



24IP LAW GROUP NEWS FLASH

EINE TECHNISCHE LÖSUNG ZU EINEM TECHNISCHEN PROBLEM

24IP LAW GROUP

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

MUNICH
BERLIN
BIELEFELD
PARIS
LONDON

Eine technische Lösung zu einem technischen Problem: Software Patente in Deutschland

Um ein weiteres Mal wurde die deutsche Rechtsprechung zum Patentschutz von Software in der „Webseitendarstellung“ genannten Entscheidung des Bundesgerichtshof (BGH) ergänzt. Die Entscheidung ist insofern besonders interessant, als dass eine (unbekannte) dritte Partei gegen das für Siemens 2001 erteilte Patent Nichtigkeitsklage erhoben hat, weil sich die das Patents auf Computerprogramme bezieht und sowohl das deutsche als auch das europäische Patentrecht besagen, dass Computerprogramme „als solche“ vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Diese Entscheidung ist eine der wenigen, in welche eine dritte Partei aktiv gegen Patentschutz für Computerprogramme argumentiert hat.

Die Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent wurde am Bundespatentgericht (BPatG) erhoben, welches das Patent mit der Begründung für nichtig erklärte, dass der Gegenstand der Ansprüche wegen fehlender Technizität vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Patentinhaberin Siemens legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die Nichtigkeit des Patents wurde jedoch durch den BGH bestätigt.

In seiner Entscheidung bestätigte der BGH die Entscheidung des BPatG im Ergebnis, führte jedoch einen zweistufigen Test zur Feststellung ein, ob eine Erfindung vom Patentschutz in Deutschland ausgeschlossen ist oder nicht. Ein ähnlicher Zweistufentest wurde durch das Europäische Patentamt in den letzten Jahren entwickelt. Der BGH hat nun diesen Test auch für das deutsche Patente bestätigt und damit die bis jetzt unterschiedliche Betrachtungsweisen in Deutschland und vor dem Europäischen Patentamt vereinheitlicht

In der ersten Stufe wird der Gegenstand der erteilten Ansprüche dahingehend analysiert, ob er überhaupt ausreichend „technisch“ ist. Die zweite Stufe beinhaltet eine Analyse, ob die Merkmale, die den Anspruch vom Stand der Technik unterscheiden, von einer Lösung für ein konkretes technisches Problem unter Verwendung von technischen Mitteln lehren.

Der in Frage stehende Anspruch bezog sich auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite. Der Anspruch wurde für ausreichend technisch befunden und erfüllte demzufolge die Bedingungen der ersten Stufe des Tests, da sich die Verfahrensschritte auf technische Geräte beziehen, wie z. B. in einem Computernetzwerk verbundene Server und Computer, welche die Informationen Benutzers darstellen. Der BGH bekräftigte, dass es in der ersten Stufe für ein Verfahren ausreichend ist, eine bestimmte Verwendung von IT-Komponenten zu lehren.

Jedoch entschied der BGH, dass die Patentansprüche keine Lösung für ein konkretes technisches Problem unter Verwendung technischer Mittel sind. Diese Anforderungen des zweiten Schritts erfüllten die Ansprüche nach Ansicht des BGH im vorliegenden Fall nicht. Das Gericht führte aus, dass durch das Patent gelöste objektive Problem zunächst festzulegen ist und dass dieses objektive Problem und seine Lösung den geforderten technischen Charakter haben müssen, d.h. der Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik muss ein technisches Problem unter Verwendung von technischen Mitteln lösen.

Die technischen Mittel können z. B. in der Modifikation von IT-Komponenten oder in einem unterschiedlichen Weg ihrer Adressierung liegen. Ähnlich könnten Modifizierungen als ausreichend für eine gerechtfertigte Patenterteilung angesehen werden, wenn diese z.B. die Verarbeitung eines Computerprogramms durch technische Faktoren außerhalb des IT-Systems bestimmen, oder wenn die Lösung in der Modifizierung des Computerprogramms liegt, um technische Faktoren außerhalb des IT-Systems einzubeziehen.

Jedoch führte der BGH im vorliegenden Fall weiter aus, dass der Wortlaut der Ansprüche nicht über, dem Fachmann zur Implementierung überlassene, „allgemeine Anweisungen“ hinaus geht. Die Offenbarung des Patents beinhaltet im Wesentlichen die Verwendung von aus dem Stand der Technik bekannten Komponenten. Der Wortlaut der Ansprüche enthielt keine Informationen über den Umfang, in welchem die Computerverarbeitung von technischen Faktoren entweder von innerhalb oder außerhalb des IT-Systems beeinflusst wird. Das beanspruchte Verfahren bezog sich alleine auf die Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung der Vorgänge, welche durch einen Benutzer ausgeführt wurden, und zwar unter Verwendung bereits bekannter Computerverfahren. Es gab keine zusätzliche Offenbarung in den Ansprüchen, welche die Grundlage für Anweisungen bilden hätte können. Der BGH widerrief demzufolge das Patent.

Während die Entscheidung des BGH offensichtlich enttäuschend für die Patentinhaberin ist, machte der BGH nichtsdestotrotz einige Kommentare bezüglich des Inhalts von Ansprüchen und des Gegenstandes des Patentes. Damit weist der BGH auf Anforderungen hin, welche zu zulässigen Patentansprüchen führen und welche womöglich zu einer Aufrechterhaltung des Patents geführt hätten.

Die Behauptung der Patentinhaberin, dass es das beanspruchte Verfahren einem Benutzer erlaubte, weniger Zeit für die Suche von Webseiten aufzuwenden, wurde nicht als Argument akzeptiert, weil dieser Aspekt der Erfindung nicht in den Ansprüchen zu finden war. Es ist offensichtlich, dass in Zukunft auf Ansprüche geachtet werden soll, welche entweder die Modifizierung der Systemkomponenten und/oder deren Betrieb durch Faktoren außerhalb des Systems beeinflusst werden. In vielen Fällen wird es möglich sein, solche Faktoren heraus zu arbeiten, wenn eine Patentanmeldung vorbereitet wird. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten besteht in Europa nur eine geringe Möglichkeit, eine Patentanmeldung zu ergänzen, wenn diese erst einmal eingereicht ist. Deshalb ist bereits beim Verfassen einer Patentanmeldung sicher zu stellen, dass möglichst viele dieser Merkmale in den ursprünglichen Entwurf aufgenommen werden, so dass sie im Erteilungsverfahren als technische Merkmale in den Hauptanspruch eingebracht werden können.

Die Entscheidung ist außerdem zu begrüßen, da sie einem ähnlichen Weg einschlägt und eine ähnliche Sprache verwendet wie die jüngsten Entscheidungen des Europäischen Patentamts. Es wird begrüßt, dass das Deutsche Gericht versucht hat einer ähnlichen Argumentationskette zu folgen, wie ihr Gegenüber beim Europäischen Patentamt verwendet, was die verschiedenen Verfahren in Europa zumindest teilweise vereinheitlicht.

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

24IP Law Group
Intellectual Property Attorneys

Herzogspitalstraße 10a
80331 München
Tel +49 (0)89 232 30 0
Fax +49 (0)89 232 30 230

Reinhardtstraße 44
10117 Berlin
Tel +49 (0)30 2005 400 0
Fax +49 (0)30 2005 400 99

48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
Tel +33 (0)1 44 88 98 20
Fax +33 (0)1 44 88 98 46

Alexandria / VA, Annapolis / MD, Berlin, Bielefeld, London, Munich, Paris

www.24ip.com
info@24ip.com