

Roman Sedlmaier

**Die Patentierbarkeit von
Computerprogrammen und
ihre Folgeprobleme**



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Zugl.: Diss., München, Univ. der Bundeswehr, 2004

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von
Abbildungen, der Wiedergabe auf photomechani-
schem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in
Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur
auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2004

ISBN 3-8316-0423-1

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utzverlag.de

Inhaltsverzeichnis

§ 1

Problemstellung und Gang der Arbeit

I.	Problemstellung	1
II.	Die Schutzinteressen der jeweils Betroffenen	3
III.	Problemaufriss der Arbeit	6
	1. Problemstellung	6
	2. Gang der Untersuchung	7

§ 2

Der Erfindungsbegriff und das Wesen von Computerprogrammen

I.	Die gesetzliche Regelung	13
II.	Der Erfindungsbegriff	14
	1. Historischer Rückblick	14
	2. Strukturelle Abgrenzung der Begriffe	15
	3. Technische Lehre als Beschreibung des Erfindungsbegriffs	16
	a) Der Begriff der Erfindung	16
	b) Der Begriff der Technizität	18
	c) Der Technikbegriff im Wandel – wegen Computerprogrammen?	21
	4. Der Technikbegriff des BGH und des EPA	22
III.	Das Wesen von Computerprogrammen	23
	1. Die urheberrechtliche Sicht	23
	2. Die patentrechtliche Sicht	25
	3. Computerimplementierte Hard- und Softwareerfindungen	28
IV.	Wirtschaftspolitische Erwägungen	30
	1. wirtschaftliche Erwägungen in Bezug auf Computerprogramme	31
	2. Urheber- zu Patentrechtsschutz für Computerprogramme	33
	3. Stellungnahme	34
V.	Ergebnisse und aufgeworfene Fragen	35
	1. Ergebnisse	35
	2. Aufgeworfene Fragen	36

Inhaltsverzeichnis

§ 3

Patentierbarkeit von Computerprogrammen

I.	Rechtsprechung	37
	1. Die Rechtsprechung des BGH zu computerbezogenen Erfindungen	37
	a) Dispositionsprogramm	37
	b) Flugkostenminimierung	41
	c) Tauchcomputer	43
	d) Sprachanalyseeinrichtung	44
	e) Suche fehlerhafter Zeichenketten	45
	2. Die Rechtsprechung des EPA zu computerbezogenen Erfindungen	46
	a) VICOM	46
	b) Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM	46
II.	Schrifttum und Analyse der Rechtsprechung	47
	1. Inkonsistenz der Rechtsprechung	47
	a) Die deutsche Rechtsprechung	47
	b) Die Rechtsprechung des EPA	50
	2. Ausschluss von Computerprogrammen „als solche“	51
	a) Gesetzesbegründung	51
	b) Die deutsche Rechtsprechung	53
	c) Die europäische Rechtsprechung	54
	d) Die Rechtsprechung zu Art und Umfang des Patentierungsverbots	55
	e) Zusammenfassung	58
	3. Ansätze im Schrifttum zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen	58
	4. Ansätze der Technizitätsbeurteilung	60
	a) Kernbetrachtung	61
	b) Gesamtbetrachtung im Rahmen einer leistungsbezogenen Beurteilung	67
	c) Abstrakte Gesamtbetrachtungsweise, neuere Entwicklungen	69
	(1) Vorrichtungsansprüche	69
	(2) Verfahrensansprüche	69
	(3) Prüfungsrichtlinien und EU-Softwarerichtlinie für computerimplementierte Erfindungen	70
III.	Stellungnahme	71
	1. Der Technikbegriff	72
	a) Technische Überlegungen	72
	b) Information als Naturkraft	75
	aa) Schrifttum	75
	bb) Rechtsprechung	76
	2. Technizitätsbeurteilung	77

Inhaltsverzeichnis

IV. Eigener Ansatz	78
1. Die computerbezogene Erweiterung des Technikbegriffs	79
2. Patentierbare Computerprogramme	81
3. Computerprogramme als solche	82
a) Inhalt des Patentierungsverbots	82
b) Umfang des Patentierungsverbots	84
V. Zusammenfassung und weitere Fragen	85

