

An das Europäische
Patentamt
Erhardtstraße 27
80469 München

- Große Beschwerdekammer-

Viersen, den 15.04.2009

Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen

Az.: G 3/08

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben genannten Verfahren vertrete ich den BIKT - Bundesverband Informations- und Kommunikationstechnologie e. V., Kuhmühle 4, 22087 Hamburg sowie die im Anhang aufgeführten Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften. Vollmachten sind dem Schriftsatz als Anlagenkonvolut beigefügt.

Im Namen der Vorgenannten sowie in eigenem Namen nehme ich gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu den Rechtsfragen des Verfahrens wie folgt Stellung:

I. Einführung

Die vorliegende Stellungnahme verwendet die Begriffe Computer und Computerprogramm, wie sie in der Vorlage der Präsidentin des Europäischen Patentamts (EPA) Frau Brimelow vom 22.10.2008 unter Punkt 2. definiert worden sind. Unter dem Begriff *software-*

www.RasmusKeller.de

Rechtsanwalt
Rasmus Keller
Poststraße 1c
41747 Viersen

Tel.: 02162 – 5784997

Fax.: 02162 – 5784998

Email: office@RasmusKeller.de

bezogene Patente (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 5 f.) werden im Folgenden Patente verstanden, die sich auf Problemlösungen (Lehren) beziehen, die nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden können (softwarebezogene Problemlösungen/ Lehren). Der Begriff Problemlösung wird im Folgenden synonym zum Begriff der Lehre verwendet.

Die Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) durch das EPA in Hinblick auf die Patentfähigkeit von Lehren im Bereich von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ist durch formale Überlegungen und Erwägungen über die Technizität von Software geprägt. Dies kommt auch in den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zum Ausdruck, auf die in der Vorlage der Präsidentin Bezug genommen wird.

Das EPA berücksichtigt jedoch bisher nicht, dass die Erteilung softwarebezogener Patente zumindest bezogen auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland zu Konflikten mit den Urheberrechten der Autoren von Computerprogrammen führt. Die Erteilung softwarebezogener Patente berührt in diesem Zusammenhang die Grundrechte der Autoren von Computerprogrammen. Insbesondere die Rechte der Softwareautoren aus der Gewährleistung des Eigentums nach Art. 14 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes (GG) müssen bei der Auslegung von Art. 52 EPÜ Beachtung finden. Im vollem Umfang verweise ich auf meine Untersuchung „Softwarebezogene Patente und die verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte der Softwareautoren aus Art. 14 GG“ (Keller, Softwarebezogene Patente). Zwei Exemplare sind der Eingabe zur Kenntnisnahme beigelegt. Im Nachfolgenden soll das Ergebnis der Untersuchung und dessen tragende Gründe kurz wiedergegeben werden. Anschließend wird auf internationale Aspekte und die sich aus der Untersuchung ergebenden Konsequenzen eingegangen sowie eine Auslegung des Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ vorgeschlagen, die die Rechte der Softwareautoren aus Art. 14 Abs. 1 GG berücksichtigt.

II. Die Erteilung softwarebezogener Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland verstößt gegen Art. 14 Abs. 1 GG

1. Die Verwertungsrechte der Autoren an ihren Computerprogrammen sind nach Art. 14 Abs. 1 GG als Eigentum geschützt

Dem Urheber eines Computerprogramms steht das ausschließliche Recht zu, das entwickelte Computerprogramm zu vervielfältigen, zu verbreiten, umzuarbeiten oder öffentlich wiederzugeben (§ 69 c UrhG/ Art. 4 Richtlinie 1991/250/EWG vom 14.05.1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen bzw. vgl. Art. 3 Abs. 1 Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom

22.05.2001). Die Verwertungsrechte der Softwareautoren an ihren Computerprogrammen aus § 69 c Urheberrechtsgesetz (UrhG) sind Eigentum im Sinne des Art 14 Abs. 1 GG (Sachs/Wendt, 4. Aufl. 2007, Art. 14 GG, Rn. 63; Keller, Softwarebezogene Patente, S. 11 f.). Darüber hinaus gehört die grundsätzliche Zuordnung des Ertrags aus der Verwertung eines Computerprogramms an den Autor zum Kernbereich des Urheberrechts über den der Gesetzgeber nicht verfügen darf (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 12 f.; vgl. BVerfGE 31, 229 [240 f.]).

