



Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation

Patente auf computerimplementierte Erfindungen

Redaktion

Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit

Gestaltung und Produktion

PRpetuum GmbH, München

Druck

Koelblin-Fortuna-Druck GmbH & Co. KG, Baden-Baden

Herausgeber

Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de

Stand

Oktober 2006



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Technologie

Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation

Patente auf computerimplementierte Erfindungen

Inhalt

Vorwort	6
Geistiges Eigentum – ein hoher Wert	8
Die Rechtslage in Deutschland, Europa, USA und Japan	9
Rechtslage in Deutschland	9
Rechtslage in Europa	11
Rechtslage in den USA und Japan	11
Nutzung und Nutzen von Patenten	12
Thesen	13
Behauptung 1: Die Recherche zum Thema computerimplementierter Erfindungen ist schwierig und kostspielig!	13
Behauptung 2: Patentdokumente sind kompliziert und schwer verständlich!	13
Behauptung 3: Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen führt zu Trivialpatenten!	14
Behauptung 4: Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen bremst die Innovationsdynamik!	15
Behauptung 5: Die Patentierung und deren Überwachung führt zu hohen Kosten!	15
Behauptung 6: Die Durchsetzung von erlangten Schutzrechten ist schwierig	16
Ziele/Ausblick	17
Anlaufstellen für Fragen	18



Vorwort

Diese Broschüre richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen und Selbständige, die Forschung und Entwicklung betreiben und dabei auf Software (Computerprogramme) zurückgreifen. Für sie stellt sich alsbald die Frage nach Schutzrechten. Heute gehören Software und der PC zum Arbeitsalltag wie früher die Schreibmaschine. Die Software ist dabei die Sprache, die uns hilft, mit dem Computer überhaupt in Verbindung treten zu können. Sprache und Patente, geht das überhaupt zusammen? Ein klares nein! Computersprache lässt sich genauso wenig patentieren wie allgemeine Sprache oder sprachliche Werke. Sie alle unterliegen nur dem Urheberrecht.

Das Aber folgt auf dem Fuße. Denn in der globalen Wissens- und Informationsgesellschaft reicht Software weit über unsere Alltagserfahrungen hinaus. Nicht sichtbar und auch nicht direkt spürbar ist sie in vielen technischen Produkten enthalten. Es sind so genannte computerimplementierte Erfindungen. Das Neue am Antiblockiersystem war nicht die Bremse, sondern ihre computerunterstützte Steuerung. Eine Software bestimmt auch die Datenaufzeichnung von medizinischen Geräten. Ein Handy wäre ohne Software langsam, unförmig und schwer und somit bestenfalls als Stativtelefon zu gebrauchen.

Software hat einen Doppelcharakter. Neben ihrer sprachlichen hat sie oft auch eine technische Funktion, und technische Erfindungen sind patentierbar. Nur weil Software in einem Produkt enthalten ist, kann man nicht einfach einen Patentschutz versagen. Den tatsächlichen Unterschied zwischen alter und neuer Technik hätte man sonst außer Acht gelassen. Patente für computerimplementierte Erfindungen gibt es bereits seit Jahrzehnten. Sie sind also nichts Neues. Doch wegen des Doppelcharakters von Software – einerseits Sprache, andererseits Technikbestandteil – gibt es erhebliche Schwierigkeiten in der Praxis. Diejenigen, die die Sprache im Vordergrund sehen, haben oft Vorbehalte gegen Patente auf computerimplementierte Erfindungen. Umgekehrt ist diese Denkweise denjenigen zumeist fremd, die von der Technik her argumentieren.

Computerimplementierte Erfindungen lassen sich nicht immer von reiner Software abgrenzen. Die Rechtsvorschriften für die nationalen Patentämter in Europa und das Europäische Patentamt (EPA) sind nahezu identisch. Zwischen Europa und den USA oder Japan sind die Unterschiede wesentlich größer. Eine europäische Richtlinie sollte die Anwendung innerhalb Europas vereinheitlichen und deutlichere Grenzen ziehen, auch im Unterschied zu den Patentsystemen in den USA und Japan. Diese EU-Richtlinie ist inzwischen gescheitert. Zuvor wurde in der Öffentlichkeit lebhaft und kontrovers über Inhalt, Grenzen und Auswirkungen von Patenten auf computerimplementierte Erfindungen diskutiert. Oft wurden in dieser Diskussion Kritikpunkte gegen das amerikanische Patentsystem angeführt, obwohl in Deutschland und Europa andere Rechtsrahmen gelten. Manche Einzelentscheidungen wurden kritisiert und als Beleg für das Versagen des ganzen Systems benutzt. Wir wollen hier nicht die Debatte um die Richtlinie nachzeichnen oder gar fortführen. Vielmehr lernen Sie die geltende Rechtslage kennen und finden Antworten auf praktische – für die Wirtschaft relevante – Fragen. Denn vor allem kleine und mittlere Unternehmen in der Softwarebranche waren und sind noch verunsichert.