§ 4

Die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen

A. Stand der Technik – allgemeine Problemstellungen	88
I. Offenkundige Vorbenutzung des Programmcodes	88
1. Veröffentlichung des Quellcodes	89
2. Veröffentlichung des Objektcodes	90
3. Urheberrechtliches Dekompilierungsverbot	93
II. Beweisrechtliche Probleme hinsichtlich des Standes der Technik	94
B. Neuheit	97
C. Erfinderische Tätigkeit	98
I. Beurteilungsweise	99
1. Gesamtbetrachtung	100
2. Theorie des technischen Beitrags	102
a) Umgekehrte Kerntheorie	103
b) Gewichtungstheorie	103
c) Abstreifungstheorie	104
d) Zurechnungstheorie	106
3. Stellungnahme	107
a) Gesamtbetrachtungstheorie	108
b) Theorie des technischen Beitrags	108
aa) Umgekehrte Kerntheorie	109
bb) Gewichtungstheorie	109
cc) Abstreifungstheorie	109
dd) Zurechnungstheorie	110
4. Konnexitätstheorie – eigener Ansatz	111
II. Der Stand der Technik in Bezug auf nichttechnische Neuerungen, vor allem bei neuen Geschäftsmethoden	113
1. Computerbezogene Problemstellung	113
2. Die Bestimmung des Standes der Technik hinsichtlich nicht- technischer Neuerungen	115

Inhaltsverzeichnis

a)	Kritik an einer Zurechnung neuer untechnischer Erkenntnisse zum Stand der Technik	118
b)	Stellungnahme und eigener Ansatz	119
aa)	Geschäftsmethoden	119
bb)	sonstige untechnische Erkenntnisse (mathematische Methoden etc.)	122
cc)	Zusammenfassung	123
c)	Beispiele und Anwendung auf bisherige Rechtsfälle	123
aa)	Dispositionsprogramm	124
bb)	Straken	124
cc)	Steuerung eines Pensionssystems	125
dd)	Tauchcomputer	125
ee)	Automatische Absatzsteuerung	126
ff)	Walzstabteilung	126
gg)	Stellungnahme	127
3.	Der Fachmann	127
a)	Der Fachmann bei computerimplementierten Erfindungen	128
aa)	Fachmann bei Steuerungs- und Regelungsprogrammen	130
bb)	Fachmann bei Automatisierungsprogrammen	131
cc)	Stellungnahme	131
b)	Das Wissen des Fachmanns im Rahmen der Ausgangslage bei Automatisierungserfindungen	131
c)	Zusammenfassung	133
4.	Erfinderische Tätigkeit	133
a)	Stand der Technik	134
b)	Beurteilungskriterien für die Erfindungshöhe	135
D.	Zusammenfassung und weitere Fragen	137

§ 5

Anspruchsfassung und Offenbarung bei computerbezogenen Erfindungen

A.	Wirtschaftliche Erwägungen in Bezug auf die unterschiedlichen Anspruchsfassungen bei computerimplementierten Erfindungen	140
B.	Die Anspruchsfassung bei computerimplementierten Erfindungen	141
I.	Anspruchsfassung bei computerimplementierten Erfindungen und die verschiedenen Anspruchskategorien	142
1.	Form und Inhalt der Patentansprüche	142
2.	Aufbau der Patentansprüche und Beispiele	143
3.	Rechtliche Betrachtung der Anspruchsfassungen	145

