

# Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht

- Eine kritische Würdigung der Entwürfe aus Kommission,  
Parlament und Rat -

von Axel Metzger\*

*Der folgende Text beinhaltet eine eingehende Analyse der Erstentwürfe aus Kommission, Parlament und Rat vom März 2003, welche nach den Entschlüssen des Europäischen Parlaments vom 24.09.2003 und des Europäischen Rates vom 18.05.2004 durch zwei Nachträge (B. und C.) erweitert worden ist.*

A.

Die ersten Entwürfe aus Kommission, Parlament und Rat für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen<sup>1</sup>

- Erstveröffentlichung in „Computer und Recht“, 2003, Seite 313. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Dr. Otto Schmidt, Köln -

Die Europäische Kommission hat am 20.02.2002 einen Entwurf für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen vorgelegt. Mittlerweile liegen auch Vorentwürfe aus Rat und Parlament vor. Antworten auf die politisch stark umstrittene Frage nach der Reichweite des Patentschutzes für Software sind nach den bisherigen Entwürfen von der Richtlinie nicht zu erwarten. Nach der Begründung des Kommissionsvorschlags ist lediglich eine Festschreibung der gegenwärtigen Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamtes gewünscht. Der vorgelegte Kommissionsentwurf bringt diesen restriktiven Ansatz nur unvollkommen zum Ausdruck. Die Entwürfe aus Rat und Parlament lassen auf einen weniger missverständlichen Richtlinienentwurf hoffen.

## I. Brüsseler Patentpolitik

Die Entwicklung des Patentrechts in Europa wurde lange Zeit durch ein Gravitationszentrum dominiert: die *Europäische Patentorganisation* (EPO) in München. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich die Europäische Gemeinschaft auf dem Feld des Patentrechts zurückgemeldet.<sup>2</sup> Auch wenn sich der patentrechtliche *Acquis Communautaire* nach wie vor vergleichsweise bescheiden ausnimmt, so zeichnen sich

---

\* Dr. jur. (München und Paris), Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg.

<sup>1</sup> Teil A ist auf dem Stand vom März 2003.

<sup>2</sup> Zur Patentpolitik der Europäischen Gemeinschaft seit 1957 vergleiche *Bossung* GRUR Int. 1995, 923 ff. Die EPO hat auf der Revisionskonferenz im Herbst 2000 Pläne zur Erweiterung des Patentschutzes für Software mit Blick auf die Pläne der Europäischen Gemeinschaft zurückgestellt, vgl. *Metzger*, CR 2001, 64 m.w.N.

dennoch erste Linien der Brüsseler Patentpolitik ab. Zum einen soll ein Gemeinschaftspatent geschaffen werden: Durch einen Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum EPÜ sollen künftig gemeinschaftsweit einheitliche Patente erteilt werden; angedacht ist dabei, sich in die bestehenden Strukturen der EPO zu integrieren.<sup>3</sup> Zum anderen soll auf neue technologische Entwicklungen durch eine entsprechende Harmonisierung der Patentsysteme der Mitgliedstaaten reagiert werden.<sup>4</sup> Auf der Habenseite ist hier die Richtlinie 98/44/EG über den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen zu verbuchen.<sup>5</sup>

Am 20. Februar 2002 hat die Kommission einen weiteren Entwurf vorgelegt, den „Vorschlag für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“.<sup>6</sup> Maßgeblich für das weitere Verfahren ist Art. 251 EG. Danach ist als nächster offizieller Schritt die Stellungnahme des Parlaments abzuwarten, bevor der Vorschlag dem Rat zugeleitet wird. Natürlich tauschen die europäischen Institutionen vor und zwischen den Verfahrensschritten bereits Vorentwürfe aus, um den Einigungsprozess möglichst reibungslos zu gestalten. Ein Positionspapier des Rates<sup>7</sup> sowie ein Vorentwurf für den Rechtsausschuss des Parlamentes<sup>8</sup> liegen bereits vor. Sie unterscheiden sich nur in Einzelfragen vom Vorschlag der Kommission.

## 1. Hintergrund

Die grundsätzliche Einigkeit in den ersten Entwürfen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Softwarepatente nach wie vor außerordentlich umstritten sind.<sup>9</sup> Um mit *Erki Liikanen* zu sprechen:<sup>10</sup> „Die Frage der Software-Patente ist die Jerusalemfrage des Informationszeitalters.“ Die rechtspolitische Brisanz der Thematik

---

<sup>3</sup> Der Verordnungsvorschlag der Kommission „über das Gemeinschaftspatent“ (KOM 2000/412 endgültig) findet sich unter [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/patent/412de.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/412de.pdf) (abgerufen am 07.03.2003). Kritisch zum gewählten Ansatz äußert sich mit gewichtigen Argumenten *Bossung* GRUR Int. 2002, 463 und 575. Es ist in der Tat die Frage, ob ein künftiges europäisches Gemeinschaftspatent nicht besser bei der handlungsfähigen EG angesiedelt wäre als bei der intergouvernementalen und dadurch zwangsläufig unbeweglichen EPO.