2. Die Erteilung softwarebezogener Patente greift in das grundrechtlich geschützte Eigentum der Softwareautoren ein

Durch die Erteilung eines softwarebezogenen Patents erhält der Patentinhaber ein zeitlich begrenztes Monopol. Die Programme, die die patentierte Lehre beinhalten, dürfen von Dritten im Schutzbereich des Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht genutzt werden.

Ist ein softwarebezogenes Patent als Verfahrenspatent (§ 9 Nr. 2 Patentgesetz [PatG]) erteilt worden, so dürfen die betroffenen Programme nicht mehr außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs verwendet werden. Privilegiert ist im Wesentlichen die rein private Verwendung (§ 11 Nr. 1 PatG) sowie die Nutzung zu Versuchszwecken (§ 11 Nr. 2 PatG). Ist ein softwarebezogenes Patent als Vorrichtungspatent erteilt worden, so ist zusätzlich zum Gebrauch des Programms das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen oder die Einfuhr oder der Besitz zu diesen Zwecken verboten (§ 9 Nr. 1 PatG). In der Regel werden softwarebezogene Patente als Verfahrens- und Vorrichtungspatent angemeldet und erteilt.

Die Autoren der von einem softwarebezogenen Patent erfassten Computerprogramme sind auf diese Weise daran gehindert, ihre Programme selbst gewerblich oder auf andere Weise für Erwerbszwecke zu verwenden. Da bei Vorrichtungspatenten schon das Anbieten oder Inverkehrbringen eines betroffenen Programms untersagt ist, ist auch der Vertrieb eines solchen Programms durch den Autor nicht möglich. Selbst in dem ungewöhnlichen Fall, dass ein softwarebezogenes Patent ausschließlich als Verfahrenspatent erteilt wurde, bleibt ein Vertrieb an Kunden, die das Programm außerhalb des rein privaten Bereichs nutzen wollen, faktisch ausgeschlossen, denn auch diese Personen dürfen das Programm aufgrund des Patents nicht gewerblich oder zu Erwerbszwecken nutzen.

Die Verwertungsrechte der betroffenen Autoren an ihren Programmen verlieren dementsprechend durch die Patenterteilung ihren wirtschaftlichen Wert. Die Erteilung softwarebezogener Patente stellt folglich einen schwerwiegenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum der Softwareautoren an ihren Programmen dar. Wegen der faktischen Entwertung der Verwertungs-

rechte an den von softwarebezogenen Patenten erfassten Programmen, liegt auch ein Eingriff in den Kernbereich des Urheberrechts vor, der dem Gesetzgeber untersagt ist (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40 f.).

3. Der Eingriff in die Verwertungsrechte der Softwareautoren ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen

Der Gesetzgeber kann nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG den Inhalt und die Schranken des Eigentums bestimmen. Er ist hierbei jedoch an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden und muss den Kernbereich des verfassungsrechtlichen Eigentums ohne Einschränkungen gewährleisten.

Dem deutschen Patentgesetz (PatG) liegt die Zielsetzung zugrunde, dass der Lohn des Erfinders gesichert und die Allgemeinheit durch die Offenbarung von Lehren bereichert werden soll. Das EPÜ und das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) vom 21.06.1976 haben diese Zielrichtung nicht erweitert.

Hinsichtlich der Sicherung des Erfinderlohns ist zu berücksichtigen, dass Software sich von klassischen Maschinen oder Verfahren, die auf einer greifbaren Mechanik basieren, wesentlich unterscheidet. Die in einem konkreten Computerprogramm implementierten Problemlösungen sind in dem ausführbaren Binärcode verborgen bzw. können von dem Programmierer durch Programmier-techniken verdeckt werden (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 34 f.). Eine Freilegung der Problemlösungen, wie es bei einer mechanischen Maschine durch schlichtes Zerlegen möglich ist, ist bei Computerprogrammen ausgeschlossen. Die in dem konkreten Quelltext eines Computerprogramms umgesetzten Problemlösungen werden durch den Vorgang der Übersetzung des Programms in Binärcode unzugänglich gemacht. Computerprogramme, die von ihren Autoren nur in Binärcode verbreitet werden, bieten Schutz vor der Übernahme der im Programm enthaltenen Problemlösungen. Ergänzend bieten das Dekompilierungsverbot aus 69 c Nr. 2 UrhG / Art. 4 b) Richtlinie 1991/250/EWG sowie die Regelungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) einen flankierenden, gegebenenfalls zu verschärfenden gesetzlichen Schutz. Zusammen wird ein hinreichender Schutz vor der Über- bzw. Entnahme der in den Programmen umgesetzten Problemlösungen erreicht (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 37). Einer Gefährdung des Erfinderlohns durch Übernahme der Problemlösung wird auf diese Weise wirksam vorgebeugt.