Inhaltsverzeichnis

a)	Verfahrensanspruch	146
b)	Vorrichtungsanspruch	146
c)	Der auf den Verfahrensanspruch rückbezogene Vorrichtungsanspruch	147
aa)	Zulässigkeit	148
bb)	Unabhängiger Anspruch	148
cc)	Auswirkungen auf die Patentierbarkeit	149
d)	Ansprüche auf ein Computerprogrammprodukt, Computerprogramm etc.	151
aa)	Einheitlichkeit der Anspruchsformen 3 – 6	152
bb)	Schutz als Zwischenprodukt und Schutzzweck der verschiedenen Anspruchsformen	153
cc)	Abhängiger oder unabhängiger Anspruch	155
II.	Die Anspruchsformulierung bei computerimplementierten Erfindungen	157
1.	Allgemeine Grundsätze der Anspruchsformulierung	157
2.	Anspruchsformulierung bei computerimplementierten Erfindungen	158
a)	Programmlisting als Anspruchsfassung	159
b)	Funktionelle Anspruchsfassung	161
c)	die funktionell-strukturelle Anspruchsfassung	163
d)	Zwischenergebnis	167
e)	Zweckangaben in Bezug auf einzelne Mittel	168
f)	Ergebnis	168
3.	Anspruchsfassung unter Verwendung einer neuen mathematischen Formel bzw. eines neuartigen mathematischen Prinzips – Zweck-Beschränkung	169
a)	Technizitätsbejahende Rechtsprechung	170
aa)	Viterbi-Algorithmus	170
bb)	Funktionsanalyse	171
b)	Technizitätsverneinende Rechtsprechung	172
aa)	Fuzzy Clustering	173
bb)	Versuchsplanung	174
c)	Stellungnahme	176
aa)	Wirkung von Zweckangaben	176
bb)	Konkrete Anwendung	178
	(1) Rechtsprechung des EPA	178
	(2) Deutsche Rechtsprechung	179
	(3) Bewertung	180
cc)	Abgrenzung abstrakter Ansprüche zu patentfähigen breiten Ansprüchen	180

Inhaltsverzeichnis

dd) Wirkung von Zweckbeschränkungen bei Vorrichtungsansprüchen	181
4. Anspruchsformulierung bei Geschäftsmethoden	182
C. Offenbarung	184
I. Allgemeine Anforderungen an die Beschreibung der Erfindung	184
II. Ausreichende Offenbarung durch Offenlegung eines kommentierten Quellcodes	185
III. Offenbarung außertechnischen Wissens	186
1. Automatisierungserfindungen	187
2. Notwendige Offenbarung von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen	188
D. Zusammenfassung:	191

§ 6

Schutzbereich und Schutzbereichsverletzungen

I. Schutzbereich	193
II. Schutzbereichsverletzungen	196
1. Verbot der unmittelbaren Benutzung (§ 9 PatG)	196
a) Der Schutz nach den verschiedenen Patentkategorien	197
aa) Verfahrensschutz	197
bb) Vorrichtungsschutz	199
cc) Schutz durch sonstige computerbezogene Erzeugnisansprüche	199
b) Rechtsschutzprobleme bei Nichtbeanspruchung eines Programmproduktanspruchs	200
aa) Vervielfältigen, Laden eines Computerprogramms	200
bb) Reparatur von Computerprogrammen	202
(1) Reparatur des Programmcodes, geschützt durch Erzeugnisanspruch	202
(a) Erschöpfung	202
(b) Grenzen der Erschöpfung, Wiederherstellung	203
(c) Abgrenzung	204
(2) Reparatur des Programmcodes, geschützt durch Verfahrensanspruch	205
(3) Zusammenfassung	206
2. Mittelbare Patentverletzung (§ 10 PatG)	206
a) Tatbestandsvoraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung	206
aa) Mittel iSd § 10 PatG	207
bb) Anbieten oder Liefern	208
(1) Programmlisting, ausgedruckt auf Papier	209

