilium.eu.int/pdf/de/04/st09/st09713.de04.pdf> (letzter Abruf: 11/2004).
- 20 *Sedlmaier/Gigerich*: Kurzugutachten, Endnote 11, S. 32.
- 21 Vgl. insbesondere die „Kampagne gegen die Legalisierung von Softwarepatenten“ unter <http://nosoftwarepatents.com/de/m/intro/index.html> (letzter Abruf 11/2004).
- 22 Vgl. hierzu fortlaufende Berichterstattung in der Rubrik des Internetmagazins heise-online unter www.heise.de/newsticker.
- 23 Vgl. *Pierson*: „Softwarepatente – Meilensteine der patentrechtlichen Rechtsprechung“, JurPC Web-Dok. 182/2004, abrufbar unter <http://www.jurpc.de/aufsatz/20040182.htm>; ferner *Pierson*: Softwarepatente – Kategorien aus patentrechtlicher Sicht, JurPC Web-Dok. 183/2004, abrufbar unter <http://www.jurpc.de/aufsatz/20040183.htm>.
- 24 Vgl. den Antrag der Bundestagsfraktion von SPD und Bündnis 90/Die Grünen v. 27.10.2004 – BT-Drucksache 15/4034; abrufbar unter: <http://dip.bundestag.de/btd/15/040/1504034.pdf> (letzter Abruf 11/2004).