Über die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen entscheiden die Patentprüfer in den Ämtern. Im Streitfall sind die Gerichte auf Grundlage des geltenden Rechts zuständig. Bei der rasanten technischen Entwicklung tauchen immer wieder neue Sachverhalte auf. Das was heute Spitze ist, ist oft schon in wenigen Jahren ein „alter Hut“. Es ist zunächst Aufgabe der Patentrechtssprechung, die Rechtslage an neue Gegebenheiten anzupassen. Aber auch die Politik verliert die Entwicklung nicht aus den Augen. Die wachsende Zahl an Anwendungsmöglichkeiten betrifft sowohl die Software als Sprache wie auch die technische, eingebettete Software. Wer nur Software entwickelt, ist zwar vom Patentrecht nicht direkt betroffen. Wenn die Software aber technisch angewendet werden kann, wird man gegebenenfalls in die Debatte hineingezogen.

Das Patentrecht steht übrigens nicht allein. Es kann nicht alle Probleme lösen sondern wirkt nur im Rahmen der allgemeinen Rechtsordnung. Für die Wirtschaftspolitik hat ebenso das Wettbewerbsrecht eine hohe Bedeutung, da es den Missbrauch einer starken Marktstellung verhindern soll.

Die Bundesregierung setzt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in die Innovationspolitik. Ziel sind mehr

Erfindungen, vor allem aber mehr innovative Produkte und Dienstleistungen am Markt. Nur das schafft Einkommen und Arbeit. Mit dieser Broschüre wollen wir beim Einstieg in das Thema computerimplementierter Erfindungen helfen. Wir wollen gerade auch den Mittelstand motivieren, seine Innovationen stärker als bisher zu nutzen. Da eine Broschüre längst nicht alle Fragen beantworten kann, ist am Ende eine Liste möglicher Ansprechpartner angehängt.

Geistiges Eigentum – ein hoher Wert

Bei einem PKW beträgt der Anteil der Software an der Wertschöpfung inzwischen ca. 11 Prozent, bei Werkzeugmaschinen sogar 40 Prozent. Daran erkennt man, dass der hohe Wirtschaftswert von immateriellen Gütern allzu oft unterschätzt wird. Nicht nur die greifbaren „Hardware“produkte sind für Unternehmen von erheblichem Wert, sondern auch das Know-How innerhalb eines Unternehmens. Das wären beispielsweise die Fähigkeiten der Beschäftigten. Aber auch ihre Erfindungen, Programmentwicklungen und Pläne sind wertvolles „geistiges Kapital“. Stellen Sie sich nur vor, einer Ihrer kreativsten Köpfe will Ihr Unternehmen verlassen. Wie ein Fußballspieler, der seinen Verein wechselt. Anders als im Sport können Sie aber das Wissen Ihres Mitarbeiters durch geistige Schutzrechte wie das Patent an Ihr Unternehmen binden. Wenn der Wissensträger dann Ihr Unternehmen verlässt, haben Sie noch die Möglichkeit, das Wissen aus dem Patent zu nutzen. Und wenn ein Konkurrent Ihr patentrechtlich geschütztes Wissen nutzen möchte, muss er Ihnen eine Lizenzgebühr bezahlen – vergleichbar mit einer Ablösesumme für einen Profifußballer. Patente als geistiges Schutzrecht und

immaterielles Gut bieten aber noch mehr Verwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei der Unternehmensfinanzierung, bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, bei Kooperationen und bei Lizenzierungen. Darüber können Sie sich in dieser Broschüre unter der Überschrift „Nutzen und Nutzung“ informieren.

Auch die geistigen Schutzrechte unterliegen dem Wandel der Zeit, denn die Technik entwickelt sich rasant weiter und das Recht muss dieser Tatsache Rechnung tragen. Heute beinhalten viele technische Innovationen Software. Der rechtliche Schutz von technischen Erfindungen durch Patente kommt daher zunehmend auch mit Software in Verbindung. Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) werden jährlich über 60.000 Patente angemeldet. An dieser Zahl erkennt man einerseits das erhebliche Potenzial für Innovationen, andererseits aber auch die Bedeutung dieser Schutzrechte für den Wettbewerb. Der Anteil von softwarebezogenen Erfindungen liegt nach einer Umfrage des DPMA bei knapp 10 Prozent, also ca. 6.000 Schutzrechten pro Jahr.

Die Rechtslage in Deutschland, Europa, USA & Japan

Um Ergebnisse geistigen Schaffens zu schützen, stehen heute eine Vielzahl von Schutzrechten zur Verfügung. Die wohl bekanntesten sind Patente und Urheberrechte. Jedes Schutzrecht erlaubt dem Inhaber, andere von der Nutzung auszuschließen. Dabei haben die Schutzrechte unterschiedliche Voraussetzungen und Schutzbereiche.

Rechtslage in Deutschland

Patente werden für *Erfindungen* erteilt, die *neu* sind, auf einer *erfinderischen Tätigkeit* beruhen und *gewerblich* anwendbar sind. Was eine Erfindung ist, definiert das Patentgesetz dabei nicht selbst. Damit ist die Definition der Erfindung offen und kann immer dem neusten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden. Lediglich die Anforderungen an eine Patenterteilung werden durch das Gesetz bestimmt.