Inhaltsverzeichnis

(2) Programmlisting im Internet	210
b) Vertrieb verschiedener Softwaremodule	211
III. Schutz von computerimplementierten Erfindungen im äquivalenten Schutzbereich	211
1. Äquivalenz	211
2. Computerimplementierte Erfindungen	213
a) Äquivalenzen hinsichtlich der Patentkategorien	213
b) Problembereiche bei computerimplementierten Erfindungen	213
aa) zweckbeschränkte Verfahren	213
(1) Problemstellung	213
(2) Allgemeine Grundsätze	214
(3) Patentbegründende Zweckangaben	215
(4) Lösungsansatz	216
bb) Geschäftsmethoden	217
3. Einwand der Nicht-Technizität; Formsteineinwand	219
a) „neue“ Darlegung des Stands der Technik	219
b) Patentverletzung durch nichttechnisches Verfahren	220
IV. Vom Schutzbereich ausgenommene Tatbestände	222
1. § 11 PatG	222
a) Verfassungsrechtlicher Hintergrund	223
b) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken, § 11 Nr. 1 PatG	223
aa) Problemstellung	224
bb) Lösungsansatz	225
c) Handlungen zu Versuchszwecken, § 11 Nr. 2 PatG	226
aa) Art der Versuchshandlung	227
bb) Versuche zur Schaffung von Alternativ-Computerprogrammen	227
cc) Untersuchung zum Zweck der Patentverletzung	228
2. § 12 PatG	229
a) Problemstellung	229
b) firmeninterne Software	230
c) Wechsel zum gewerblichem Vertrieb	231
d) Vertrieb von Software	233
aa) Allgemeine Problemstellung	233
bb) Rechtsprechung des BGH iRd Arbeitnehmererfindungsrechts	234
cc) Übertragbarkeit der Rechtsprechung zum Arbeitnehmererfindungsrecht	235
(b) Benutzung der Diensterfindung nach § 16 Abs. 3 ArbNErfG	235
(c) Vorbenutzungsrecht	237
dd) Lösungsansatz	237

Inhaltsverzeichnis

3. Dekompilierung und die Interoperabilität bei Computerprogrammen	239
a) Eingriff der Dekompilierung in den patentrechtlichen Schutzbereich	240
b) Auswirkungen des Eingriffs	240
aa) Problem	240
bb) Lösungsansätze in der Literatur	241
cc) Stellungnahme	241
V. Zusammenfassung	242

§ 7

Beweisproblematik beim Software – Patentverletzungsprozess

I. Problemstellung	244
II. Reverse engineering, Dekompilierung	247
III. Prozessualer und materiell-rechtlicher Vorlage-, Besichtigungs- und Einsichtnahmeanspruch	249
1. Prozessuale Wege	249
a) Der Vorlageanspruch nach §§ 142, 144 ZPO (nF)	249
b) Problemstellung bei der Vorlagepflicht nach §§ 142, 144 ZPO	250
c) Folgerungen für die Nutzbarmachung der §§ 142, 144 ZPO	252
2. Materiell-rechtlicher Weg	253
a) Die Rechtsprechung des für Patentstreitigkeiten zuständigen X. Senats des BGH zu § 809 BGB	253
b) Die Rechtsprechung der Instanzgerichte in Bezug auf den Besichtigungsanspruch des Quellcodes eines Computer- programms nach § 809 BGB	255
c) Die Rechtsprechung des für Urheberrecht zuständigen I. Zivilsenats des BGH zum Besichtigungsanspruch des Quellcodes nach § 809 BGB	258
3. Stellungnahme	259
a) § 809 BGB	260
aa) Quellcode als Sache	260
bb) Geheimnisschutz vs. Besichtigungsinteresse	262
(a) Substanzeingriff-Verbot	263
(b) Interessenabwägung	264
(c) Beweisrechtliche Wertungen	266
(d) Zusammenfassung	267
b) Ausschluss der Prozesspartei bei einer äquivalenten Benutzung	269
c) Prozessrechtliche Geheimhaltung trotz Offenlegung	271
aa) Sicherheitsleistung und Einschränkung der Substantiierungspflicht	272
bb) Ausschluss von Prozessparteien	273

Inhaltsverzeichnis

a. Sachverständigenlösung	274
b. Anwaltslösung	275
c. Das Recht der ausgeschlossenen Partei auf „rechtliches Gehör“	275
d. Stellungnahme	277
IV. Zusammenfassung	277

§ 8

Schlussbetrachtung

I. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse hinsichtlich Patentfähigkeit und Anspruchsformen	279
1. Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen	279
2. Anspruchsfassung	280
II. Ausblick in Bezug auf den EU-Richtlinienvorschlag	281
1. Technischer Beitrag	282
2. Anspruchsformen	284
III. Notwendigkeit des Patentschutzes für Computerprogramme	286