<sup>4</sup> Vgl. das grundlegende Kommissions-Grünbuch „über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa“ (KOM [97] 314 engültig) aus dem Jahre 1997, abrufbar unter [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/patent/patde.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/patde.pdf) (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>5</sup> Deutschland und weitere acht Mitgliedstaaten haben die Richtlinie noch nicht umgesetzt. Der Regierungsentwurf findet sich unter <http://www.bmj.bund.de/images/10239.pdf> (abgerufen am 07.03.2003). Der EuGH hat zwischenzeitlich die Europarechtskonformität der Richtlinie festgestellt, vgl. EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001 - C-377/98 *Königreich der Niederlande / Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union*, GRUR Int. 2001, 1043.

<sup>6</sup> Der Entwurf (KOM [2002] 92 endgültig) ist unter [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/com02-92de.pdf) (abgerufen am 07.03.2003) abrufbar.

<sup>7</sup> Vgl. den „Bericht des Ausschusses der Ständigen Vertreter für den Rat“ vom 08. November 2002 unter <http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/st14/14017d2.pdf> (abgerufen am 07.03.2003) sowie die Erklärung des „Einvernehmens“ durch Rat vom 14. November 2002 unter <http://ue.eu.int/pressData/de/intm/73328.pdf> (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>8</sup> Unter <http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20030219/488980de.pdf> (abgerufen am 07.03.2003) findet sich ein Vorentwurf des Rechtsausschusses des europäischen Parlaments.

<sup>9</sup> Vgl. *Ohly*, CR 2001, 809; *Schölch*, GRUR 2001, 16; *Horns*, GRUR 2001, 1 jeweils mit weiteren Nachweisen. Vgl. auch den Bericht von *Ziegler*, GRUR 2002, 685 über einen Vortrag *Jänichs*.

<sup>10</sup> Rede auf dem Symposium „Interchange of Data between Administrations IDA, European Commission - Symposium on the use of Open Source Software in EU public administrations“, Brüssel, 22.02.2001.

lässt sich auch an der hohen Zahl von 1447 Eingaben ablesen, welche auf die Sondierung<sup>11</sup> der Kommission vom Oktober 2000 geantwortet haben.<sup>12</sup> Analysiert wurden die Eingaben von einem britischen Meinungsforschungsinstitut.<sup>13</sup> Das Ergebnis ist ambivalent und wird der Europäischen Gemeinschaft die politische Weichenstellung nur unwesentlich erleichtern. Nach der Studie haben sich 91 % der Eingaben gegen eine Ausweitung der bestehenden Patentpraxis für computerimplementierte Erfindungen ausgesprochen. Das Institut gibt allerdings zu bedenken, dass ca. 1200 der 1447 Eingaben aus dem Lager der Open Source Befürworter stammen und von der Eurolinux-Initiative<sup>14</sup> initiiert und auch übermittelt worden sind. Entwickler und Unternehmen, die sich auf Freie Software und insbesondere das Betriebssystem GNU/Linux spezialisiert haben, seien in aller Regel gegen eine Ausweitung des Patentschutzes für Software.<sup>15</sup> Betrachtet man nur die Eingaben, die nicht von Eurolinux übermittelt worden sind, so ergebe sich eine Quote von 54% für eine patentfreundliche Position.

Die patentkritische Haltung wird der Studie zufolge überwiegend von Akademikern, Ingenieuren und „Start-ups“ vertreten. Mit einer Ausweitung der gegenwärtigen Patentpraxis wird die Sorge verbunden, die Marktposition kleiner- und mittelständischer Unternehmen werde sich verschlechtern, die Kosten für Patentverwaltung und -verteidigung seien für kleine Unternehmen nicht zu leisten, die Interoperabilität unterschiedlicher Programme werde sich weiter verschlechtern. Seitens der Patentkritiker wird deswegen vorgeschlagen, die Patentierbarkeit für softwarebezogene Erfindungen weiter einzuschränken, Haftungserleichterungen für Open Source Programmierer umzusetzen sowie einen vollständigen Verzicht der Patentierbarkeit sog. „business methods“ ins Patentrecht aufzunehmen.

Nach der Studie sind die Befürworter von Patenten dagegen überwiegend im Lager der Anwälte, der etablierten Unternehmen und der staatlichen Stellen zu finden. Eine Einschränkung der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen werde in dieser Gruppe befürchtet, da man sich um die Effektivität des Investitionsschutzes Sorge und Wettbewerbsnachteile gegenüber der liberaleren Patentpraxis der USA fürchte. Seitens der Patentbefürworter wird deswegen eine Ausweitung der gegenwärtigen Praxis gefordert. Gegenüber der Patentfähigkeit von „business methods“ wird aber auch in dieser Gruppe zu einem vorsichtigen Vorgehen geraten. Die britischen Meinungsforscher halten das Lager der Patentbefürworter für das wirtschaftlich bedeutsamere. Einer „numerischen Überlegenheit“ der Kritiker stehe deshalb eine „ökonomische Überlegenheit“ der Befürworter gegenüber. Die Wahl zwischen beiden

---

<sup>11</sup> Das Sondierungspapier der Kommission findet sich unter [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/softde.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softde.pdf) (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>12</sup> Auf die ungleich bedeutsamere Sondierung zur Harmonisierung des europäischen Vertragsrechts waren lediglich 160 Eingaben zu verzeichnen, vgl. [http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract\\_law/comments/summaries/sum\\_de.pdf](http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/contract_law/comments/summaries/sum_de.pdf) (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>13</sup> Die Auswertung ist abrufbar unter [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/softanalyse.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softanalyse.pdf) (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>14</sup> Die Webseite der Initiative findet sich unter <http://eurolinux.ffii.org/index.en.html> (abgerufen am 07.03.2003).