Das Urheberrecht bietet jedem Programmator, der Problemlösungen entwickelt hat, die Möglichkeit durch Umsetzung in ein Computerprogramm und Vertrieb des Letzteren die Problemlösung wirtschaftlich zu verwerten. Es gewährleistet auf diese Weise, dass Schöpfer, die eine Problemlösung unabhängig voneinander entwickelt haben, gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, die

Lehre wirtschaftlich zu verwerten. Der Schutz der Problemlösung in Form eines Patents erlaubt es hingegen nur dem Erstanmelder während der Dauer des Patentschutzes die Lehre unbeschränkt wirtschaftlich zu nutzen. Das Urheberrecht ist demnach im Gegensatz zum Patentrecht in der Lage im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen einer Vielzahl von Schöpfern den Erfinderlohn zu sichern. Im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen ist der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen das geeignetere Mittel zur Sicherung des Erfinderlohns (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 33). Weiterhin ist der Schutz von softwarebezogenen Problemlösungen durch Patente nicht erforderlich, da die Eigenschaften von Computerprogrammen selbst und ein flankierender gesetzlicher Schutz durch Dekompilierungsverbot und UWG einen hinreichenden Schutz vor der Übernahme der Problemlösungen bieten, ohne hierbei Dritte in der Eigenentwicklung der Problemlösung und deren wirtschaftlicher Nutzung zu beschränken (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 38 und 40).

Durch die Patenterteilung wird eine softwarebezogene Problemlösung für die Dauer des Patentschutzes der Allgemeinheit hinsichtlich einer Nutzung zu gewerblichen oder anderen Erwerbszwecken entzogen. Erst nach Ablauf eines Zeitraumes von maximal 20 Jahren seit Patentanmeldung können Dritte ohne Zustimmung des Patentinhabers die patentierte Lehre außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs, insbesondere gewerblich nutzen. Schon dies spricht gegen eine Bereicherung der Allgemeinheit durch im Rahmen der Patenterteilung offenbarte Lehren. Entscheidend ist jedoch, dass durch die freie Zugänglichmachung von Software im Quelltext, vor allem durch sogenannte Open-Source-Software, in allen geläufigen Anwendungsbereichen der Allgemeinheit softwarebezogene Problemlösungen und deren Umsetzung in Quelltext zur Verfügung gestellt werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass innerhalb der gesetzlichen Dauer eines Patents nach § 16 Abs. 1 S.1 PatG/ Art. 63 Abs. 1 EPÜ jede softwarebezogene Problemlösung in einem geläufigen Anwendungsbereich auch außerhalb des Patenterteilungsverfahrens durch Quelltext offenbart wird. Die Aussicht eine patentierte Lehre nach Ablauf der Schutzdauer für Erwerbszwecke nutzen zu können, eröffnet Dritten keine Vorteile gegenüber der Wissensoffenbarung durch Open-Source-Software. Die Allgemeinheit erhält durch Open-Source-Software nicht nur softwarebezogene Problemlösungen sondern auch das Know-how für die Umsetzung derselben, ohne dabei durch Patente belastet zu werden. Im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen erfolgt daher ein Wissenstransfer an die Allgemeinheit außerhalb des Patenterteilungsverfahrens, der gehaltvoller und auch ab dem Zeitpunkt der Zugänglichmachung für Erwerbszwecke nutzbar ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass softwarebezogene Patente im Schutzbereich ihrer Patentansprüche auch die Nutzung von Open-Source-Software außerhalb des nach § 11 PatG privilegierten Bereichs ohne Zustimmung des Patentinhabers verbieten. Die Nutzung des durch Open-Source-Software bereitgestellten Wissens durch die Allgemeinheit wird auf diese Weise behindert. Auch besteht die Gefahr, dass die Entwicklung von Open-Source-Software ins-

gesamt durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Autoren aus softwarebezogenen Patenten gestört wird.