§ 1

Problemstellung und Gang der Arbeit

In den vergangenen Jahrzehnten haben Computerprogramme eine immer stärkere Bedeutung erhalten. Sie sind aus dem privaten und geschäftlichen Alltag kaum mehr wegzudenken. Nach Schätzungen der Business Software Alliance (BSA)¹ wird die Softwareindustrie in West-Europa 2005 einen Umsatz von 109 Milliarden Euro erreichen. Arbeitsplätze in der Softwareindustrie sollen danach sechsmal mehr zum Bruttoinlandsprodukt beitragen als die Konsumgüterindustrie. Die Zahl der Beschäftigten in der Softwareindustrie sei demnach im Zeitraum von 1999 bis 2003 um 52 Prozent gestiegen. Dabei betrifft der Bereich der computerimplementierten Erfindungen Geräte wie Mobiltelefone, intelligente Haushaltsgeräte, Maschinensteuerungsgeräte, Werkzeugmaschinen und andere Erfindungen, die in Verbindung mit einem Computerprogramm stehen.

Diesen positiven Prognosen steht vor allem die stetige Bedrohung durch Softwarepiraterie mit einer geschätzten Rate² von 34 % aller Softwareprodukte entgegen. Damit ist nicht nur ein volkswirtschaftlicher Schaden zu befürchten³, sondern auch die Online-Sicherheit und der Datenschutz sind durch Fälschungen bedroht.

I. Problemstellung

Der wirtschaftliche Boom, der durch die Softwareindustrie entsteht, wird vielfach bereits als „2. industrielle Revolution“⁴ bezeichnet. Ihr Erfolg gründet darauf, dass die Computer- und Informationstechnologie es ermöglichen, geistige Arbeit zu automatisieren. Bei der Steuerung und Regelung von Vorgängen wird der Mensch durch informationsverarbeitende Maschinen ersetzt. Dabei werden von einem entsprechend programmierten Computer Steuerungs- und Regelungsvorgänge durchgeführt, die von einem Menschen selbst nicht so genau und in so kurzer Zeit hätte geleistet werden können. Der Computer stellt eine sog. „transklassische Maschine“⁵ dar, die sich je nach verwende-

¹ Vgl. hierzu Mitteilung der BSA von Mai 2002 im Internet: <http://www.bsa.de/presse/newsletter/news-05-02.htm> .

² Vgl. hierzu BSA-Studie: <http://www.bsa.de/softwarepiraterie/idc2003.phtml> .

³ Vgl. hierzu BSA-Studie im Internet: <http://www.bsa.de/images/weuropa.pdf> .

⁴ Vgl. Wiener, *The Human Use of Human Beings*, 1950, S. 164 ff.; Kolle, GRUR Int. 1969, 457; Beier, GRUR 1972, 214, 221; Sieber, NJW 1989, 2569, 2570 ff.; Wiebe, GRUR 1994, 233; Gounalakis/Mand, CR 1997, 431.

⁵ Vgl. Bierter, *gdi-impuls* 2/85, 73.

§ 1 Problemstellung und Gang der Arbeit

tem Computerprogramm (Algorithmus) in eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen wandelt⁶.

Computerprogramme verkörpern somit „die technische Maschine“⁷. Sie finden dabei aber nicht nur auf „technischem“, sondern auch auf kaufmännischem und betriebswirtschaftlichem Gebiet Anwendung, so dass sich hinsichtlich des Patentschutzes von Computerprogrammen das Problem ergibt festzustellen, unter welchen Voraussetzungen sie schutzfähig⁸ und schutzwürdig⁹ sind. So lassen sich viele Argumente für die Patentfähigkeit¹⁰ von solchen Computerprogrammen finden, die ein Problem lösen, das auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie besteht¹¹. In diesen Fällen betrifft nämlich die erfinderische Neuerung eindeutig das Gebiet der Technik.