<sup>15</sup> Eingehend zu den Befürchtungen der Open Source Entwickler *Jaeger/Metzger*, Open Source Software, München 2002, S. 105 ff.

Positionen sei eine politische Frage, deren Beantwortung der Europäischen Gemeinschaft obliege.

## 2. Ansatz des Richtlinienentwurfs

Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass der Richtlinienentwurf der Kommission eine neutrale Position einnimmt. In der Begründung des Vorschlags wird hervorgehoben, dass man eine Harmonisierung ohne eine „abrupte Änderung der Rechtslage“ anstrebe, insbesondere solle keine Ausdehnung des Patentschutzes auf Software „als solche“ eingeführt werden. Vielmehr sei angestrebt, auf dem gegenwärtigen Stand zu verharren, wie er sich aus der Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) ergebe. Eine Angleichung an die U.S.-amerikanischen Verhältnisse werde nicht vorgenommen<sup>16</sup>. Zugleich sollen die „beträchtliche Ausdehnung“ der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, welche die deutsche Rechtsprechung durch die Entscheidungen *Automatische Absatzsteuerung*<sup>17</sup> und *Sprachanalyseeinrichtung*<sup>18</sup> sanktioniert habe, zurückgenommen werden.<sup>19</sup>

Der Text des Richtlinienentwurfs bringt diesen restriktiven Ansatz nur sehr verklausuliert zum Ausdruck. In Anbetracht der politischen Sprengkraft der Fragestellung ist es bedauerlich, dass man sich seitens der Kommission nicht um eine deutlichere Wortwahl bemüht hat.<sup>20</sup> Die Vorentwürfe aus Rat und Parlament nähren die Hoffnung, dass der endgültige Richtlinientext das erklärte Ziel deutlicher zum Ausdruck bringt. Im Folgenden sollen einige zentrale Regelungen des Kommissionsentwurfs (RL-KE) mit den Vorentwürfen von Rat (RL-RE) und Parlament (RL-PE) verglichen und bewertet werden.

## II. Regelungen der Entwürfe im Einzelnen

### 1. Keine Streichung der Ausschlussklausel für Computerprogramm „als solche“

Wie so oft ist das Nicht-Gesagte von besonderer Bedeutung: Der Richtlinienvorschlag der Kommission sieht keine Streichung der Ausschlussklausel für „Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche“ vor. Die lautstarken Proteste der Patentkritiker haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Kommission von der Streichung der symbolträchtigen Formulierung abgesehen hat. Die Beibehaltung der Regelung macht

<sup>16</sup> In den USA werden in weit größerem Umfang Softwarepatente erteilt, vgl. hierzu *Ohly* CR 2001, 809 sowie die im Auftrag des BMWI erstellte Studie "Mikro- und makroökonomische Implikationen der Patentierbarkeit von Softwareinnovationen: Geistige Eigentumsrechte in der Informationstechnologie im Spannungsfeld von Wettbewerb und Innovation", abrufbar unter <http://www.computerundrecht.de/docs/computerprogrammen.pdf> (abgerufen am 07.03.2003) jeweils mit weiteren Nachweisen.

<sup>17</sup> BPatG CR 2000, 87 mit Anm. *Schöninger*.

<sup>18</sup> BGHZ 144, 282 = CR 2000, 500 mit Anm. *Esslinger* = GRUR 2000, 930 mit Anm. *Betten*. Vgl. hierzu auch *Nack* GRUR Int. 2000, 853.

<sup>19</sup> Wobei die Kommission davon ausgeht, dass der Bundesgerichtshof durch die Entscheidung *Suche fehlerhafter Zeichenketten* (CR 2002, 88 mit Anm. *Sedlmaier*) bereits eine „Klärung herbeigeführt“ habe.

<sup>20</sup> Entsprechend scharf im Ton liest sich die Reaktion der Eurolinux-Initiative unter <http://swpat.ffii.org/papiere/eubsa-swpat0202/index.de.html> (abgerufen am 07.03.2003).

das Bedürfnis nach einer klaren Abgrenzung der patentfähigen computerimplementierten Erfindung vom Computerprogramm „als solchem“ dringender als je zuvor.