Eine Bereicherung der Allgemeinheit durch die Offenbarung von softwarebezogenen Lehren im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens, die einen Mehrwert gegenüber den Wissenstransfer durch Open-Source-Software bietet, ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht festzustellen (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 31). Die Erteilung softwarebezogener Patente ist demnach weder geeignet noch erforderlich den Gesetzeszweck der Bereicherung der Allgemeinheit durch Wissensoffenbarung zu verwirklichen (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40).

Nach alledem ist die Erteilung softwarebezogener Patente kein verhältnismäßiges Mittel um im Bereich der softwarebezogenen Problemlösungen die Gesetzeszwecke des PatG und des Int-PatÜG i. V. m. dem EPÜ zu realisieren. Da durch die Erteilung softwarebezogener Patente in den Kernbereich des Urheberrechts eingegriffen wird, ist ein Eingriff in die Verwertungsrechte der Softwareautoren im Übrigen selbst dann nicht zu rechtfertigen, wenn die Erteilung softwarebezogener Patente ein verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung der Zwecke des PatG und EPÜ wäre (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 40 f.).

Die Erteilung softwarebezogener Patente verletzt die nach Art. 14 Abs. 1 GG als Eigentum geschützten Rechte der Softwareautoren an ihren Programmen. Sie ist mit dem deutschen Grundgesetz folglich unvereinbar. § 1 PatG und Art. 52 EPÜ müssen verfassungskonform in der Weise ausgelegt werden, dass eine Patenterteilung auf softwarebezogene Problemlösungen nicht mehr stattfinden kann (Keller, Softwarebezogene Patente, S. 41).

III. Internationale Aspekte

Der Urheberrechtsvertrag der WIPO vom 20.12.1996 - WIPO Copyright Treaty (WCT) ordnet in Art. 4 an, dass Computerprogramme unabhängig von ihrer Erscheinungsform als literarische Werke im Sinne der Revidierten Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) zu schützen sind. Art. 10 Abs. 1 WCT bestimmt, dass die Vertragsstaaten die Rechte, die der WCT-Vertrag den Autoren gewährt, in ihren Rechtsordnungen nur beschränken dürfen, wenn hierdurch die gewöhnliche Verwertung des Werkes nicht behindert und die Interessen der Autoren nicht unangemessen beeinträchtigt werden. In Art. 10 Abs. 2 WCT wird diese Regel auf die Anwendung der RBÜ durch die Vertragsstaaten übertragen. Es lässt sich aus diesen Vorschriften die Ordnungsvorstellung der Vertragsparteien entnehmen, dass die Ausübung der Verwertungsrechte der Autoren möglichst nicht durch andere Gesetze beeinträchtigt werden darf.

Auch Art. 10 Abs. 1 des Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sieht vor, dass Computerprogramme als Werke der Literatur gemäß der RBÜ zu schützen sind. Art. 13 TRIPS enthält eine ähnliche Regelung wie Art. 10 WCT. Wie oben erläutert, führt die Erteilung softwarebezogener Patente zumindest für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland dazu, dass die Verwertungsrechte der Autoren von Computerprogrammen, die in den Schutzbereich eines solchen Patents fallen, entwertet werden. Ein patentrechtlicher Schutz softwarebezogener Lehren verursacht im Ergebnis, dass die Anordnung urheberrechtlichen Schutzes von Computerprogrammen nach Art. 10 Abs. 1 TRIPS bezüglich dieser Autoren untergraben würde. Schon eine ausschließlich vertragsimmanente Auslegung sollte daher den unbestimmten Rechtsbegriff „Technik“ aus Art. 27 Abs. 1 TRIPS restriktiv auslegen, um den Schutzbereich von Art. 10 Abs. 1 TRIPS im vollen Umfang zu erhalten. Weiterhin ist bei der Auslegung des Begriffs „Technik“ aus Art. 27 Abs. 1 TRIPS der Grundsatz zu beachten, dass völkerrechtliche Verträge so auszulegen sind, dass sie nicht gegen essentielle Prinzipien der Vertragsstaaten (vgl. Zemanek, ZaöRV, 24 (1964), 453 [463 und 471]), insbesondere gegen die Verfassungen derselben verstoßen (Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 23, S. 1 [S. 27 f.]). Art. 14 Abs. 1 des deutschen GG gebietet für das deutsche Territorium einen vom Patentrecht unversehrten Schutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht (siehe oben unter II. 3.). Diese verfassungsrechtliche Vorgabe des deutschen GG ist bei der Auslegung folglich zu berücksichtigen.