Problematisch erscheint hingegen die Beurteilung von solchen Computerprogrammen, die neue Methoden und Techniken der innerbetrieblichen Organisation, der Geschäftsführung, der Abrechnung, der Buchführung, der Lagerhaltung, der Finanzierung, des Marketings, der Werbung, der Rechtschreibung usw. beinhalten, da diese Neuerungen vom Patentschutz ausgeschlossen sind und grundsätzlich auch keinen anderen Rechtsschutz genießen. Das erfinderische Neue des Computerprogramms liegt in diesen Fällen auf einem nach herkömmlichem Verständnis nichttechnischem Gebiet. Sie gehören damit ebenso wie alle anderen „Erfindungen“ nichttechnischer Art zum „Niemandland“ des gewerblichen Rechtsschutzes¹².

Die Problematik der geschilderten Art lässt sich anhand von folgendem Beispiel veranschaulichen: Soll ein in seiner Form bekannter Lampenschirm deshalb Patentschutz genießen, weil auf ihm ein besonders schönes Farbmuster abgedruckt ist? Die Technizität des Lampenschirms „als solchen“ dürfte unstreitig sein. Ein Lampenschirm beeinflusst die Lichtverteilung und ist daher technisch. Aber soll ein Lampenschirm, der in seiner Form bekannt ist, bereits deshalb ein technisches Ausschließlichkeitsrecht für den künstlerisch begabten „Erfinder“ begründen können, weil er eine „neue und so noch nie

⁶ Vgl. Troller, CR 1987, 278, 281; v. Hellfeld, GRUR 1989, 471, 482; Wiebe, GRUR 1994, 233.

⁷ So vor allem v. Hellfeld, GRUR 1989, 471, 482.

⁸ Anmerkung: Die Begrifflichkeiten „Schutzfähigkeit“, „Patentierbarkeit“, „Patentfähigkeit“ sind nicht einheitlich definiert und werden daher auch verschieden interpretiert. Die vorliegende Arbeit bezeichnet die *grundsätzliche Eignung einer Erfindung, Gegenstand eines Patents zu sein*, mit den Begriffen *Schutzfähigkeit* bzw. *Patentierbarkeit*.

⁹ Anmerkung: Der Begriff der *Schutzwürdigkeit* wird als übergeordneter Begriff für die Prüfungspunkte Neuheit und Erfindungshöhe verwendet.

¹⁰ Anmerkung: Der Begriff der *Patentfähigkeit* wird vorliegend für eine Erfindung verwendet, die nicht nur grundsätzlich patentierbar, sondern auch *neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar* ist.

¹¹ Vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, BGHZ 149, 68 = Mitt. 2001, 553 = GRUR 2002, 143-146 = BI.PMZ 2002, 114 = CR 2002, 88 = GRUR Int. 2002, 323 = Abl. EPA 2002, 402.

¹² Beier, GRUR 1972, 214, 220; Troller, Ist der immaterialgüterrechtliche „numerus clausus“ der Rechtsobjekte gerecht?, in: Jus et Lex, Festgabe Gutzwiller, Basel 1959, 769.

§ 1 Problemstellung und Gang der Arbeit

gehabe Bemalung“ erhalten hat? Oder sollte man dem in seiner Form bekannten Lampenschirm nur dann Patentschutz zugestehen, wenn die Bemalung eine neue und nicht naheliegende Lichtverteilung bewirkt?

Die Problemstellung, die das Beispiel des Lampenschirms aufzeigt, besteht in ähnlicher Weise bei einem Computerprogramm. Das Computerprogramm entspricht hierbei dem Lampenschirm. Es ist technisch, weil es bei der Ausführung von Programmbefehlen (die beispielsweise elektrische Ströme fließen lassen) bei der Hardware physikalische Veränderungen bewirkt¹³.

Problematisch ist jedoch, dass solche Veränderungen zwar als etwas Technisches angesehen werden können, aber ein gemeinsames Merkmal aller auf einem Computer lauffähigen Computerprogramme ist. Dieses Kriterium eignet sich daher nicht zur Feststellung, ob das erfinderische Neue des Programms auf dem Gebiet der Technik liegt.

Das Patentrecht wurde allerdings geschaffen, um durch Gewährung eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahe gelegte und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern¹⁴.

Daher stellt sich die patentrechtliche Problematik, wie patentfähige Computerprogramme einerseits und nicht-patentfähige Computerprogramme andererseits unter Berücksichtigung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes unterschieden werden können. Abhängig davon stellt sich die Frage, welche rechtlichen Konsequenzen sich hieraus auf der Rechtsfolgenreihe ergeben.

II. Die Schutzinteressen der jeweils Betroffenen

Die Unterscheidung zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Computerprogrammen hat vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund. Nach § 139 PatG kann ein jeder, der eine patentierte Erfindung entgegen den Regelungen der §§ 9-12 PatG benutzt, vom Verletzten, d.h. meist dem Patentinhaber, auf Unterlassung und i.d.R. auch auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Da ein Patent somit ein absolutes Schutzrecht darstellt, muss auch bei der Patenterteilung auf die volks- und betriebswirtschaftlich notwendige Ausgewogenheit zwischen den Interessen der Allgemeinheit an einer freien Entfaltung und Nutzbarmachung des technischen Fortschritts und dem Anspruch des Erfinders auf einen zeitlich begrenzten Monopolschutz als Belohnung für seinen Beitrag zum technischen Fortschritt geachtet werden¹⁵.

¹³ Vgl. EPA – Computerprogrammprodukt/IBM, GRUR Int. 1999, 1053 = Abl. EPA 1999, 609 = CR 2000, 91.

¹⁴ Vgl. BGH – Suche fehlerhafter Zeichenketten, aaO, vgl. Fn. 11.

¹⁵ Vgl. hierzu Kindermann, GRUR 1974, 305, 307.

§ 1 Problemstellung und Gang der Arbeit

Diese Güterabwägung kommt in den Freihaltévorschriften § 1 Abs. 2 PatG und Art. 52 Abs. 2 EPÜ zum Ausdruck. Damit wird ein universaler Patentschutz im Interesse des Ganzen durch gezielte Freihaltung bestimmter Teilbereiche vermieden.

Als Erfindungen im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ werden danach insbesondere nicht angesehen: Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen und die Wiedergabe von Informationen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei Denkverfahren und auf Verstandestätigkeit beruhende abstrakte Prinzipien oder Konzepten sowie Ideen um die Grundwerkzeuge wissenschaftlicher und technischer Arbeit handelt, ergibt sich, dass diese Produkte menschlicher Kreativität nicht patentierbar sein dürfen, weil niemand ein Exklusivrecht darauf erhalten darf, da sie der Allgemeinheit zur freien Verfügung verbleiben müssen¹⁶. Auch wenn diese Freihaltungssperre für die allgemeine Entwicklung unstreitig anerkannt ist¹⁷, ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn diese unter Freihaltungsschutz stehenden Prinzipien und Konzepte im Rahmen eines Computerprogramms Schutz finden. Denn die Verwendung einer abstrakten Idee, einer Entdeckung, einer mathematischen Formel im Rahmen einer Anwendung kann zu einer patentfähigen Lehre führen. Der Unterschied zwischen Erfindung und Entdeckung liegt in der Verbindung einer technischen Problemlösung mit einem Zweck¹⁸. Das Auffinden einer neuen Problemlösung stellt, sofern sie lediglich die Vorstellungswelt bereichert, eine Entdeckung dar; erst zu einem Zweck in Beziehung gesetzt, wird sie zur Erfindung¹⁹. Verwendet man beispielsweise eine neu entdeckte physikalische Beziehung im Rahmen eines nicht näher bezeichneten Computerprogramms, so besteht die Gefahr, dass Freihaltungsinteressen zu stark beeinträchtigt werden, weil mit der Patenterteilung die Verwendung der neu entdeckten physikalischen Beziehung für alle weiteren computerbezogenen Anwendungen verboten ist. Der Kreis möglicher Algorithmen ist zwar groß, aber dennoch begrenzt. Die Möglichkeit, auf andere Rechenregeln auszuweichen besteht im Einzelfall nur in geringem Umfang und wird mit der zunehmenden Entwicklung fortlaufend kleiner²⁰. Würden somit abstrakte Lehren oder Anweisungen nur aufgrund des Inbeziehungsetzens mit einem Computer dem Patentschutz unterstellt, würde die Neuentwick-

¹⁶ Vgl. Kindermann, GRUR 1974, 305, 307.