Zusammengefasst: Unter einer Erfindung wird eine konkrete Handlungsanweisung verstanden, wie mit *technischen* Mitteln eine konkrete *technische* Aufgabe gelöst wird (Lehre zum technischen Handeln). Erfindungen müssen also immer einen technischen Charakter aufweisen. Was Erfindungen gegenüber anderen geistigen Leistungen – vor allem denen des Urheberrechts – abgrenzt, ist das Merkmal der „Technizität“. Auch eine computerimplementierte Erfindung muss einen solchen technischen Charakter erfüllen, um Patentschutz erlangen zu können. Der Begriff der Technizität kann dabei nicht starr verstanden werden, sondern bildet sich vielmehr mit der Entwicklung neuer Problemlösungen immer weiter fort.

Zeitstrahl der Innovationen:

Bsp.: Dampfmaschine ▶ Elektrotechnik ▶ Petrochemie ▶ Kommunikationstechnik ...

Das im Vorwort erwähnte Beispiel des „Antiblockiersystems“ (ABS) soll die Entwicklung verdeutlichen: Bremsen an sich waren zum Zeitpunkt der Erfindung des ABS nicht neu. Die programmierte Software, die die Bremsen steuert, hätte allein betrachtet nach damaligem und heutigem Patentrecht als „Datenverarbeitungsprogramm als solches“ nicht patentiert werden können. Jedoch darf man hier nicht die einzelnen Bestandteile der ABS-Bremsanlage in „Bremsen“ und „Software“ zerlegen, sondern man muss eine Gesamtbetrachtung vornehmen.



Angenommen, eine Erfindung könnte die gleiche Bremswirkung allein durch mechanische Vorgänge erzielen, würde jedermann die Patentfähigkeit bejahen. Beim ABS erfolgt die Steuerung aber nicht mechanisch, sondern durch Software. Da die Wirkung dieselbe ist, wird das Antiblockiersystem als patentfähig angesehen.

Den computerimplementierten Erfindungen an sich darf die Patentierbarkeit nicht grundsätzlich versagt werden. Denn Softwaresteuerungen sind gerade der Motor der derzeitigen Entwicklung auf dem technischen Sektor, so dass die Patentierbarkeit immer wieder sorgfältig geprüft werden muss.

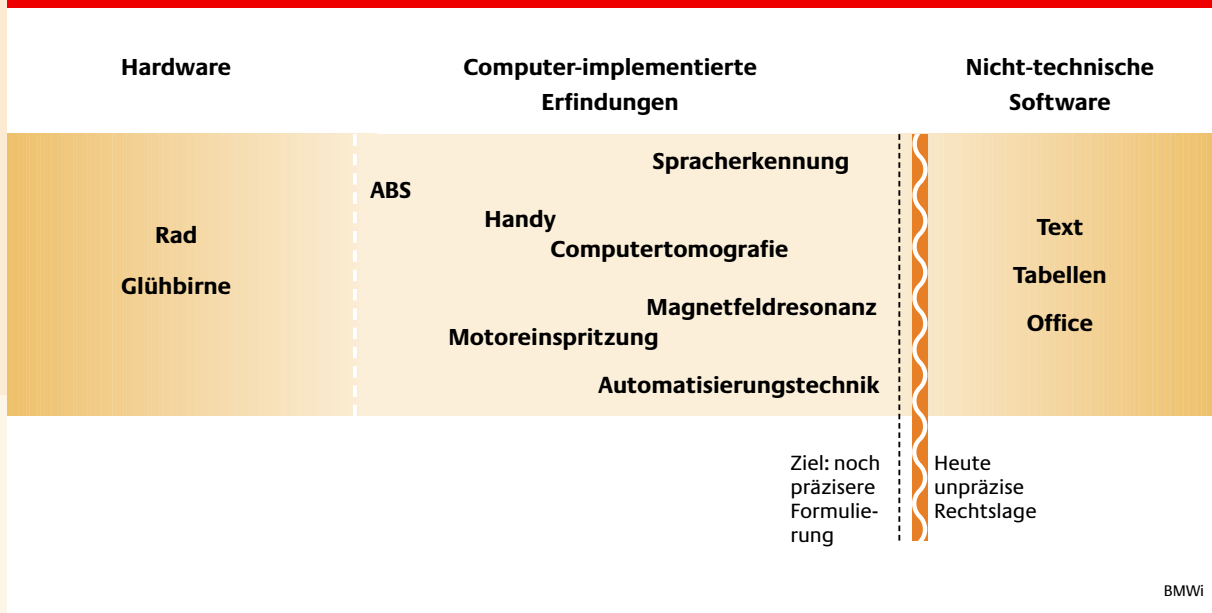
„Software als solche“ ist hingegen nach dem derzeit in Deutschland geltenden Patentrecht unstrittig **nicht** patentierbar.

§1 Patentgesetz: „Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen ... Programme für Datenverarbeitungsanlagen ... als solche“.

Was ist aber der Unterschied zwischen „Software als solcher“ und einer „computerimplementierten Erfindung“?



Software ist ein häufiges Mittel zum Implementieren von Erfindungen



Computerimplementierte Erfindungen müssen in Deutschland und Europa – neben der zwangsläufigen Wechselwirkung mit der Computerhardware – stets einen weiteren technischen Effekt hervorrufen.