Die Europäische Patentorganisation (EPO) ist selbst nicht Partei einer der genannten multilateralen Verträge. Auch die Mitgliedsstaaten des EPÜ sind nicht allesamt jeweils Vertragspartei von RBÜ, TRIPS und WCT. Soweit dennoch bei der Auslegung von Art. 52 EPÜ auf diese Verträge zurückgegriffen wird, muss beachtet werden, dass sowohl der WCT-Vertrag als auch das TRIPS-Übereinkommen einen möglichst vom Patentrecht unbeeinträchtigten urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen nahelegen.

IV. Konsequenzen der Verfassungswidrigkeit der Erteilung softwarebezogener Patente

1. Verbindlichkeit des Ergebnisses für die deutsche Staatsgewalt

Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland sind nach Art. 1 Abs. 3 GG an die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht gebunden. Das bedeutet für das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) als Teil der vollziehenden Gewalt, dass es bei der Anwendung von § 1 PatG die Rechte der Softwareautoren an ihren Programmen als Eigentum im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG wahren muss. Softwarebezogene Lehren sind daher gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG als nicht patentfähig zu behandeln. Eine Erteilung software-

bezogener Patente ist für das DPMA daher ausgeschlossen. In Einspruchsverfahren nach § 59 PatG hat die Patentabteilung des DPMA ebenfalls zwingend zu berücksichtigen, dass softwarebezogene Lehren bei einer verfassungskonformen Auslegung von § 1 PatG als nicht patentierbar einzustufen sind.

Dies gilt auch für das Bundespatentgericht (BPatG) und für den Bundesgerichtshof (BGH) als Teile der rechtsprechenden Gewalt. Insbesondere in Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG und den dazugehörigen Berufungsverfahren vor dem BGH müssen Patente für nichtig erklärt werden, soweit sie softwarebezogen sind. Dies gilt auch für Nichtigkeitsverfahren, die europäische Patente zum Gegenstand haben.

Über die Nichtigkeit eines europäischen Patents für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland entscheidet nach Art. 138 Abs. 1 und 3 EPÜ i. V. m. § 65 Abs. 1 PatG das BPatG. Maßstab für die Beurteilung der Nichtigkeit ist Art. II § 6 IntPatÜG. Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG ist die Frage der Patentfähigkeit eines europäischen Patents nach Art. 52 bis 57 EPÜ zu beantworten. Art. I IntPatÜG erklärt die Zustimmung des deutschen Gesetzgebers zum EPÜ. Das EPÜ ist hierdurch innerstaatliches Recht der Bundesrepublik Deutschland geworden (vgl. BVerfGE 30, 272 [284]). Völkerrechtliche Verträge erhalten in der Bundesrepublik Deutschland durch den Akt der Zustimmung in der Regel den Rang eines einfachen Bundesgesetzes (Sachs/Strein, Art. 59 GG, Rn. 64 und 65; Schweitzer/Weber, Handbuch der Völkerrechtspraxis der Bundesrepublik Deutschland, 1. Aufl. 2004, S. 108). Sie stehen unterhalb der Verfassung, kraft derer die Anwendung von völkerrechtlichen Verträgen für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland erst ermöglicht wird (BVerfGE 6, 309 [363]; Ress, Wechselwirkungen zwischen Völkerrecht und Verfassung bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Heft 23, S. 1 [S. 41 und 47]). In innerstaatliches Recht transformierte Staatsverträge sind daher an den Vorschriften des Grundgesetzes, insbesondere den Grundrechten zu messen (BVerfGE 6, 291 [295]). Für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland muss das EPÜ so ausgelegt werden, dass es den Anforderungen des Grundgesetzes genügt (vgl. BVerfGE 4, 157 [168]; 30, 272 [289]). Es muss gewährleistet werden, dass die Auslegung des EPÜ nicht den Grundrechten zuwiderläuft (vgl. Bleckmann DÖV, 1979, 309 [311]). Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ muss daher von deutschen Gerichten so verstanden werden, dass softwarebezogene Lehren nicht patentierbar sind.