¹⁷ Vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 1 Rn 74; Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 Rn. 37 ff.; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 1 Rn. 95 ff.

¹⁸ So Jsay, PatG, 4. Aufl., 1926, § 1 Anm. 4.

¹⁹ So Jsay, PatG, 4. Aufl., 1926, § 1 Anm. 4.

²⁰ So Melullis, in Benkard, EPÜ, 2002, Art. 52 Rn. 218.

§ 1 Problemstellung und Gang der Arbeit

lung von Programmen, die vielfach nur in einer anderen, vielleicht auch eleganteren Kombination bereits verwendeter Algorithmen bestehen, zunehmend erschwert werden. Wie auch die wirtschaftliche Entwicklung zeigt, gewinnt die Informationstechnik eine immer stärkere Bedeutung. Erteilt man ganz allgemein (ohne eine konkrete, einschränkende Anwendung) ein Patent auf die Entdeckung, weil sie mit dem „technisierenden“ Zweck „Verwendung auf einem Computer“ in Beziehung gesetzt wird, so kommt dies einer Monopolisierung der Entdeckung gleich. Die Folge davon wäre zwangsläufig, dass diese Entdeckung sich nun mittels eines Computerprogramms in eine technische Lehre wandeln würde und weitere „Erfindungen“, die auf der Entdeckung aufbauen würden, verhindern könnte. Somit könnten mathematische Formeln „als solche“, Geschäftsmethoden „als solche“ etc. für die Dauer des Patents monopolisiert werden.

Auf der anderen Seite ist oftmals ein technisches Verfahren gerade durch eine mathematische Formel am einfachsten und am genauesten zu umschreiben²¹. Als Beispiel kann der sog. Viterbi-Fall²² des Bundespatentgerichts angeführt werden. Bei dieser Entscheidung ging es um ein Verfahren zum Empfang von Signalen, die über einen gestörten Kanal übertragen worden sind (z.B. Audiosignale). Dabei wird die Störung eines Signals dadurch erkannt, dass zwei gleiche, jedoch unabhängig voneinander gesendete Signale unterschiedlich empfangen werden. Hierzu wurde ein verallgemeinerter Viterbi-Algorithmus benutzt. Der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik bestand ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln und damit an sich auf nicht-technischem Gebiet. Dennoch sah das Bundespatentgericht eine technische Lehre als gegeben an und bejahte daher die Patentfähigkeit der Lehre. Gerade der Viterbi-Fall zeigt, dass nicht jeder „nichttechnische Beitrag“ als freihaltungsbedürftig zu werten ist. Vergegenwärtigt man sich die Möglichkeiten, die die Verwendung von Computerprogrammen eröffnen, so lässt sich ein Bedürfnis für einen angemessenen Schutz von Rechenprogrammen auf Dauer nicht verneinen, es sei denn, man verzichtet auf die Prämisse des gewerblichen Rechtsschutzes, dass neue und nützliche Ergebnisse menschlicher Erfindungsgabe Belohnung und Anspornung verdienen²³.

Gewährt man dem „Erfinder“ kein Patent oder nur eines mit einem sehr eng begrenzten Schutzbereich, wird dieser aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht bereit sein, sein Wissen der Öffentlichkeit preiszugeben und damit den technischen Fortschritt zu fördern²⁴.

²¹ Vgl. BGH – Dispositionsprogramm, BGHZ 67, 22 = NJW 1976, 1936 = GRUR 1977, 96 = BB 1976, 1144 = LM Nr. 44 zu § 1 PatG = B1.PMZ 1977, 20.

²² BPatG – Viterbi-Algorithmus, GRUR 1996, 866 = CR 1997, 589 = BPatGE 36, 174 = B1.PMZ 1997, 32.

²³ Beier GRUR 1972, 214, 221.

²⁴ Vgl. zu den Patentrechtstheorien: Schulte, PatG, 6. Aufl., § 1 PatG Rn 7; Benkard, PatG, 9. Aufl., Einleitung Rn. 1, 2.