## 2. „Gebiet der Technik“ (Art. 3)

Lebhafte Proteste seitens des patentkritischen Lagers hat insbesondere die Formulierung des Art. 3 RL-KE<sup>21</sup> hervorgerufen. Dem unbefangenen Leser drängt sich der Eindruck auf, dass künftig jede Software per gesetzlicher Fiktion („gilt als“) als technisch und damit grundsätzlich patentfähig zu bewerten ist. Zu einem anderen Ergebnis gelangt man erst bei einer Heranziehung der Materialien. Aus der Begründung des Entwurfs erhellt sich, welche Ziele die Kommission mit der gewählten Formulierung zu erreichen sucht. Der EPA-Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems*<sup>22</sup> kann nach Ansicht der Kommission entnommen werden, dass „alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, per Definition als technisch anzusehen sind (da es sich bei dem Computer um eine Maschine handelt).“<sup>23</sup> Der Schwerpunkt der Prüfung ist nach dem Kommission-Entwurf deshalb vom Merkmal der Technizität zum Merkmal der erfinderischen Tätigkeit gem. Art. 4 Abs. 2, 3 RL-KE<sup>24</sup> verlagert. Der aus der Spruchpraxis der EPA-Beschwerdekammern bekannte „weitere technische Beitrag“<sup>25</sup> findet sich in gewandelter Form dort wieder. Die Preisgabe der Technizität als selbständiges Prüfungsmerkmal ist jedoch aus zwei Gründen abzulehnen:

- *Software ist nicht per se technisch*: Zum einen erscheint der Grundsatz der Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems*,<sup>26</sup> nach dem alle Programme, die auf einem Computer ablaufen, per se technisch sind, als fragwürdig. Natürlich stellt die Hardware als solche „Technik“ dar, nur folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass jedes Programm diese Charakteristik der Hardware teilt. Es scheint geradezu so, als ziehe das EPA die „Maschine“, für die die Softwareinnovation bestimmt ist, zur Charakterisierung der Software heran. Überspitzt formuliert: Natürlich ist ein Kraftfahrzeug ein technischer Gegenstand, deswegen können aber nicht alle Einzelteile und Accessoires (Sitzbezüge, Zündschlüssel) ebenfalls als technisch eingestuft werden. Zudem: Der Grundsatz der Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems*<sup>27</sup> ist nicht ohne Weiteres auf Verfahrenspatente übertragbar.

<sup>21</sup> „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung als einem Gebiet der Technik zugehörig gilt.“

<sup>22</sup> EPA GRUR Int. 2002, 87 unter ausdrücklichem Hinweis auf BGHZ 144, 282 = CR 2000, 500 – *Sprachanalyseeinrichtung* mit Anm. *Esslinger*.

<sup>23</sup> Begründung, S. 7.

<sup>24</sup> Dieser Standpunkt wurde bereits verschiedentlich vertreten, vgl. *Ohly* CR 2001, 809, 812; *Horns* GRUR 2001, 1, 13.

<sup>25</sup> Vgl. die Begründung S. 16 sowie EPA GRUR Int. 1999, 1053 - *Computerprogramm/IBM* und EPA GRUR Int. 1992, 279 - *Schriftzeichenform/Siemens*.

<sup>26</sup> EPA GRUR Int. 2002, 87.

<sup>27</sup> EPA GRUR Int. 2002, 87.

- *Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses:* Zum anderen darf bezweifelt werden, ob die heutigen Hürden auf dem Weg zum bestandsfähigen Softwarepatent bei einer Regelung im Sinne des Art. 3 RL-KE erhalten blieben. Das bisherige Regel-Ausnahme-Verhältnis würde bei einer entsprechenden Norm ins Gegenteil verkehrt. Hatte der Patentrichter bisher sorgsam zu begründen, warum er ein Software-Patent trotz Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ aufrecht erhält, so würde bei einer entsprechenden Regelung künftig ein kurzer Hinweis darauf genügen, dass man sich auf einem Gebiet befinde, auf dem grundsätzlich patentfähige Erfindungen möglich sind. Die vorgeschlagene Formulierung konterkariert damit die erklärte Zielsetzung des Entwurfs,<sup>28</sup> keine Ausweitung des Patentschutzes herbeizuführen.<sup>29</sup>

Die Vorentwürfe des Rates sowie des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments sehen eine Streichung von Art. 3 des RL-KE vor.<sup>30</sup> Es darf also gehofft werden, dass sich diese Regelung in der endgültigen Fassung der Richtlinie nicht finden wird.

Wünschenswert wäre, dass in die Richtlinie unter der Überschrift „Gebiet der Technik“ eine nähere Konkretisierung aufgenommen wird, wann eine Software der Lösung eines konkreten *technischen* Problems dient und damit dem Patentschutz zugänglich sein sollte. Hierin liegt die zentrale rechtspolitische Fragestellung im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen. Eine nähere Bestimmung des „Gebiets der Technik“ könnte wie folgt aussehen:<sup>31</sup> Soweit „klassische“ Mittel zur Lösung technischer Problemstellungen (Mechanik, Elektronik etc.) durch Software substituiert werden, erscheint die Gewährung des technischen Schutzrechts Patent gerechtfertigt.<sup>32</sup> Innovationen im Bereich der Programmierkunst, die keine genuin technischen Probleme lösen, sollten dagegen keinen Patentschutz genießen. Hier bieten die §§ 69a ff. UrhG bereits ausreichenden Rechtsschutz. Kein Patentschutz sollte zudem für Innovationen in gänzlich untechnischen Bereichen („Business methods“, Linguistik etc.) gewährt werden.

### 3. Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Art. 4)

*Art. 4 Nr. 1 RL-KE* bringt gegenüber den allgemeinen Anforderungen an den Patentschutz nach PatG und EPÜ keine Veränderungen, dies gesteht auch die Kommission selbst in der Begründung ihres Entwurfs ein.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Vgl. insbesondere die Ausführungen unter der Überschrift „Gewählter Ansatz“ auf S. 12.

<sup>29</sup> Es ist auch wenig einsichtig, warum die Kommission die Grundsätze der Entscheidung EPA GRUR Int. 2002, 87 - *Steuerung eines Pensionssystems* übernehmen möchte, die ausdrücklich auf BGHZ 144, 282 – *Sprachanalyseeinrichtung* verweist, obwohl gerade diese Entscheidung nach der Begründung des Entwurfs als bedenkliche Ausweitung des Patentschutzes angesehen wird, vgl. Begründung S. 11.

<sup>30</sup> Nach der Begründung des Rechtsausschusses könnte der Artikel herangezogen werden, „um den Anwendungsbereich des Patentschutzes auszuweiten.“ Diese Befürchtung scheint realistisch.

<sup>31</sup> Eine ähnliche Einteilung für die deutsche Rechtslage *de lege lata* findet sich bei *Busche* Mitt. 2001, 49, 56.

<sup>32</sup> So auch *Ohly* CR 2001, 809, 815.

<sup>33</sup> Vgl. Begründung S. 15.

In Art. 4 Nr. 2 RL-KE findet sich der „weitere technische Beitrag“ aus der Rechtsprechung des EPA wieder. Nach der Vorstellung der Kommission muss der erfinderische Beitrag selbst einen technischen Charakter haben. Eine nicht-technische Bereicherung des früheren Standes der Technik genügt folglich nicht. Liest man diese Vorschrift im Zusammenhang mit Art. 3 RL-KE, so ergibt sich, dass die Prüfung der Technizität nach der Vorstellung der Kommission künftig nur noch anhand des Merkmals des erfinderischen Beitrags vorgenommen werden soll. Die Kommission geht damit einen Schritt weiter als die aktuelle Entscheidungspraxis des EPA. Es ist zwar richtig, dass das EPA im Bereich der computerimplementierten Erfindungen einen *technischen erfinderischen Beitrag* fordert.<sup>34</sup> Dies bedeutet insbesondere, dass für die Frage, ob sich die Neuerung für einen Fachmann in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, auf einen *technischen Fachmann*, nämlich den Programmierer, abzustellen ist und nicht auf einen Geschäftsmann, Ökonomen oder Linguisten.<sup>35</sup> Insoweit spiegelt der Kommissionsentwurf die aktuelle der Entscheidungspraxis des EPA originalgetreu wider und ist zu begrüßen. Nur macht diese Prüfung das eigenständige Merkmal der Technizität, nämlich die Frage, ob die Erfindung auf einem Gebiet der Technik angesielt ist, keineswegs obsolet. Auch das EPA prüft beide Schritte getrennt.<sup>36</sup> Hier weicht die Kommission also in einer entscheidenden Frage von der Position des EPA ab. Die Vorentwürfe von Rat und Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments übernehmen den Kommissionstext inhaltlich in einem redaktionell leicht veränderten Text, freilich sehen sie eine Streichung von Art. 3 RL-KE vor.

Art. 4 Abs. 3 RL-KE ist von besonderem Interesse.<sup>37</sup> Hier wird die vom EPA zuletzt in der Entscheidung *Steuerung eines Pensionssystems*<sup>38</sup> vertretene Gesamtbetrachtungslehre übernommen. Danach kann die Kombination nicht mehr schutzfähiger technischer Elemente (insb. weil nicht mehr neu) mit an sich vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen (insb. nicht technischen, aber neuen Inventionen) zur Bejahung von Patentschutz führen. Die Gesamtbetrachtungslehre hat sich auch in Deutschland bereits weitestgehend durchgesetzt.<sup>39</sup> Sie wird zu Recht kritisiert,<sup>40</sup> führt sie doch im Extremfall zur Anerkennung technischer Schutzrechte auf (weit) überwiegend nicht-technische Neuerungen. Der Rat plädiert für eine Verschiebung von Art. 4 Nr. 3 nach Art. 2b, trägt die Gesamtbetrachtungslehre aber im Ergebnis mit. Auch der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments belässt es bei redaktionellen Änderungen. Der in beiden Vorentwürfen neu aufgenommenen Erwägungsgrund 13b bietet da nur schwachen Trost: "Wenn sich ferner der Beitrag zum Stand der Technik allein auf eine nicht patentierbare Sache bezieht, so liegt keine patentierbare Erfindung vor, unabhängig davon, wie dies in den Patentansprüchen

<sup>34</sup> Vgl. EPA Mitt. 2003, 123, 125 – *SIM-Card*.

<sup>35</sup> So ausdrücklich das EPA GRUR Int. 2002, 87, 91 – *Steuerung eines Pensionssystems*.

<sup>36</sup> So ausdrücklich EPA Mitt. 2003, 123, 125 – *SIM-Card*.

<sup>37</sup> „Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als auch nicht technische Merkmale umfassen kann, vom Stand der Technik abhebt.“

<sup>38</sup> EPA GRUR Int. 2002, 87.

<sup>39</sup> Vgl. *Ohly* CR 2001, 811 sowie die BMWI-Studie (Fn. 15), S. 138.

<sup>40</sup> Vgl. etwa *Mellulis* in *Benkard*, EPÜ, München 2002, Art. 52, Rn. 218.

dargelegt wird.<sup>41</sup> Überspitzt formuliert: Geringe technische Neuerungen genügen, um in umfassender Weise nicht-technische Geschäftsmethoden zu monopolisieren.

#### 4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 4a)

Die Vorentwürfe von Rat und Rechtsausschuss enthalten nahezu übereinstimmend die Forderung nach Aufnahme eines Art. 4 a über die „Ausnahmen von der Patentierbarkeit“,<sup>42</sup> welcher im Kommissionsentwurf noch nicht enthalten war. Eine solche Klarstellung wäre mehr als wünschenswert. Bedenkt man, dass es eines der erklärten Ziele der Richtlinie ist, keine Ausweitung des Patentschutzes im Bereich Software herbeizuführen, so erscheint als sinnvoll das Kind "Geschäftsmethoden" beim Namen zu nennen. Die Bestimmung sollte auch aufgenommen werden, um die Zielrichtung der Richtlinie wirksam umzusetzen, in Deutschland eine Fortsetzung der Praxis im Sinne der BGH-Entscheidung *Sprachanalyseeinrichtung*<sup>43</sup> zu verhindern.<sup>44</sup> Der neu aufgenommene Erwägungsgrund 13c formuliert einen entsprechenden Ausschluss vom Patentschutz im Übrigen auch für Algorithmen.<sup>45</sup> Diese Formulierung sollte ebenfalls in den Richtlinienentwurf selbst, aufgenommen werden. Optimal wäre eine entsprechende Regelung in Art. 3 unter der Überschrift „Gebiet der Technik“, in der sowohl positive als auch negative Elemente zur Umschreibung zusammenzufassen wären.<sup>46</sup>

#### 5. Form des Patentanspruchs (Art. 5)

Art. 5 RL-KE sieht zwei Möglichkeiten für die Formulierung von Patentansprüchen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen vor: Es können entweder Erzeugnisansprüche auf den programmierten Computer oder Verfahrensansprüche auf das von einem Computer durch Ausführung einer Software verwirklichte Verfahren angemeldet werden. Damit soll laut Begründung Art. 27 Abs. 1 TRIPS-Abkommen<sup>47</sup> nachgekommen werden. Zugleich soll in Abweichung der Rechtspraxis des EPA<sup>48</sup> die

<sup>41</sup> So der Wortlaut des Vorentwurfs des Rates, der Vorentwurf des Rechtsausschusses enthält eine entsprechende Formulierung.

<sup>42</sup> Art. 4 a RL-RE: "Eine computerimplementierte Erfindung kann nicht allein aufgrund der Tatsache, dass ein Computer oder eine sonstige Vorrichtung eingesetzt wird, als technischer Beitrag betrachtet werden. Demzufolge sind Erfindungen, die Computerprogramme für die Implementierung von Geschäftsmethoden, mathematischen oder sonstigen Methoden beinhalten und die neben der normalen physikalischen Wechselwirkung zwischen einem Programm und dem Computer, dem Computernetz oder einer sonstigen Vorrichtung, auf dem/der das Programm abläuft, keinerlei technische Wirkungen haben, nicht patentierbar."

<sup>43</sup>Vgl. oben Fn. 17.

<sup>44</sup> Dies ist eines der erklärten Ziele der Richtlinie, vgl. S. 11 der Begründung des Kommissionsentwurfs.

<sup>45</sup> Erwägungsgrund 13c des RL-RE: „Außerdem besitzt ein Algorithmus, der ohne Bezug zu einer physischen Umgebung definiert ist, keinen technischen Charakter; er stellt somit keine patentierbare Erfindung da.“

<sup>46</sup> Vgl. bereits oben unter IV. 2 a.E.

<sup>47</sup> „Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ist vorzusehen, daß Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sind, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.“

<sup>48</sup> Vgl. EPA CR 2000, 91 – Computerprogrammprodukt sowie BGH CR 2002, 88 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* mit Anm. *Sedlmaier*. Anders noch das BPatG in der Entscheidung *Suche fehlerhafter*

Anmeldung von Ansprüchen auf Programme auf Datenträgern (sog. Computerprogrammprodukte) ausgeschlossen werden, „da dies so verstanden werden könnte, als würden Patente auf Computerprogramme ‚als solche‘ erteilt.“<sup>49</sup> Um Missverständnissen vorzubeugen: Eine entsprechende Regelung führt nicht zur Legalisierung des Vertriebs von Kopien eines geschützten Programms. Ein solcher Vertrieb kann vielmehr weiterhin als - freilich schwerer zu verfolgende - mittelbare Verletzung des Patents verboten werden.<sup>50</sup>

Der Vorentwurf des Rates verfolgt eine andere Linie. Ein neuer Absatz 2 soll Patentansprüche auf Computerprogrammprodukte ausdrücklich zulassen.<sup>51</sup> Der Vorentwurf des Parlaments enthält keine entsprechende Regelung, auch hat der Rat den Vorbehalt der Kommission in dieser Frage zur Kenntnis genommen. Es bleibt zu hoffen, dass dem Vorbehalt der Kommission im Ergebnis nachgegeben wird. Andernfalls wäre die Ausschlussklausel für Computerprogramme „als solche“ vollends inhaltsleer.