2. Verbindlichkeit des Ergebnisses für das Europäische Patentamt

Das EPA als Teil der EPO übt im Rahmen seiner Aufgabe der Patenterteilung Hoheitsrechte aus, die der EPO von den Vertragsstaaten verliehen worden sind. Die EPO verfügt daher nur über abgeleitete Hoheitsrechte, deren Umfang und Grenzen durch das EPÜ bestimmt werden. Die Hoheitsrechte sind durch den in der Präambel wiedergegebenen Vertragszweck begrenzt. Die Vertragsstaaten beabsichtigen mit dem EPÜ die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes zu verstärken und für diese Staaten ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu errichten. Die EPO und mit ihr das EPA sind lediglich Mittel um diese Ziele im Interesse der Vertragsstaaten zu erreichen. Die EPO darf deshalb die ihr verliehenen Hoheitsrechte nicht gegen die Interessen der Vertragsstaaten ausüben. Es ist ihr folglich untersagt, die Hoheitsrechte im Widerspruch zu der rechtlichen Verfasstheit der Vertragsstaaten auszuüben. Sie muss daher die Verfassungen der Vertragsstaaten und die dort verankerten Grundrechte achten und bewahren.

Weiterhin ist es aus dem Gesichtspunkt der Harmonisierung der Rechtsauslegung wenig sinnvoll, wenn die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammern des EPA softwarebezogene Patente für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland ermöglichen würden, die das BPatG oder der BGH in einem nachfolgenden Verfahren für nichtig erklären müssten.

Die Auslegung des Art. 52 EPÜ durch das EPA muss in Hinblick auf die Patentfähigkeit softwarebezogener Lehren die Grenzen einhalten, die die Verfassungen der Vertragsstaaten zwingend vorgeben. Da wie erläutert, die Erteilung softwarebezogener Patente gegen Art. 14 Abs. 1 GG verstößt, ist auch das EPA gehalten im Rahmen der Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ softwarebezogenen Lehren die Patentfähigkeit zu versagen.

V. Verfassungskonforme Auslegung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ im Sinne des deutschen GG

Eine verfassungskonforme Auslegung muss gewährleisten, dass *softwarebezogene* Lehren nicht mehr Gegenstand eines Patents werden können. Nochmals sei in Erinnerung gerufen, dass Lehren dann *softwarebezogen* sind, wenn sie nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden können. Diese Lehren benötigen insofern zwingend einen Computer, als die Anweisungen an den Computer in Form eines Computerprogramms notwendig sind, um die Problemlösung auszuführen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Lehre nicht *softwarebezogen* ist, wenn der Computer und gegebenenfalls auch das menschliche Gehirn als Mittel zur Verwirklichung der Lehre ersetzbar sind.

Softwarebezogene Lehren treten als erteilte oder beantragte Patente in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Es lassen sich hierbei anhand der Patentansprüche zwei Linien unterscheiden:

Zunächst sind die Lehren zu nennen, die in den Patentansprüchen inhaltlich Bezug auf Software nehmen. Der Bezug zu Software kann mit den Begriffen Computerprogramm, Programmcodemechanismus, Computerprogrammprodukt, Computersystem oder anders hergestellt werden. Auch diese Lehren sind nur *softwarebezogen*, wenn ein Computer in seiner Funktion als Ablaufumgebung für ein Computerprogramm zur Verwirklichung der Lehre nicht ersetzt werden kann. Allerdings bedürfen solche Lehren schon nach dem Wortsinn der Patentansprüche der Umsetzung in ein Computerprogramm und der Ausführung desselben auf einem Computer¹. *Softwarebezogene Lehren*, bei denen schon der Wortsinn der Patentansprüche einen Computer als Ablaufumgebung zur Verwirklichung der Lehre voraussetzt, können als *explizit softwarebezogene Lehren* bezeichnet werden.

Weiter gibt es Lehren, bei denen die Patentansprüche keinerlei Bezug zu Software herstellen, die Lehre objektiv jedoch nur von einem Computer oder auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden kann. Dies ist oftmals bei der Verankerung mathematischer Formeln in den Patentansprüchen der Fall. Solche Lehren können auch als *verdeckt softwarebezogene Lehren* bezeichnet werden.