„Eine computerimplementierte Erfindung ist eine Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird. Wie alle Erfindungen sind computerimplementierte Erfindungen nur dann patentierbar, wenn sie technischen Charakter haben, d.h. eine technische Aufgabe lösen, neu sind und einen erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik leisten“

Zitat EPA

Bei Software liegt – wie bereits erwähnt – die Besonderheit in ihrem Doppelcharakter. Zum einen ist sie eine Sprache, zum anderen wirkt sie wie eine „abstrakte Maschine“, wenn sie Steuerungen vornimmt. So kann beispielsweise das so genannte MP3 Codec durch eine ASIC (=Application Specific Integrated Circuit; Kundenspezifische Integrierte Schaltung, also ohne Software), aber auch durch DLL (=Dynamic Link Library, Dynamische Verbindungsbibliothek und somit 100 Prozent Software) realisiert werden. Das Ergebnis beider Lösungen ist gleich, allerdings der Weg ist softwarefrei bzw. softwaregestützt. Wenn Hard-

und Softwarelösungen gleiche Ergebnisse erzielen, kann dies bei der patentrechtlichen Beurteilung keinen Unterschied machen. Sobald die Software allerdings keinen Technizitätsbezug hat, ist sie „Software als solche“ und somit nicht patentrechtlich schutzfähig.

Unabhängig davon, ob ein Patent erteilt wird, gilt für Software zumindest immer der **Urheberschutz**. „Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere [...] Computerprogramme“ heißt es in § 2 des Urhebergesetzes (UrhG). Dabei greift der Schutz automatisch nach der Fertigstellung der Software, ohne dass sie angemeldet oder registriert werden muss. Das Urheberrecht schützt den Programmcode in seiner linguistischen Form als Sprachwerk. Der abstrakte Algorithmus, also die eigentliche Programmidee, bleibt ungeschützt. Gelingt es einem Konkurrenten, den gleichen Erfolg Ihrer Software mit einem anderen Quellcode nachzuprogrammieren, so ist das **kein** Verstoß gegen Ihr Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt (nur) vor unberechtigter Wiedergabe (Kopie) des konkreten Werkes (Quellcodes), das Patentrecht hingegen schützt vor Imitation der im Werk verwirklichten Idee.

Ihre kreative Entwicklungsleistung bei der Programmierung können Sie deshalb nur sehr eingeschränkt mit dem Urheberrecht schützen.

Rechtslage in Europa

Mit den nationalen Schutzrechten kann der Inhaber immer nur seine Rechte auf dem jeweiligen Staatsgebiet geltend machen, wo er das Schutzrecht innehat. So kann ein Patentinhaber eines deutschen Patents seine Rechte nur auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland durchsetzen. Möchte ein deutscher Unternehmer zum Beispiel gegen einen Wettbewerber in Österreich vorgehen, so benötigt er ein für den österreichischen Raum geltendes Schutzrecht.

Um einen möglichst umfangreichen Schutz von gewerblichen Schutzrechten zu erreichen, wurden eine Vielzahl von internationalen Verträgen geschlossen. Für den Bereich des internationalen Patentschutzes gibt es zum Beispiel das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und den Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT).

Mehrere Anmeldungen bei den nationalen Ämtern können Sie nach dem EPÜ durch eine zentrale Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt ersetzen. Ein auf diesem Wege erteiltes Patent wirkt in mehreren Vertragsstaaten. Die Vertragsstaaten des EPÜ sind nahezu deckungsgleich mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Europäische Patentorganisation besteht aber *parallel zur EU*.

Aufgrund nahezu identischer Regelungen wie in Deutschland berücksichtigt auch das Europäische Patentamt bei Patentanmeldungen von computerimplementierten Erfindungen das Kriterium der Technizität.

„Gemäß der gängigen EPA-Praxis ... sind computerimplementierte Erfindungen dann patentierbar, wenn sie einen erfinderischen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten“

Quelle: EPA



Die Wirksamkeit eines Europäischen Patents kann zunächst über die EPA-Beschwerdekammern oder in dem jeweiligen Staat noch durch ein nationales Nichtigkeitsverfahren aufgehoben werden. Allerdings können sich Probleme durch die unterschiedliche Interpretation des Kriteriums „Technizität“ ergeben: es kann vorkommen, dass man in einem Nichtigkeitsverfahren im Land A zu der Einschätzung kommt, dass der notwendige technische Charakter bei der Erfindung fehlt, in einem anderem Land B aber die Technizität desselben Patents bejaht wird.

Rechtslage in den USA und Japan

Im Gegensatz zu Europa ist in den USA sowie in Japan die Patentierung reiner Software möglich.

Im US-amerikanischen Patentrecht ist Software auch ohne Technizitätserfordernis patentfähig. Es wird nur die „Nützlichkeit“ der Erfindung untersucht. Erfindungen müssen generell in den USA keinen Beitrag zum Stand der Technik leisten, so dass auch Geschäftsmethoden patentierbar sind.

In Japan ist die Interpretation des Patentrechts stark durch das Patentamt geprägt. Gerichtliche Entscheidungen spielen dort – im Gegensatz zu Europa – traditionell nur eine untergeordnete Rolle. Erfindungen müssen eine fortgeschrittene Umsetzung technischer Ideen unter der Anwendung eines Naturgesetzes darstellen. Computerprogramme sind daher patentfähig.