### III. Fazit

Die - vorsichtige - Grundtendenz der Entwürfe aus Kommission, Rat und Parlament ist zu begrüßen. Man scheint sich auf europäischer Ebene darüber einig zu sein, dass die Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen keine Ausweitung des Patentschutzes für Software bringen soll. Die Entwicklung der kommenden Monate wird zeigen, in welchem Maße die Einzelregelungen des endgültigen Richtlinien textes diese Grundhaltung widerspiegeln. Die bisherigen Entwürfe aus Kommission, Rat und Rechtsausschuss lassen hieran zweifeln. Einzelne Formulierungen bringen den gewünschten restriktiven Kurs zwar deutlich zum Ausdruck. Andere Vorschläge lassen aber eine Ausweitung des Patentschutzes für Software befürchten.

Bedenklich stimmt zudem, dass zentrale rechtspolitische Fragestellungen durch die bisherigen Entwürfe nicht beantwortet werden. Dies gilt insbesondere für die Frage, welche computerimplementierten Erfindungen als technisch zu bewerten sind. Sollte es bis zum Ende des legislativen Verfahrens bei der jetzigen Leerformel bleiben, so wäre die rechtspolitische Kernfrage an den Europäischen Gerichtshof weitergereicht. Ein solches Ergebnis wäre kaum geeignet, die Handlungsfähigkeit der Brüsseler Patentpolitik zu belegen.

---

*Zeichenketten* CR 2001, mit Anm. *Sedlmaier*.

<sup>49</sup> Begründung S. 16.

<sup>50</sup> Vgl. *Nack* GRUR Int. 2000, 853, 858 und *Esslinger/Betten* CR 2000, 18, 20.

<sup>51</sup> Art. 5 Abs. 2 RL-RE: „Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, sei es auf das Programm allein oder auf ein auf einem Datenträger vorliegendes Programm, ist nur zulässig, insoweit das Programm, wenn es auf einem Computer, auf einem programmierbaren Computernetz oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung installiert und ausgeführt wird, einen in derselben Patentanmeldung erhobenen Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch gem. Absatz 1 begründet.“

## B.

### Nachtrag: Die Fassung der Richtlinie in der Entschließung des Parlaments vom 24.9.2003<sup>52</sup>

- Erstveröffentlichung in „Computer und Recht“, 2003, Seite 871 . Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Dr. Otto Schmidt, Köln -

Das Europäische Parlament hat am 24.9.2003 eine überraschend stark veränderte Fassung der Richtlinie „über die Patentierbarkeit softwareimplementierter Erfindungen“ verabschiedet.<sup>53</sup> Diese sieht im Gegensatz zum Vorschlag der Kommission eine Beschränkung der Patentierbarkeit von Software vor. Sowohl die Kommission als auch die ersten Vorentwürfe aus dem EP-Ausschuss für Recht und Binnenmarkt sowie des Rates hatten im Wesentlichen eine Beibehaltung des Status quo vorgesehen (vgl. Metzger CR 2003, 313). Der nunmehr vom Plenum des Parlaments verabschiedete Entwurf stellt sich dieser Linie entgegen. Offensichtlich hat man sich von den Argumenten der Kritiker, welche die innovationsfördernde Wirkung von Patenten im Bereich Software in Zweifel ziehen, beeindrucken lassen. Insbesondere Vertreter der kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie der Open Source-Programmierer hatten sich vehement für eine Einschränkung der bisherigen Praxis der europäischen Patentämter eingesetzt. Es darf nun mit Spannung erwartet werden, welche Position der Rat letztlich einnimmt. Maßgeblich ist das Verfahren nach Art. 251 EG.

Die Änderungen des Parlaments betreffen zentrale Vorschriften des Richtlinienvorschlags und bringen teilweise eine völlige inhaltliche Kehrtwende. Hier können nur einige Regelungen angesprochen werden. Hatte der Kommissionsentwurf in Art. 3 vorgesehen, dass eine „computerimplementierte Erfindung als einem Gebiet der Technik zugehörig gilt“, so plädiert das Parlament für eine Streichung dieses Artikels sowie die Aufnahme eines neuen Art. 3a, nachdem „die Datenverarbeitung nicht als Gebiet der Technik im Sinne des Patentrechts betrachtet“ wird. Auch der Vorentwurf des Rates hatte eine Streichung des Art. 3 vorgesehen. Freilich geht der nunmehr verabschiedete Art. 3a über eine bloße Streichung deutlich hinaus.