Von *softwarebezogenen Lehren* sind Lehren zu unterscheiden, die einen Computer nicht als zwingend erforderliche Ablaufumgebung voraussetzen, die aber im Ganzen oder hinsichtlich bestimmter Merkmale sowohl mit Hilfe eines Computers als auch von einer elektrotechnischen oder mechanischen Komponente verwirklicht werden können. Diese Lehren sollen als *softwareunterstützbare Lehren* bezeichnet werden.

Im Regelfall sind zur Verwirklichung einer *softwarebezogenen Lehre* ausschließlich ein Computer und die dazugehörigen Standardperipheriegeräte (Monitor, Drucker etc.) als Hilfsmittel notwendig. Diese *softwarebezogenen Lehren* sind in ihrem unmittelbaren Wirkungskreis auf den Computer und die Peripheriegeräte begrenzt. Es gibt jedoch Lehren, die physikalische, beispielsweise mechanische Handlungsabläufe außerhalb eines Computers und seiner Peripheriegeräte zusammen mit der Steuerung derselben umfassen. Diese Problemlösungen können hinsichtlich des Elements der Steuerung als *softwarebezogen* oder nur als *softwareunterstützbar* einzuordnen sein.

¹ Eine Ersetzung des Computers als Mittel zur Umsetzung der Lehre bleibt dann, sofern sie denn überhaupt möglich ist, wohl nur in Form einer nicht wortsinngemäßen (sog. äquivalenten) Verwirklichung der Lehre denkbar. In diesem Falle wäre eine Lehre nicht *softwarebezogen*, obwohl in den Patentansprüchen Bezug auf Software genommen wird.

Ist in den Patentansprüchen einer solchen Lehre ein direkter Bezug auf Software enthalten, so ist dies ein Indiz für eine *softwarebezogene Lehre*. Unabhängig davon ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Steuerung zwingend nur unter Zuhilfenahme eines Computers als Ablaufumgebung für eine Software verwirklicht werden kann. Ist dies der Fall, so handelt es sich um eine *softwarebezogene Lehre*. Kann die Steuerung mit Hilfe eines Computers umgesetzt werden, ohne dass dies notwendig ist, handelt es sich lediglich um eine *softwareunterstützbare Lehre*. Der Computer ist dann nur ersetzbares (substituierbares) Hilfsmittel.

Müssen Steuerentscheidungen zur Regelung eines Vorgangs außerhalb eines Computers und seiner Peripheriegeräte auf Grundlage von Berechnungen während des Steuerungsvorgangs getroffen werden, so kann die Steuerungsaufgabe in der Regel hinsichtlich dieser Berechnungen nur vom menschlichen Gehirn oder von einem Computer ausgeführt werden. Für die Verwirklichung einer solchen Steuerung ist daher der Computer und das menschliche Gehirn nicht ersetzbar. Eine Lehre, die eine solche Steuerung beinhaltet, ist demnach bezüglich der Steuerung *softwarebezogen* und kann in dieser Form nicht patentiert werden.

Kann die Steuerung hingegen mittels mechanischer Komponenten oder nicht programmierbarer elektrotechnischer Schaltungen verwirklicht werden, so steht der Patentierbarkeit der Lehre nicht entgegen, dass die Steuerung auch von einem Computer umgesetzt werden kann. Die Anweisungen an den Computer bilden in diesem Fall lediglich den Vorgang außerhalb des Computers ab. Zu denken ist beispielsweise an das elektromechanische Programmschaltwerk herkömmlicher Waschmaschinen. Ein Elektromotor bewegt eine Walze deren Umdrehungen den Zeitablauf darstellen. Erhebungen auf dieser Walze bewegen eine zweite Walze mit Kontakten, welche die Steuerungsschaltkreise für die einzelnen Waschprogrammschritte aktivieren. Diese sequentiellen Steuerbefehle können auch in einem Computerprogramm aufgenommen werden, welches das Programmschaltwerk ersetzt. Einem solchen Waschverfahren kann deshalb nicht die Patentfähigkeit abgesprochen werden, weil die Steuerung statt mit einem Schaltwerk auch mittels eines Computers verwirklicht werden kann.

Eine verfassungskonforme Anwendung von Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ muss *softwarebezogene Lehren* als nicht patentfähig aussondern. *Softwareunterstützbaren Lehren* soll der Zugang zum Patentschutz hingegen nicht verwehrt werden.