Nutzung und Nutzen von Patenten

Patente allein sind wertlos, wenn man sie nicht in marktfähige Produkte oder Verfahren einbindet und deren Wert nutzt. Hauptsächlicher Nutzen eines Patents ist das Ausschließlichkeitsrecht. Entweder man verwendet die Innovation nur für sich selbst und ist folglich alleiniger Anbieter für das Produkt, oder man vergibt an andere Unternehmen Lizenzen und generiert hierdurch zusätzliche Einnahmen. Bereits 60 Prozent der getroffenen Lizenzvereinbarungen werden heutzutage mit kleinen und mittleren Unternehmen abgeschlossen.

Dabei darf die notwendige Überwachung des Marktes (Monitoring) nicht vernachlässigt werden. Wenn ein anderer Wettbewerber unberechtigt ein Patent verletzt, hat der Patentinhaber die Möglichkeit, seine Ansprüche (bspw. Schadensersatz, Vernichtung, Auskunft) durchzusetzen.

Für Patente bestehen aber neben ihrer Ausschließlichkeitsstellung auch noch weitere – sehr wichtige – Nutzungsmöglichkeiten. Das Patent sollte auch als **Vermögensgegenstand** (asset) verstanden werden. Immer mehr Banken erkennen Patente bzw. andere Schutzrechte insgesamt als Sicherheit für Kredite an. Ein Patent ist somit auch ein sicherheitsrelevanter Vermögensgegenstand und hat praktische Auswirkung auf Bilanzierung und Finanzierung (Basel II, IFRS). Zudem erhöhen Patente den Unternehmenswert (good will) oder bieten sich als Tauschwährung bei Verhandlungen mit Investoren und

Kooperationen an. Zu guter Letzt werden Patente auch häufig mit Konkurrenten über Kreuz lizenziert. So geht man sicher, dass man bei seiner Produktion nicht gegen Schutzrechte des anderen verstößt.

Wichtig für einen Unternehmer ist es bei Schutzrechten vor allem, frühzeitig den Absatzmarkt seiner Innovation zu überprüfen und bei internationaler Ausrichtung ggf. Schutzrechte auch im Ausland anzumelden. Wenn ein Unternehmer in ein anderes Land verkauft, dann ist das Recht dieses Landes für den Patentschutz maßgeblich. Man sollte schon frühzeitig Schutzrechtsverletzungen auch dort ausschließen.

Forschung und Entwicklung sind in der derzeitigen Gesellschaft ein außerordentlich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Patente stellen als Ausschließlichkeitsrecht den Lohn für die geistige Erfindungsarbeit dar. Aber auch die Allgemeinheit profitiert von Patenten. Jeder kann aus der Offenlegungsschrift des Patentes den aktuellen Stand der Technik erfahren. Daraus können sich Anreize zum Weiterentwickeln ergeben oder vielleicht kann ein Unternehmen durch eine Lizenz solche Produkte in seine Herstellung aufnehmen. Leider nutzen derzeit gerade im Softwarebereich noch viel zu wenige die Chance, über Patentrecherche neue Informationen über computerimplementierte Erfindungen heranzukommen. Andere Bereiche – bspw. Pharma – haben eine viel höhere Informationsdiffusion.

Thesen

Innerhalb der Diskussion bezüglich der Patentierfähigkeit computerimplementierter Erfindungen kristallisieren sich immer wieder Schwerpunktthemen heraus. Einige davon werden nachfolgend thesenartig aufgeführt und inhaltlich beleuchtet.

Behauptung 1

Die Recherche zum Thema computerimplementierter Erfindungen ist schwierig und kostspielig!

Antwort: Die Recherche über den Stand der Technik ist heutzutage Grundvoraussetzung, bevor man ein FuE-Projekt – egal auf welchem Gebiet – beginnen möchte.

Denn im Rahmen einer Recherche stößt man nicht nur auf ggf. entgegenstehende Schutzrechte, sondern man kann durch die Offenlegungsschriften den derzeitigen Stand der Technik erfahren und dadurch weitere Denkanstöße für seine eigene Innovation erhalten.

Die Patente werden nach ihren technischen Bereichen in Klassen eingeteilt. Für computerimplementierte Erfindungen gibt es keine eigenständige Klassifizierung, so dass in den Hauptklassen der technischen Bereiche zu recherchieren ist.



Die Zunahme der Patente macht die Recherche anfänglich zwar schwieriger, aber man erhält zum Ausgleich genauere Ergebnisse

Erleichtert wird die Recherche seit 2006 durch die 8. Ausgabe der IPC (=Internationale Patentklassifikation) mit einer neuen, eigens dafür geschaffenen Recherche-Unterkategorie (G06Q). Damit kann nach Datenverarbeitungsvorrichtungen oder -verfahren gesucht werden.

Oft begegnet man dem Argument, Patentrecherchen seien unerschwinglich teuer. Patentinformationszentren (siehe unter „Anlaufstellen“) und speziell ausgerichtete Unternehmen bieten professionelle Recherchen aber schon ab 500,- EUR an. Dies ist ein Betrag, der im Verhältnis zu den Projektgesamtkosten meist kaum ins Gewicht fällt. Die Recherche vor Projektbeginn ist sehr wichtig, denn ein wegen

entgegenstehender Schutzrechte gescheitertes Projekt kann erhebliche finanzielle Folgen haben. Dem Unternehmer steht auch frei, selbst die Patentrecherche in kostenlosen Datenbanken durchzuführen. Eine Rechercheanleitung erhält er manchmal kostenlos durch Patentinformationszentren oder in Seminaren.

Mit Depatisnet stehen heute jeder Privatperson dieselben (55 Millionen) Dokumente frei und kostenlos zur Verfügung, wie sie auch von den Patentprüfern genutzt werden.



Häufig vergessen jedoch Unternehmen, dass der Informationsstand nach Abschluss der Recherche nicht stehen bleibt. Ein so genanntes Monitoring – sprich: die ständige Überwachung der Entwicklung des entsprechenden Bereichs – ist unbedingt notwendig. Auch hier bieten Informationszentren und speziell ausgerichtete Unternehmen kostengünstige Unterstützung.

Behauptung 2

Patentdokumente sind kompliziert und schwer verständlich!

Antwort: Für Laien sind die Patentdokumente – besonders die Formulierung der Patentansprüche – schwer verständlich.

Eine genaue und ausführliche Beschreibung der Patentansprüche ist jedoch erforderlich, damit bei Patentverletzungsverfahren der genaue Schutzbereich des Patents festgestellt werden kann. Andererseits sollen Patentdokumente klar verständlich sein. Jeder fachkundige Interessierte soll erkennen können, was genau das Patent schützt. Es verstößt gegen das Klarheitsgebot, wenn kaum vorstellbare, sehr fern liegende Anwendungsmöglichkeiten einer Innovation mitgeschützt worden sind.

„...ein technologieorientiertes, auch kleineres Unternehmen kann in seiner jeweiligen Nische einige hundert oder auch bis zu tausend Patente mitverfolgen, wenn der Anwendungsbereich einigermaßen präzise beschrieben ist. Leider ist letzteres bei Softwarepatenten oft nicht der Fall.“

Zitat Klemens Gutmann, Unternehmer und Vorsitzender des Ausschusses „Telekommunikation und Neue Dienste“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)



Ziel der Patentpolitik ist also, ein wirtschaftlich gesundes Gleichgewicht zwischen maximalem Schutzzumfang und Klarheit sicherzustellen.



Patentanwälte neigen dazu, die Patentansprüche so weitgehend wie möglich zu gestalten. Dies geschieht im Interesse der Anmelder und schützt den Patentanwalt vor Regressansprüchen gegenüber seinen Mandanten. In ca. 90 Prozent der Anmeldungen werden diese Ansprüche dann vom Patentprüfer zurückgewiesen und im Verlaufe des Verfahrens konkretisiert.

Im Vergleich zu anderen Ländern gelten die Patentanmeldungen in deutscher Sprache dennoch als verständlich und konkret.

Behauptung 3

Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen führt zu Trivialpatenten!

Antwort: Trivialpatente sind kein spezifisches Problem von computerimplementierten Erfindungen. Sie entstehen immer dann, wenn die Erfindungshöhe – also eine Weiterentwicklung über das Nahe liegende hinaus – vor Patenterteilung nicht genau geprüft oder falsch eingeschätzt wurde.

Im gewöhnlichen Alltag eines Technikers werden regelmäßig geringfügige Abwandlungen an bekannten Vorrichtungen, Materialien und Verfahren getätigt. Das sind Neuerungen im Rahmen des „normalen technologischen Fortschritts“ und bedürfen keines besonderen Patentschutzes.

Eine Erfindung soll erst mit einem Patent belohnt werden, wenn sie neu ist und wenn sie auf Grund einer **erfinderischen Tätigkeit** – der so genannten Erfindungshöhe – beruht. Nur wenn sich für einen Fachmann die Erfindung „nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik“ ergibt, wird die Erfindungshöhe für die Innovation angenommen und ist nicht rein trivial.

Im Nachhinein erscheinen Erfindungen oft verblüffend einfach. Doch übersehen gerade hier viele gern, dass das Auffinden einfacher Lösungen in der modernen komplexen Welt oft schwierig ist. Häufig muss Patentfähigkeit daran gemessen werden, wie

schwierig der Prozess bis zur Erfindung war und nicht, wie einfach die Erfindung ist.

Für die Darstellung eines komplexen Sachverhalts auf 20 Seiten benötigt man 1 Tag. Für die Darstellung desselben Sachverhalts auf 1 Seite (= vermeintlich „einfach“) jedoch 20 Tage (= „hohe Fähigkeit“).



Kaum einer würde abstreiten, dass durch die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit bei computerimplementierten Erfindungen die Anforderungen an die Prüfung von Patentanmeldungen zunehmen. Anders als in den klassischen Bereichen wie Chemie, Maschinenbau etc. gibt es in der IT-technischen Praxis besonders viele Anwendungen, die auch für den täglichen Alltag geeignet sind. Ausufernde Beschreibungen der Patentansprüche haben zur Folge, dass sehr viele Anwender von einem Patent berührt werden können.

Damit die vielen Patentanmeldungen hochwertig geprüft werden können, brauchen die Patentämter eine gute personelle und fachliche Ausstattung. Hierzu hat die Bundesregierung eine „Qualitätsoffensive“ auf nationaler und europäischer Ebene vorgeschlagen. Sie möchte damit eine möglichst präzise und einheitliche Patentpraxis erreichen und zwar nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Schulungen und Erfahrungsaustausch der Patentprüfer sollen dabei Einheitlichkeit und ein hohes Prüfungsniveau schaffen. Man darf nicht vergessen, dass mit dem Patent dem Inhaber ein Ausschließlichkeitsrecht vom Staat verliehen wird. Somit bekommt der Anmelder die Möglichkeit für einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern.

Schon heute werden regelmäßig alle 2 Jahre Patentprüfer zum Gedankenaustausch in die freie Wirtschaft entsandt.

„Es wurden in den letzten Jahren viele Informatiker eingestellt, die über ein fundiertes Fachwissen auf diesem Gebiet der Technik verfügen. Seitdem ist die Qualität der Prüfung spürbar angestiegen.“

Zitat eines SIEMENS-Fachmanns



Sollte es dennoch einmal zur Eintragung von Trivialpatenten kommen, bietet das Patentrecht in

Deutschland und Europa für jedermann die Möglichkeit, mit Rechtsmitteln dagegen vorzugehen.

Behauptung 4

Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen bremst die Innovationsdynamik!

Antwort: Diese Befürchtungen konnten empirisch nicht bestätigt werden.

Bei einer Patenterteilung wird das Wissen über eine technische Innovation offenbart. So ist es dann – auch der Konkurrenz – möglich, die Innovation kritisch zu bewerten und vielleicht sogar noch eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Häufig geben Offenlegungen Anreize, die den eigenen Forschungsdrang beflügeln. Entwickler investieren somit auch keine Gelder in Innovationen, deren Ergebnisse wegen entgegenstehender Schutzrechte nicht genutzt werden können (siehe auch unter „Behauptung 1“).

In Deutschland sind schließlich Forschung und Lehre grundgesetzlich verankert. Das Patentgesetz (§11) schränkt deshalb den Schutzbereich eines Patents ausdrücklich ein und stellt weitere Forschung frei. So kann man z. B. aus dem offen gelegten Wissen technische Alternativen entwickeln. Es wird sogar ein Anreiz zu weiteren Innovationen gegeben.

Behauptung 5

Die Patentierung und deren Überwachung führt zu hohen Kosten!

Antwort: Die regelmäßigen Kosten für ein Patent unterteilen sich in Amtsgebühren, Anwaltsgebühren (falls beauftragt) und die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patentbesitzes.

Für die **Amtsgebühren** beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es eine Gebührenordnung. Patenterteilungen sind derzeit bei elektronischer Einreichung ab 400 EUR möglich.

Das Patentamt hat keinen Einfluss darauf, welches Honorar ein (Patent-)Anwalt für eine Anmeldung berechnet. Eine Vergütungsordnung, woran sich die (Patent-)Anwälte zu orientieren hätten, existiert nicht. Über die (Patent-)Anwaltsgebühren kann somit frei

verhandelt werden. Sie betragen je nach Aufwand im Durchschnitt pro deutscher Anmeldung ca. 2.000 EUR. Gesetzlich ist es jedoch nur für ausländische Anmelder vorgeschrieben, einen (Patent-)Anwalt zu beauftragen. Jedem Inländer steht es frei, die Anmeldung auch persönlich vorzunehmen. Allerdings braucht man für die Formulierung der Patentansprüche sehr viel Erfahrung, da diese maßgeblich den Schutzzumfang des Patents bestimmen.

Während der Patentlaufzeit müssen ab dem dritten Schutzrechtsjahr Jahresgebühren bezahlt werden. Die zu entrichtenden Jahresgebühren sind gestaffelt und davon abhängig, ob der Patentinhaber Lizenzen auf sein Patent erteilen will und ob er pünktlich zahlt. Die Patentinhaber müssen die Einzahlung der **Aufrechterhaltungsgebühren** selbst überwachen und ggf. Verspätungszuschläge zahlen. Die Gebühren steigen von 35 EUR im 3. Schutzjahr bis hin zu 1.940 EUR im 20. Schutzjahr. Für den IT-Bereich dürften die Jahresgebühren zu keinen großen wirtschaftlichen Ausgaben führen. In dieser Branche schreitet die Entwicklung sehr schnell voran und Patente sind oft schon nach wenigen Jahren technisch überholt. Deswegen werden viele Patentinhaber nach einigen Jahren überlegen, auf weiteren Patentschutz zu verzichten.

Bei einem europäischen Patent fallen **Übersetzungskosten** an. Die Höhe ist abhängig von den in der Patentanmeldung benannten Staaten. Die Bundesregierung setzt sich auf europäischer Ebene für die Senkung der Übersetzungskosten ein.

Kosten für eine ständige **Überwachung** („Monitoring“), ob zum Beispiel Konkurrenten gegen das eingetragene Patent verstoßen, und Aufwendungen für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ein „Monitoring“ – Suchprofil ist ab ca. 15 EUR pro Monat auf dem freien Markt zu haben. Es ist immer wirtschaftlich genau zu prüfen, ob eine Patentierung sinnvoll ist. Einerseits entstehen Kosten, andererseits können aus den Patenten Einnahmen resultieren, z. B. durch eigene auf dem Patent beruhende Produktion oder Lizenzvergabe. Diese wirtschaftliche Entscheidung muss jeder selbst treffen.

Um den Mittelstand an das Anmeldeverfahren heranzuführen und für Patentanmeldungen zu ermuntern, gibt es teilweise **staatliche Zuschüsse**. Die Anmeldekosten für eine erste Anmeldung werden zum Beispiel bis zur Höhe von 50 Prozent im Rahmen der INSTI-Patentaktion bezuschusst.

Behauptung 6

Die Durchsetzung von erlangten Schutzrechten ist schwierig

Antwort: In der Broschüre wurde bereits kurz dargestellt, dass nach einer europäischen Patenterteilung dieses Schutzrecht auf nationaler Ebene durch Nichtigkeitsverfahren wieder zu Fall gebracht werden kann. Bei den nationalen Verfahren entscheiden dann die Richter über die Patentierbarkeit. Damit hängen Patentanmeldungen nach wie vor von der unterschiedlichen Auslegung verschiedener Entscheidungsträger ab.

Es muss weiterhin versucht werden, die Patenterteilungspraxis computerimplementierter Erfindungen auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Dies soll durch die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Patentgerichtssystems erreicht werden (EPLA), an dem sich die Staaten freiwillig beteiligen können. Damit wird ein einheitliches Verfahren und Rechtsicherheit ermöglicht.

Um Schutzrechte auf nationaler sowie auf europäischer Ebene durchzusetzen, braucht man Engagement und Ausdauer. Es ist aufwändig, den Markt zu beobachten, um ggf. Rechtsverletzungen (Nachahmung der Produkte etc.) festzustellen. Dieses regelmäßige Monitoring ist für einen Mittelständler oder Einzelentwickler schwierig, aber Sie können speziell ausgerichtete Unternehmen damit beauftragen. Diese Leistungen kosten Sie nur wenige Euro im Monat.

Ein weiteres Problem ist die Schnellebigkeit der Computerbranche. Die gerichtliche Durchsetzung eines Schadensersatz- oder Unterlassungsanspruches kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal ist am Ende des Verfahrens die Innovation schon wieder weiterentwickelt und überholt. Probleme der Rechtsdurchsetzung kann man umgehen, wenn das einzelne Unternehmen schon im Vorfeld über Strategien zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen nachdenkt. Dazu gehören beispielsweise frühzeitige Verhandlungen über Lizenzierungen und Kooperationen mit (potenziellen) Wettbewerbern.

Derzeit befinden sich Gesetze in der Planung, wodurch die Rechtsdurchsetzung verbessert werden soll. Sie beinhalten Auskunftsansprüche und Verfahrensvereinfachung.

Ziele/Ausblick

Die Bundesregierung hält den Patentschutz und eine zeitgerechte Patenterteilungspraxis für Innovationen für notwendig. Der Schutz kann aber nicht unbegrenzt sein. Für die Patentfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen ist es wichtig, die Erfindungshöhe festzustellen. Hierzu hat die Bundesregierung im Rahmen der Qualitätsoffensive in den letzten Jahren viele neue Prüferstellen beim DPMA geschaffen. Der Schutz von Kreativität muss aber auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus gesichert sein. Die Bundesregierung steht mit vielen Mitgliedsstaaten des EPÜ in Kontakt und entwickelt das europäische Patentsystem kontinuierlich fort.

Patente werden vom Mittelstand bislang leider noch sehr stiefmütterlich behandelt. Nur 30 Prozent der mittelständischen Unternehmen nutzen das Patentsystem, während es bei den Großunternehmen 80 Prozent sind. Wenn das gewerbliche Rechtsschutzsystem auch im Mittelstand noch stärker genutzt würde, könnte das zweifellos vorhandene Potenzial besser umgesetzt werden.

Anlaufstellen für Fragen

Patentämter

Deutschland:

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
Zweibrückenstr. 12
80331 München
Tel: (089) 21 95-0 (Vermittlung)
<http://www.dpma.de>

Europa

Europäisches Patentamt (EPA)
Erhardtstr. 27
D-80331 München
Tel: (089) 2399-0
<http://www.european-patent-office.org>

USA

U.S. Patent and Trademark Office
Mail Stop USPTO Contact Center (UCC)
P.O. Box 1450
Alexandria,
VA 22313-1450
Tel: 001-800-786-9199
<http://www.uspto.gov>

Japan

International Affairs Division,
General Affairs Department
Japan Patent Office
3-4-3 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku Tokyo 100-8915,
Japan
<http://www.jpo.go.jp>

Patentanwälte

Für die Suche nach patentanwaltlicher Unterstützung können Sie sich bspw. folgender Links bedienen:
<http://www.patentanwalt.de> (unter Menüpunkt „Dienstleistungen“)
<http://www.patentanwalt-suche.de>

Patentrecherche

a) Patentinformationszentren:

<http://www.dpma.de/formulare/recherche.html>

b) kommerzielle Anbieter

Neben den Patentinformationszentren gibt es eine Vielzahl von kommerziellen Anbietern. Diese können über die üblichen Medien (Internet usw.) ermittelt werden.

Fördergelder

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
Förderberatung
Tel: (030) 18 615-8000
www.foerderdatenbank.de

INSTI – Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Projekt INSTI
Gustav-Heinemann-Ufer 84-88
50968 Köln
Tel.: (02 21) 49 81-8 32
<http://www.insti.de>

Handelskammern

DIHK Berlin
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Breite Str. 29
10178 Berlin
Telefon (030) 20 308-0
<http://www.dihk.de/>

Allgemeine Informationen

www.ipr-helpdesk.org

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie herausgegeben. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.