Art. 4 Abs. 1 des Parlamentsentwurfs bringt in der Zusammenschau mit den neu aufgenommenen Begriffsdefinitionen in Art. 2 eine erhebliche Einengung der Softwarepatentierung. Danach müssen computerimplementierte Erfindungen einen „Beitrag auf einem Gebiet der Technik“ bringen, um patentfähig zu sein. Als „Gebiet der Technik“ ist nach Art. 2 ba) die „Nutzung der Kräfte der Natur zur Beherrschung der physikalischen Wirkungen“ anzusehen, während die bloße Datenverarbeitung nicht zu einem Gebiet der Technik gehört. Das Gleiche ergibt sich aus Art. 4 Abs. 3a der Entschließung. Diese Technikdefinition bleibt weit hinter dem zurück, was für den Bereich der Software bisher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegolten hat (vgl. etwa BGHZ 144, 282 = CR 2000, 500 - Sprachanalyseeinrichtung). In die

<sup>52</sup> Der Nachtrag ist auf dem Stand vom Oktober 2003.

<sup>53</sup> <http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PDF&TYPE=PV2&FILE=p0030924DE.pdf&LANGUE=DE>.

gleiche Richtung weist auch Art. 4b der EntschlieÙung, welcher Erfindungen vom Patentschutz ausnimmt, die lediglich eine Einsparung von Ressourcen innerhalb einer DV-Anlage ermöglichen. Die Aufnahme dieser Vorschrift könnte einen - jedenfalls teilweisen - Abschied von der Fallgruppe „neue erfinderische Betriebsweise“ (vgl. etwa GRUR 1992, 33 - Seitenpuffer) bedeuten.

Von besonderer Bedeutung ist auch die Abkehr von der sog. Gesamtbetrachtungslehre in Art. 4 Abs. 3 der EP-EntschlieÙung. Kommission und Rat hatten für die Ermittlung des technischen Beitrags auch auf die nichttechnischen Merkmale abgestellt (vgl. hierzu Metzger CR 2003, 313, 316). Nach der EntschlieÙung des Parlaments werden bei der Beurteilung des technischen Beitrags dagegen ausschließlich technische Merkmale berücksichtigt.

In Art. 5 finden sich weitere Neuerungen, die allerdings nur zum Teil Fragen der Patentfähigkeit betreffen. Abs. 1a bringt den bereits in der Begründung des Vorentwurfs der Kommission enthaltenen Ausschluss der Patentierbarkeit von Computerprogrammprodukten. Der Rat vertritt hierzu bislang die gegenteilige Position (vgl. Metzger CR 2003, 313, 316). Die Abs. 1b und 1c legen den Mitgliedstaaten in sehr allgemeinen Worten die Verpflichtung auf, den Umgang mit „Informationen in jedweder Form“ sowie die Verwendung von Computerprogrammen als nicht-patentverletzende Handlungen einzustufen. Diese Regelungen sind systematisch eher im Bereich der Patentbeschränkungen anzusiedeln. Gleiches gilt für die Ausnahmevorschrift des Art. 6a, welcher Handlungen privilegiert, die für die Erreichung der Interoperabilität von Computersystemen notwendig sind.

In Anbetracht der tiefgreifenden Änderungen, welcher die EP-EntschlieÙung gegenüber den bisherigen Vorschlägen und Entwürfen aus Kommission und Rat gebracht hat, erscheint es als eher unwahrscheinlich, dass sich der Rat nunmehr allen Änderungen des Parlaments anschließt. Sollte der Rat die Änderungen des Parlaments nicht vollständig billigen, so sieht Art. 251 EG als nächsten Verfahrensschritt die Festlegung eines Gemeinsamen Standpunktes fest, über den dann abermals das Parlament zu befinden hätte. Dies würde eine erhebliche Verzögerung der Verabschiedung der Richtlinie bedeuten. Sicher ist, dass der teilweise laut ausgefochtene Meinungsstreit der unterschiedlichen Interessengruppen nunmehr in die nächste Runde geht. Erwartungsgemäß warnt BITKOM in einer Pressemitteilung vom 23.10.2003 den Rat davor, den „Irrwegen des Parlaments“ zu folgen. Interessant ist, dass sich neben der EUROLINUX-Initiative auch der DMMV in einer Mitteilung vom 23.10.2003 für die Position des Parlaments ausspricht: „Wir brauchen den Wettbewerb der Ideen in Europa, nicht den Wettbewerb der Patentanwälte.“

## C.

Nachtrag: Die Fassung der Richtlinie in der Entschließung des Rates vom 18.05.2004<sup>54</sup>

Der EU-Wettbewerbsrat hat am 18. Mai 2004 dem umstrittenen Vorschlag der irischen Ratspräsidentschaft für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen mit qualifizierter Mehrheitsentscheidung zugestimmt. Dieser "Kompromissvorschlag"<sup>55</sup> des Rates bedeutet eine mehr oder weniger vollständige Rückkehr zur Linie des Ratsvorentwurfs vom 08.11.2002.<sup>56</sup> Dies kann kaum überraschen, gleichwohl erscheint vor diesem Hintergrund die Überschrift "Kompromissvorschlag" als etwas irreführend: Die restriktiven Regelungen des Parlaments sind vollständig gestrichen worden.

---

<sup>54</sup> Der Nachtrag ist auf dem Stand vom Mai 2004.

<sup>55</sup> <http://register.consilium.eu.int/pdf/de/04/st09/st09713.de04.pdf>.

<sup>56</sup> Siehe oben Fußnote 7.