Den obigen Anforderungen genügt die nachfolgende *Substitutionsregel*. Mit dieser Regel sollte jeder Rechtsanwender feststellen können, ob eine Lehre *softwarebezogen* und deshalb nicht patentierbar ist.

Kann die Lehre, so wie sie sich in den Patentansprüchen darstellt, ganz oder zum Teil von einem Computer ausgeführt werden, so muss geprüft werden, ob der Computer (und gegebenenfalls auch das menschliche Gehirn) als Mittel zur Umsetzung der Lehre ersetzbar (substituierbar) ist. Im Falle der Substituierbarkeit liegt lediglich eine *softwareunterstützbare Lehre* vor. Andernfalls ist eine ganz oder zum Teil *softwarebezogene Lehre* gegeben, die insoweit nicht patentierbar ist.

Der in Art. 52 Abs. 2 (c) i. V. m. Abs. 3 EPÜ verankerte Ausschluß von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen als solchen erhält im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung die Bedeutung, dass *softwarebezogene Lehren* nicht patentierbar sind.

VI. Beantwortung der Fragstellungen des Verfahrens

1. Frage 1

„1. Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?“

Ein Lehre ist dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie *softwarebezogen* ist. Dies ist verfassungsrechtlich geboten. *Softwarebezogene Lehren* können in den Patentansprüchen einen direkten Bezug zu Software herstellen (*explizit softwarebezogene Lehren*). In der Erscheinungsform der *verdeckt softwarebezogenen Lehre* ist dies jedoch gerade nicht der Fall. Die Frage 1 muss daher mit „Nein“ beantwortet werden.

2. Frage 2

„2. a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?“

„b) Wenn Frage 2 a) verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden sind?“

2.1 Teilfrage a)

Ob eine Lehre im Bereich von Art. 52 Abs. 2 (c) „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ i. V. m. Abs. 3 EPÜ patentfähig ist oder nicht, muss danach entschieden werden, ob sie *softwarebezogen* ist. Dies ist der Fall, wenn die Lehre nur von Computern und gegebenenfalls auch vom menschlichen Gehirn ausgeführt werden kann. Die Softwarebezogenheit kann mit der oben erläuterten Substitutionsregel festgestellt werden. Wird in den Patentansprüchen auf die Verwendung eines Computers oder eines computerlesbaren Datenträgers Bezug genommen, so deutet dies im Gegenteil auf eine *explizit softwarebezogene Lehre* hin. Keinesfalls kann daher alleine durch eine solche Bezugnahme die mangelnde Patentfähigkeit ausgeschlossen werden. Die Frage 2 a) muss daher mit „Nein“ beantwortet werden.

2.2 Teilfrage b)

Der Ansatz die Patentierbarkeit von Lehren im Bereich von Computerprogrammen über das Merkmal der Technizität abzugrenzen, geht fehl. Er lässt außer Acht, dass die Patenterteilung auf softwarebezogene Lehren nicht mit Art. 14 Abs. 1 GG vereinbar ist. *Softwarebezogene Lehren* sind per se nicht patentfähig unabhängig davon, ob sie einen technischen Charakter haben. Auch ein „weiterer technischer Effekt“ ist nicht relevant. Für die Frage der Patentierbarkeit von Lehren im Bereich von Computerprogrammen ist allein entscheidend, ob ein Lehre *softwarebezogen* ist oder nicht.

3. Frage 3

„3. a) *Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?*“

„b) *Wenn Frage 3 a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?*“

„c) *Wenn Frage 3 a verneint wird, können Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzigen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhängig von der jeweils verwendeten Hardware sind?*“

Auch Frage 3 behandelt Aspekte der Technizität, die für die Frage des Ausschlusses von der Patentierbarkeit im Bereich von Computerprogrammen nicht von Bedeutung sind.

4. Frage 4

„4. a) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?“

„b) Wenn Frage 4 a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?“

„c) Wenn Frage 4 a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei der Ausführung des Programms zu einer weiteren technischen Wirkung beitragen?“

Frage 4 behandelt ebenfalls Aspekte der Technizität, die für die Frage des Ausschlusses von der Patentierbarkeit im Bereich von Computerprogrammen nicht von Bedeutung sind.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt